z.d.A.

Von:	Makoski, Bernadette
Gesendet:	Montag, 7. Dezember 2015 20:55
An:	Klippstein, Thomas
Cc:	Wüncke, Gesine; Jopen, Christian; Karcher, Johannes; Jacobi, Axel; Pakuscher, Irene
Betreff:	AW: !!!Vertragsgesetz und Begleitgesetz zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zwei EU-Verordnungen, Bitte um Mitzeichnung bis 9.12.2015, 16:00 Uhr
Anlagen:	Anlage 3 Begleitgesetz_2015-12-03.docx; Anlage 1 Vertragsgesetz mit Denkschrift 2015-12-03.docx; Begleitgesetz_2015-12-03, IA4; rev Mak.docx; UPC_Rules_of_Procedure_18th_Draft_2015-10-19_clear.pdf
Priorität:	Hoch

Lieber Herr Klippstein,

vielen Dank für Ihre Nachricht mit den Hinweisen auf die Vollstreckung der Vergleiche des Zentrums sowie unser Gespräch heute Abend.

Ich hatte gerade noch die Möglichkeit, mich mit Herrn Karcher über die Sache auszutauschen und möchte nun auf Folgendes hinweisen:

Der Verweis in Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 des Übereinkommens kann auch in der Weise verstanden werden, dass für Vergleiche des Zentrums zwar im Ergebnis die Vollstreckung nach Artikel 82 des Übereinkommens greift, das Zentrum aber dennoch eine Bestätigung des Gerichts hierzu benötigt. Insoweit liegt dann doch eine Entscheidung des Gerichts im Sinne des Artikels 82 des Übereinkommens vor.

Für diese Auslegung spricht, dass sich die Mitgliedstaaten in der Verfahrensordnung für Regel 11.2 und Regel 365.1 entschieden haben. Dort heißt es (die Verfahrensordnung lege ich auch in der letzten Anlage bei):

R 11.2:
"Pursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award by consent (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties. The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 mutatis mutandis."

R 365.1:
"Where the parties have concluded their action by way of settlement, they shall inform the judge-rapporteur. The Court shall confirm the settlement by decision of the Court [Rule 11.2], if requested by the parties, and the decision may be enforced as a final decision of the Court."

Die Vergleiche des Zentrums werden also auf Antrag der Parteien durch Entscheidung des Gerichts bestätigt, die wiederum nach Maßgabe des Artikels 82 des Übereinkommens vollstreckbar ist.

Danach ist im Ergebnis eine Änderung des Artikels II § 19 IntPatÜbkG nicht erforderlich. Auch die Anpassungen auf S. 27 des Begleitgesetzes (zu Nummer 5, Artikel II § 19 IntPatÜbkG) und auf S. 34 des Vertragsgesetzes (zu Artikel 82) dürften entbehrlich sein.

Ihr Hinweis auf Vergleiche des Zentrums ist aber in der Tat wichtig.

Zu: [illegible]

Insoweit könnte zur Klarstellung folgender letzter Satz auf S. 27 des Begleitgesetzes (zu Nummer 5, Artikel II § 19 IntPatÜbkG) aufgenommen werden (siehe auch in der 3. Anlage):

"Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts umfassen auch solche, die etwa Vergleiche bestätigen (Regel 11 Absatz 2, Regel 365 Absatz 1 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts [Fundstelle noch unbekannt] sowie Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 des Übereinkommens)."

Bitte teilen Sie mir --- nach Möglichkeit im Laufe des morgigen Tages --- mit, ob Sie

- das Begleitgesetz mit dieser o.g. Ergänzung auf S. 27 und ohne Änderung des Artikels II § 19 IntPatÜbkG und

- das Vertragsgesetz auch ohne den zusätzlichen Satz zu Artikel 82 auf S. 34

mitzeichnen.

Vielen Dank & beste Grüße

Bernadette Makoski
Referentin

Referat III B 4
Telefon: [redacted]

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Klippstein, Thomas
Gesendet: Montag, 7. Dezember 2015 17:55
An: Makoski, Bernadette
Cc: Wüncke, Gesine; Jopen, Christian
Betreff: WG: !!!Vertragsgesetz und Begleitgesetz zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zwei EU-Verordnungen, Bitte um Mitzeichnung bis 9.12.2015, 16:00 Uhr
Wichtigkeit: Hoch

I A 4
Liebe Frau Makoski,
anbei meine geringfügigen Änderungen zum Vertragsgesetz, die ich in den Text von I A 5 eingefügt habe. Außerdem müsste im Begleitgesetz auch Art. 35 II UPC Agreement mit seinem Verweis auf Art. 82 UPC Agreement reflektiert werden. Ich habe das in § 19 (und der Begründung zu § 19) in der Anlage 3 versucht.
Besten Gruß
Thomas Klippstein

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Heger, Matthias - IA4 -
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2015 15:41
An: Klippstein, Thomas
Cc: Makoski, Bernadette
Betreff: WG: !!!Vertragsgesetz und Begleitgesetz zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zwei EU-Verordnungen, Bitte um Mitzeichnung bis 9.12.2015, 16:00 Uhr
Wichtigkeit: Hoch

Lieber Herr Klippstien,

das betrifft wohl eher Sie.

Gruß
Dr. Heger

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Makoski, Bernadette
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2015 15:15
An: Ettel, Rainer; Kratz, Alexandra; Schröder, Michael - ZA2 -; Jungewelter, Vera; Rohlack, Tammo; Levetzow von, Sebastian; Meyer-Seitz, Christian; Wasser, Detlef; Franz, Kurt; Kaul, Rainer; Peter, Martina; May, Andreas; Hilgendorf-Schmidt, Sabine; Heger, Matthias - IA4 -; Wagner, Rolf - IA5 -; Plöger, Henning - IVA1 -; Heitland, Horst; Schade, Elke; Bell, Thomas; Günther, Andreas - IVC2 -; Henrichs, Christoph; Sielemann, Henning; Sabel, Oliver; Kröger, Perdita
Cc: Ernst, Christoph; Karcher, Johannes; Pakuscher, Irene; Jacobi, Axel; Stiller, Christian; Lehmann, Jörg - ZA4 -; Weidlich, Jörg - ZB1 -; Müller, Clemens - ZB1 -; Metzger, Jakob - RA2 -; Ritter, Ines Stella - RA2, RB6 -; Laskowski, Jan; Hildebrandt, Wiebke - RB 6 -; Schlotter, Stefan; Glasmann, Claudia; Baumann, Antje - IVA3 -; Motejl, Christina; Kuon, Dorothee; Mentgen, Judith; Brink, Josef; Flockermann, Julia; Maßenberg, Katja
Betreff: !!!Vertragsgesetz und Begleitgesetz zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zwei EU-Verordnungen, Bitte um Mitzeichnung bis 9.12.2015, 16:00 Uhr
Wichtigkeit: Hoch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie bereits aufgrund der zahlreichen Nachrichten des Referats IIIB4 / PG EuP wissen, sind wir gerade mit der Implementierung des europäischen Patentpakets, bestehend aus dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zwei begleitenden EU-Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012, befasst.

Hierzu werden im Referat zwei Referentenentwürfe erarbeitet:

1. für ein Vertragsgesetz zur Zustimmung zum Übereinkommen samt Dreispaltenfassung der relevanten Dokumente und

2. für ein Begleitgesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform.

Eine ausführliche Beteiligungsnachricht, aus der Sie die Betroffenheit Ihrer Referate und weitere Hinweise entnehmen können, lege ich bei.

Die abgestimmten Referentenentwürfe sollen der Hausleitung spätestens am 11. Dezember 2015 zugeleitet werden.

Daher bitte ich Sie um Kenntnisnahme der beiliegenden Anlagen und Mitzeichnung der beiden Referentenentwürfe

--- bis Mittwoch, den 9. Dezember, 16:00 Uhr. ---

Die Referate

R B 2
II A 2 und
IV C 3

bitte ich lediglich um Kenntnisnahme und Mitteilung etwaiger Anmerkungen zum Begleitgesetz innerhalb der oben genannten Frist.

Sollte die Beteiligung anderer Referate für notwendig erachtet werden, wird um einen Hinweis gebeten. Dies gilt auch für den Fall, dass eine weitere Beteiligung für nicht notwendig erachtet wird.

Die Kurzfristigkeit bitte ich zu entschuldigen. Sie ist der Eilbedürftigkeit der Sache geschuldet.

Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe

mit besten Grüßen

Bernadette Makoski

Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz)

Richterin, Referentin

Referat III B 4
Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz

Mohrenstraße 37, 10117 Berlin
Telefon: (030) 18 580-[redacted]
Fax: (030) 18 580-[redacted]
E-Mail: [redacted]
Internet: www.bmjv.de

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1 (Übereinkommen), sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, und zwar die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012).

B. Lösung

Das Übereinkommen dient der Errichtung einer neuen europäischen Patentgerichtsbarkeit, die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

Zur Anpassung des deutschen Rechts an diese Rechtsakte wird das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), in Artikel II um die §§ 15 bis 20 ergänzt. Hierdurch werden einzelne bestehende Regelungen für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Hierzu wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Es wird außerdem festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung beansprucht werden kann. Außerdem wird eine neue zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift geschaffen, damit Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts ohne Schwierigkeiten im Inland vollstreckt werden können. Die Justizbeitreibungsordnung wird für die Beitreibung bestimmter Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts für sinngemäß anwendbar erklärt. Parallel hierzu werden die Aufgaben des Bundesamts für Justiz (BfJ) erweitert. Durch eine weitere Ergänzung des IntPatÜbkG wird bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Darüber hinaus wird das Patentgesetz angepasst, indem die Angaben, welche in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register einzutragen sind, um solche in Bezug auf das neue Schutzrecht des europäischen Patents mit einheitlicher Schutzwirkung ergänzt werden.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargelegt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Durch die vorgeschlagenen Regelungen werden Informationspflichten für Unternehmen weder eingeführt noch erweitert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa 50 000 Euro pro Jahr betragen.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, von Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kosten für die Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa *[Rückmeldungen der Länder erwartet]* Euro pro Jahr betragen.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), das zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über internationale Patentübereinkommen".

2. In Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „erklärt," die Wörter „wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) weiterhin zuständig sind und" eingefügt.

3. Die Überschrift des Artikels II § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a

Ergänzende Schutzzertifikate".

4. Artikel II § 8 wird wie folgt geändert:

   a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

      aa) Hinter den Wörtern „erteilt worden ist," werden die Wörter „das aufgrund der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) nicht der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt," eingefügt.

      bb) In Nummer 2 wird hinter das Wort „ist" ein Komma eingefügt und das Wort „oder" gestrichen.

      cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt:

      „3. die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht in Bezug auf das europäische Patent wirksam geworden ist, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt oder".

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

dd) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 4 und wird wie folgt gefasst:

„4. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 bis 3 genannten Zeitpunkt liegt."

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Der Eintritt der Rechtsfolge nach Absatz 1 ist endgültig."

5. Nach Artikel II § 14 werden die folgenden §§ 15 bis 20 eingefügt:

„§ 15

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

(1) Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 gelten vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nach Artikel 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1). Artikel II § 5, § 6a und § 10 sind vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sinngemäß anzuwenden.

(2) Wird die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents in das Register für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 2 Buchstabe e der in Absatz 1 genannten Verordnung eingetragen, gilt die Wirkung des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als nationales Patent mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt als nicht eingetreten.

(3) Wird ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, werden die Jahresgebühren für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent mit dem Tag der Zustellung der Entscheidung des Europäischen Patentamts fällig oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) mit der Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts über die Zurückweisung, die Rechtskraft erlangt, sofern sich nicht nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes eine spätere Fälligkeit ergibt.

§ 16

Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung

Ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist in Bezug auf die Vorschriften des Patentgesetzes, die die Erteilung einer Zwangslizenz betreffen, wie ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent zu behandeln.

§ 17

Verzicht

§ 20 Absatz 1 Nummer 1 des Patentgesetzes findet auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung keine Anwendung.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

§ 18

Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

(1) Wird vor einem deutschen Gericht Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents erhoben, dessen Gegenstand eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung mit derselben Priorität erteilt worden ist, und ist dieses europäische Patent oder europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechtshängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht oder wird es nach Klageerhebung vor dem deutschen Gericht zum Gegenstand eines solchen Verfahrens, so hat das deutsche Gericht die Klage wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung zwischen denselben Parteien als unzulässig abzuweisen,

1. sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt und

2. nur soweit beide Patente dieselbe Erfindung schützen.

(2) In Fällen des Absatzes 1 kann ein deutsches Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht auszusetzen sei.

(3) Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ergänzende Schutzzertifikate.

(4) Absätze 1 und 2 gelten nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen.

§ 19

Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 82 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1), sowie aus Vergleichen, die unter Inanspruchnahme des Mediations- und Schiedszentrums zustande gekommen sind, gemäß Artikel 35 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 82 dieses Übereinkommens, findet die Zwangsvollstreckung im Inland statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf, wenn das Einheitliche Patentgericht deren Vollstreckung angeordnet hat. Die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 abweichende Vorschriften enthalten sind. Die Regelungen des Übereinkommens nach Satz 1 und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

Gelöscht: deren Vollstreckung das Einheitliche Patentgericht angeordnet hat,

(2) Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch in deutscher Sprache errichtete oder übersetzte Urkunden belegt ist. Die Übersetzung ist von einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hierzu befugten Person zu erstellen. Die Kosten der Übersetzung trägt der Vollstreckungsgläubiger.

(3) An die Stelle des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges im Sinne der §§ 767 Absatz 1, 887 Absatz 1, 888 Absatz 1 Satz 1 und 890 Absatz 1 der Zivilprozessordnung tritt ohne Rücksicht auf den Streitwert das Landgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat, oder, wenn er im Inland keinen Wohnsitz hat, in

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfinden soll oder stattgefunden hat. Der Sitz von Gesellschaften oder juristischen Personen steht dem Wohnsitz gleich. Haben die Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 des Patentgesetzes bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung für die Bestimmung des nach Satz 1 zuständigen Landgerichts sinngemäß.

(4) Richtet sich die Klage nach § 767 der Zivilprozessordnung in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gegen die Vollstreckung aus einem gerichtlichen Vergleich, ist § 767 Absatz 2 der Zivilprozessordnung nicht anzuwenden.

§ 20

Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Die Vorschriften der Justizbeitreibungsordnung sind auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 der Justizbeitreibungsordnung entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar. Die Regelungen des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

(2) Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 ist das Bundesamt für Justiz."

6. Nach Artikel X Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 40 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) beschließt, die Verfahrensordnung sowie deren Änderung, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 41 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht beschließt."

7. Nach Artikel XI § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5

Artikel II § 8 und § 18 dieses Gesetzes in der Fassung ab Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) gelten nur für nationale Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des genannten Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Für die nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Satz 1 veröffentlicht worden ist, gilt Artikel II § 8 dieses Gesetzes in der bis zum Inkrafttreten des Übereinkommens nach Satz 1 geltenden Fassung."

Artikel 2

Änderung des Patentgesetzes

Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 204 der Verordnung

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird folgender Satz 3 eingefügt: „In dem Register sind ferner der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung des europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) zu vermerken."

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) in Kraft tritt. Der Tag, an dem das Übereinkommen nach Satz 1 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1 (Übereinkommen), sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, nämlich die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012). Das Übereinkommen sowie die beiden Verordnungen sind integrale Bestandteile der Reform des europäischen Patentsystems.

Sowohl die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 als auch die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 sind im Januar 2013 in Kraft getreten, gelten aber noch nicht. Ihre Geltung hängt nach Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 nunmehr von dem Inkrafttreten des Übereinkommens ab. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen am 19. Februar 2013 unterzeichnet. Die Voraussetzungen für die Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutschland werden mit einem gesonderten Vertragsgesetz geschaffen.

Bislang hat der patentrechtliche Schutz in Europa zwei Grundlagen: nationale Patente, die auf nationaler Ebene von nationalen Ämtern erteilt werden, sowie europäische Patente, die vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilt werden. Das EPA stellt ein Organ der Europäischen Patentorganisation dar. Diese Organisation wurde durch das völkerrechtliche Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 gegründet (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ, gültig in der zuletzt am 29. November 2000 geänderten Fassung). Nach Erteilung und Erfüllung gegebenenfalls einschlägiger Übersetzungserfordernisse entfaltet das europäische Patent für jeden Vertragsstaat des EPÜ (Vertragsstaat), für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt. Laut Artikel 64 Absatz 3 EPÜ wird die Verletzung des europäischen Patents nach nationalem Recht behandelt. Gerichtlicher Rechtsschutz kann daher nur auf nationaler Ebene und nur mit Wirkung für das Territorium des jeweiligen Vertragsstaats erlangt werden. Das bedeutet, dass trotz der Bezeichnung „europäisches Patent" bislang kein einheitlicher Schutztitel mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten erteilt wird und kein einheitlicher justizieller Rechtsschutz gewährt wird.

Ziel der Reform des europäischen Patentsystems ist es, diese Lücke durch die Schaffung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels und die Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit zu schließen. Hierdurch sollen gerade Nachteile beseitigt werden, die aus einem fragmentarischen Patentschutz und den bestehenden beträchtlichen Unterschieden zwischen den nationalen Gerichtssystemen erwachsen.

Die Verordnung (EU) 1257/2012 sowie die Verordnung (EU) 1260/2012 dienen der Umsetzung der vom Rat der Europäischen Union beschlossenen Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Die Verordnung (EU) 1260/2012 konzentriert sich auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen. Die Verordnung (EU)

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom EPA erteilten europäischen Patent einheitliche Wirkung zukommt. Damit knüpft die Verordnung an das bestehende Erteilungsregime des EPA an. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Vorschriften des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), auch – soweit rechtlich angezeigt – auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung Anwendung finden.

Das Übereinkommen wird die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in großem Umfang auf das neue Einheitliche Patentgericht übertragen. Insoweit sind keine besonderen Vorschriften im nationalen Recht erforderlich. Es ist jedoch sicherzustellen, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Deswegen wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Außerdem wird festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in Anspruch genommen werden kann. Außerdem sind teilweise begleitende Regelungen notwendig, soweit das Übereinkommen Raum für die Anwendung nationalen Rechts eröffnet, wie insbesondere im Vollstreckungsrecht. Dieses ist nach Artikel 82 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens gerade durch die Anwendung nationalen Rechts gekennzeichnet. In Bezug auf die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts, die sich nach nationalem Recht richtet, ist der Aufgabenbereich des Bundesamts für Justiz (BfJ) zu erweitern. Es wird ferner sichergestellt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Aufgrund der Übertragung von Zuständigkeiten für Gerichtsverfahren an das Einheitliche Patentgericht ist es erforderlich, in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zu vermerken. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, § 30 Absatz 1 des Patentgesetzes (PatG) entsprechend anzupassen.

Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf diejenigen Anpassungen, die sich als notwendige Regelungen darstellen. Änderungen des Bundesbeamtengesetzes (BBG) und des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) sind nicht notwendig. Richterinnen und Richter im Bundesdienst sowie Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte können schon nach bestehender Rechtslage eine Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht als Richterin bzw. Richter oder als Personal des Einheitlichen Patentgerichts aufnehmen, indem sie dem Einheitlichen Patentgericht mit ihrer Zustimmung nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BBG, im Falle von Richtern in Verbindung mit § 46 DRiG, ganz oder teilweise zugewiesen werden. Das Institut der Zuweisung ist speziell für die vorübergehende Besetzung von Dienstposten bei supra- und internationalen Einrichtungen geschaffen worden, zu denen eine Abordnung oder Versetzung nicht möglich ist, weil es sich nicht um Dienstherren im Sinne der §§ 27, 28 BBG handelt. Durch die Zuweisung bleibt die Rechtsstellung der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters unberührt (§ 29 Absatz 3 BBG) und sämtliche im Verhältnis zum Dienstherrn geltenden Vorschriften über Pflichten und Rechte der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters finden weiterhin Anwendung. Die Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht wird durch die Zuweisung eine dienstliche Aufgabe der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters im Sinne des § 60 Absatz 1 Satz 2 BBG, die sie oder er in dienstrechtlicher Verantwortung gegenüber dem Dienstherrn Bund wahrzunehmen hat. Allerdings liegt hier insofern ein besonderer Fall der Zuweisung vor, als die Beamtin oder Richterin oder der Beamte oder Richter in ein Beschäftigungsverhältnis mit

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

dem Einheitlichen Patentgericht mit entsprechenden Rechten und Pflichten tritt. Beamtinnen und Beamte sind nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BBG grundsätzlich entlassen, wenn sie in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis zu einer Einrichtung ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht treten. Dies gilt nach dieser Vorschrift aber nicht, sofern gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. In diesem Sinne bestimmt § 29 Absatz 3 BBG im Falle der Zuweisung, dass die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten unberührt bleibt. Um den Fortbestand des Beamtenverhältnisses zu sichern, besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anordnung der Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder Amtsverhältnis durch den Dienstherren nach § 31 Absatz 2 Satz 2 BBG. Für Richterinnen und Richter besteht diese Problematik nicht. Denn § 31 BBG ist aufgrund des Vorrangs des § 21 DRiG nicht über § 46 DRiG anwendbar. § 21 DRiG ist enger ausgestaltet und sieht keine Entlassung für den Fall vor, dass eine Richterin oder ein Richter in einer internationalen oder ausländischen Organisation ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht tätig wird.

Im Falle einer Zuweisung werden Bezüge aus einer Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht nach Maßgabe des § 9a des Bundesbesoldungsgesetzes auf den Teil der Besoldung angerechnet, der dem Prozentsatz der Arbeitszeit entspricht, zu dem die Beamtin oder Richterin bzw. der Beamte oder Richter für das Einheitliche Patentgericht tätig wird.

Änderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und der Patentanwaltsordnung (PAO) sind nicht erforderlich. Zugelassene Rechts- bzw. Patentanwältinnen und Rechts- bzw. Patentanwälte können nach Maßgabe der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO und nach den Vorgaben des Artikels 17 Absatz 4 des Übereinkommens sowie der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gleichzeitig als technisch qualifizierte Teilzeitrichterinnen und technisch qualifizierte Teilzeitrichter des Einheitlichen Patentgerichts tätig sein. Eine Gefährdung der Interessen der Rechtspflege ist nicht zu befürchten. Denn das Übereinkommen erlaubt die Ausübung anderer Aufgaben neben dem Amt einer technisch qualifizierten Richterin und eines technisch qualifizierten Richters des Einheitlichen Patentgerichts in Teilzeit, sofern kein Interessenkonflikt besteht, Artikel 17 Absatz 4 des Übereinkommens. Die näheren Einzelheiten sind in der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts festgelegt. Die Rechtsanwaltskammern bzw. die Patentanwaltskammer gestatten auf Antrag gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO die weitere Ausübung der Tätigkeit als Rechts- bzw. Patentanwältin und Rechts- bzw. Patentanwalt und berücksichtigen hierbei die Umstände des Einzelfalles. In den seltenen Fällen der bestehenden Ernennung zur Richterin oder zum Richter des Einheitlichen Patentgerichts und späterer Beantragung der Zulassung zur Rechts- bzw. Patentanwaltschaft ist jedenfalls der Wertung der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO im Rahmen der § 7 Nummer 10 BRAO, § 14 Nummer 10 PAO Rechnung zu tragen.

Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes erscheinen nicht notwendig. Die für Patentrechtsstreitigkeiten in Verfahren vor den deutschen Gerichten geltenden Regelungen des Teils 3 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sind auch auf die entsprechenden Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht anwendbar. Soweit sich die vergütungsrechtlichen Vorschriften auf nationales Verfahrensrecht beziehen, ist bei Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht im Einzelfall zu prüfen, welche Gebührenvorschriften gegebenenfalls entsprechend anzuwenden sind. Im Übrigen ist zu erwarten, dass in diesem Bereich ohnehin überwiegend Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Im Verhältnis zum Prozessgegner ist die Höhe der erstattungsfähigen Aufwendungen im Übrigen begrenzt nach Maßgabe von Artikel 69 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Das deutsche Recht sieht Bestimmungen zur Anpassung des nationalen Rechts an das EPÜ in Artikel II IntPatÜbkG vor. Aufgrund der Zuständigkeitsübertragung an das Einheitliche Patentgericht ist dafür Sorge zu tragen, dass eine gerichtliche Nichtigerklärung von europäischen Patenten, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden sind, nicht in die neue Zuständigkeitsordnung eingreift. Hierzu wird Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG um eine entsprechende Klarstellung ergänzt.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben die nationalen und europäischen Patente werden die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung treten. Das Einheitliche Patentgericht wird in der Regel nicht nur über die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung, sondern auch über die klassischen europäischen Patente entscheiden. Es wird vorgeschlagen, neben dem Schutz durch europäische Patente oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in der Regel einen zusätzlichen Schutz durch nationale Patente zuzulassen. Hierzu wird das bestehende Verbot des doppelten Schutzes (Doppelschutzverbot) zwischen nationalen Patenten und europäischen Patenten in Artikel II § 8 IntPatÜbkG für die Zukunft neu gestaltet. Zusätzlich wird in einem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei aus einem nationalen Patent und einem europäischen Schutztitel nach Möglichkeit zu vermeiden.

Das geplante einheitliche Patentsystem fügt sich in das bestehende Patenterteilungssystem nach dem EPÜ ein. Daher bestimmt Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG, welche Vorschriften des Artikels II auch auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht werden sollen.

Einige dieser Vorschriften werden zur Anwendung gebracht, um klarzustellen, dass der spätere Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents auf die Anwendbarkeit der entsprechenden Vorschriften keinen Einfluss hat (Artikel II §§ 1 bis 5, 10 und 14 IntPatÜbkG). Da das Übereinkommen ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung vorsieht, das neue europäische Patentsystem aber keine gesonderten Regelungen zur Erteilung oder zum Widerruf enthält, wird das bestehende Erteilungs- und Widerrufsverfahren durch das DPMA auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Außerdem sollen deutsche Gerichte nach Eintragung der einheitlichen Wirkung weiterhin im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten beim EPA stellen können (Artikel II § 13 IntPatÜbkG). Umgekehrt soll auch das EPA trotz späteren Eintritts der einheitlichen Wirkung weiterhin Rechtshilfeersuchen nach Maßgabe des Artikels II § 11 IntPatÜbkG stellen können.

Es wird außerdem ausgeschlossen, dass es zu einer Kollision von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung kommen kann. Denn letztere Schutzrechte bauen auf den europäischen Patenten auf und können nicht gleichzeitig mit diesen Schutz genießen, was in der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ausdrücklich geregelt wird.

Für den Fall der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung wird sichergestellt, dass noch eine rechtzeitige Zahlung von Jahresgebühren möglich ist, um den Schutz in Form eines europäischen Patents nicht zu verlieren.

Zwangslizenzen unterliegen nach dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 dem nationalen Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet, was durch die Neuregelung in Artikel II § 16 IntPatÜbkG klargestellt wird.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Es wird außerdem klargestellt, dass das deutsche Recht keine Anwendung findet, wenn der Inhaber eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auf dieses Schutzrecht verzichtet. Dies führte sonst zu Inkonsequenzen mit dem neuen europäischen Patentsystem.

In Bezug auf die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts wird eine eigenständige zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift in das IntPatÜbkG aufgenommen. Sie passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens an. Dabei wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Die Neuregelung enthält ein Übersetzungserfordernis zum Zwecke der Zwangsvollstreckung, um zu gewährleisten, dass die deutschen Vollstreckungsorgane von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Zwangsvollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann. Die Neuregelung enthält ferner eine Zuständigkeitsregel, wonach vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten konzentriert werden. Hierbei orientiert sich der Entwurf an bestehenden Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) und an Konzentrationsregelungen nach dem PatG.

Durch die Neuregelung in Artikel II § 20 IntPatÜbkG wird die Beitreibung von bestimmten Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern des Einheitlichen Patentgerichts sowie weiterer Ansprüche, die denjenigen vergleichbar sind, die die Justizbeitreibungsordnung (JBeitrO) erwähnt, etwa auf Rückzahlung von Prozesskostenhilfe. Absatz 2 der Neuregelung enthält eine dem § 2 Absatz 2 JBeitrO nachgebildete Zuständigkeitsbestimmung. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ als Vollstreckungsbehörde erweitert.

Durch eine Ergänzung des Artikels X des IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

2. Patentgesetz

Die Vorschrift des § 30 Absatz 1 PatG wird um einen weiteren Satz ergänzt, der bestimmt, welche zusätzlichen Angaben im Zusammenhang mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in das vom DPMA geführte Register aufzunehmen sind. Dies sind der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes (GG). Der im vorliegenden Entwurf betroffene Bereich der Zwangsvollstreckung unterfällt der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG, da das gerichtliche Verfahren auch das Vollstreckungsrecht erfasst. Soweit der Entwurf die Aufgabenbereiche des BfJ regelt, folgt die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Das Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Verträge, die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden sind, stehen dem Gesetzentwurf nicht entgegen.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Entwurf dient der Rechtsvereinfachung. Er hat die Anpassung des nationalen Rechts an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zum Gegenstand, die zusammen eine europäische Patentreform bilden. Das neue Patentsystem wird dazu führen, dass die Durchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für mehrere Vertragsmitgliedstaaten einheitlich vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgen kann.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargestellt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

4. Erfüllungsaufwand

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Bisher wird in Europa Patentschutz einerseits durch nationale Patente gewährleistet, die von nationalen Ämtern nach nationalem Recht erteilt werden. Andererseits erteilt das EPA auf der Grundlage des EPÜ europäische Patente. Beiden Patentarten ist gemeinsam, dass ihre Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung jeweils vor den einzelnen nationalen Gerichten erfolgen müssen, was bislang zu einer Reihe von parallelen Gerichtsverfahren in verschiedenen Vertragsstaaten führen konnte. Dies wird durch die Möglichkeit einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung bei dem Einheitlichen Patentgericht in Zukunft vermieden. Die Einführung des neuen Schutztitels des europäischen Patents mit einheitli-

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

cher Wirkung erweitert die Optionen der Wirtschaft. Da außerdem künftig neben der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auch die Möglichkeit der Anmeldung eins nationalen Patents bestehen wird, können Wirtschaftsteilnehmer den für ihre konkrete Situation passgenauen Schutz von Erfindungen so kostengünstig wie möglich gestalten.

Die finanziellen Vorteile für die Wirtschaft durch die neuen Regelungen lassen sich nicht vorab beziffern.

Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Es wird angenommen, dass mit etwa 30 Beitreibungseingängen im ersten Jahr und infolge steigender Fallzahlen ca. 135 im fünften Jahr zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Beitreibung je nach Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners in einem der derzeit 25 Vertragsmitgliedstaaten erfolgen wird und damit nur ein Teil aller Beitreibungsfälle in Deutschland stattfinden wird. Die tatsächlich beim BfJ aufkommende Zahl dürfte dementsprechend 60 Fälle pro Jahr nicht übersteigen. Die Kosten für Personal- und Sachaufwand pro Jahr für 60 Fälle einschließlich eines Verwaltungsaufschlags werden mit rund 50 000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag beruht auf einer qualifizierten Schätzung des BfJ auf Basis von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Tätigkeiten. Ein bei den Ländern entstehender zusätzlicher Kostenbedarf durch den Einsatz von im Wege der Amtshilfe tätigen Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten sowie Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern lässt sich nicht beziffern.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, von Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG sowie des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen. Diesen Beträgen liegen Schätzungen des DPMA zugrunde. Sie wurden im Einzelnen wie folgt ermittelt:

Aufgrund der Änderung des § 30 PatG wird beim DPMA ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 31 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Hierbei handelt es sich um Kosten durch die Beauftragung eines externen Auftragnehmers in Höhe von insgesamt gerundet 23 000 Euro zuzüglich Kosten für internen Aufwand beim DPMA von insgesamt 16 Personentagen mit 500 Euro pro Tag, d.h. 8 000 EUR, ermittelt anhand des jährlichen Personalkostensatzes für die Besoldungsgruppe A 15 in Höhe von gerundet 110 000 Euro bei einem Ansatz von 220 Arbeitstagen im Jahr. Der voraussichtliche jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG mit 52 Personentagen wird auf Basis desselben Personalkostenansatzes etwa 26 000 Euro betragen.

Der aus Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG (Fälligkeit der Jahresgebühren für europäische Patente bei Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung) resultierende einmalige Umstellungsaufwand zur Anpassung des nationalen Systems wird voraussichtlich 44 000 Euro betragen. Hierbei entfallen rund 32 500 Euro auf die Beauftragung eines externen Auftragnehmers und rund 11 500 Euro auf den internen Aufwand beim DPMA aus 23 Personentagen der Besoldungsgruppe A 15.

Der jährliche Erfüllungsaufwand als Folge des Artikels II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 500 Euro betragen. Aus Sicht der Patentverwaltung dürfte sich der Personalaufwand nicht merklich erhöhen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kos-

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

ten zur Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Nach den Erfahrungswerten der patentstarken Bundesländer werden in Patentstreitsachen pro Jahr etwa 25% an Folgeverfahren nach § 888 ZPO und § 890 ZPO durchgeführt. Sie lösen einen durchschnittlichen Personal- und Sachkostenaufwand von *[Rückmeldungen der Länder erwartet]* Euro pro Fall aus, so dass mit einer maximalen Belastung von [...] Euro pro Jahr zu rechnen ist.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Gesetzentwurf hat weder gleichstellungspolitische noch demografische Auswirkungen. Verbraucherpolitische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluation

Es ist keine Befristung vorgesehen. Das Übereinkommen und die begleitenden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 sind auf Dauer angelegt. Für etwaige Anpassungen des neuen Patentsystems sind Überprüfungsmechanismen im Übereinkommen selbst und in den Verordnungen vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)

Zu Nummer 1

Die Überschrift des Gesetzes wird neu gefasst. Die bislang bereits überwiegend genutzte Kurzbezeichnung zu der ursprünglichen Überschrift soll nunmehr selbst Überschrift werden.

Zu Nummer 2

Artikel 1 Nummer 2 bezieht sich auf Artikel II § 6 IntPatÜbkG. Diese Vorschrift regelt die Nichtigkeit eines mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents und die Folgen der Nichtigkeit. Nach Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen, Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens. Aus diesem Grund kann Artikel II § 6 IntPatÜbkG nach Inkrafttreten des Übereinkommens nur noch dann Anwendung finden, wenn ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fällt. Dies ist dann der Fall, wenn entsprechende Klagen während der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens weiter vor einem nationalen Gericht erhoben werden oder wenn die Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens in Anspruch genommen wird. Durch die Ergänzung des Artikels II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Artikel II § 6 IntPatÜbkG nur dann Anwendung findet, wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens weiterhin zuständig sind.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Zu Nummer 3

Artikel 1 Nummer 3 fügt in Artikel II § 6a IntPatÜbkG die Überschrift „Ergänzende Schutzzertifikate" ein und gleicht dadurch diese Vorschrift den anderen Vorschriften in Artikel II an.

Zu Nummer 4

Artikel 1 Nummer 4 enthält eine Neuregelung des Doppelschutzverbots. Bisher ist vorgesehen, dass ein deutsches Patent wirkungslos wird, wenn dem Patentinhaber oder seinem Rechtsnachfolger für die gleiche Erfindung mit dem gleichen Zeitrang ein europäisches Patent erteilt worden ist, das nicht mehr im Rahmen eines Einspruchsverfahrens widerrufen werden kann. Denn bislang können Patentinhaber entweder deutsche Patente oder europäische Patente erhalten, die beide auf nationaler Ebene durchgesetzt oder angegriffen und für nichtig erklärt werden.

Das Doppelschutzverbot wurde eingeführt, da – so die damalige amtliche Begründung (BlPMZ 1976, 322, 327) – der Patentinhaber an dem Bestand gleichartiger und gleichwertiger Ausschließlichkeitsrechte kein berechtigtes Interesse haben könne. Der Bestand solcher identischer Rechte, deren Schicksal voneinander unabhängig sei, würde die Rechtslage unnötig verwirren und komplizieren. Als unerwünschte Folge wäre etwa der Patentinhaber nach Nichtigerklärung des europäischen Patents formal noch in der Lage, Verletzungsansprüche aus dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen. Der damalige Gesetzgeber hat daher mit dem Doppelschutzverbot dem Schutzrecht mit der im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung, dem europäischen Patent, den Vorzug gegeben.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben nationale und europäische Patente wird das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung treten. Außerdem wird das Einheitliche Patentgericht nicht nur eine umfangreiche Zuständigkeit in Bezug auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung haben, sondern in der Regel auch in Bezug auf die europäischen Patente. Nur, wenn Patentinhaber während einer verlängerbaren Übergangszeit von sieben Jahren (Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens) von den Ausnahmeregelungen des Artikels 83 des Übereinkommens Gebrauch machen, werden die europäischen Patente weiterhin vor den nationalen Patenten durchgesetzt und von diesen für nichtig erklärt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, die Verhältnisse zwischen einem nationalen Patent und einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung sowie zwischen einem nationalen Patent und einem europäischen Patent neu zu gestalten. In der Regel soll es möglich sein, neben einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung oder einem europäischen Patent ein nationales Patent zu haben. Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, werden ergänzende Regelungen vorgeschlagen. Insbesondere wird in dem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zu Buchstabe a

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a zeigt die vorgeschlagenen Änderungen des Artikels II § 8 Absatz 1 IntPatÜbkG auf.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die vorgeschlagene Regelung beschränkt das geltende Doppelschutzverbot in dem Schutzrechtsverhältnis nationales Patent – europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung auf die Fälle, in denen Anmelder oder Patentinhaber ein europäisches Patent aus der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts herausnehmen, indem sie von der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens Gebrauch machen. In diesen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Fällen zeigen sie, dass sie weiterhin einheitlich Rechtsschutz vor nationalen Gerichten in Anspruch nehmen möchten. Die Interessenlage entspricht derjenigen nach der geltenden Rechtslage, so dass ein Doppelschutz nicht angezeigt ist.

Die Änderung umfasst nicht die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens. Die Anknüpfung der Wirksamkeit eines nationalen Patents an die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens in Bezug auf ein europäisches Patent vor deutschen Gerichten würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Denn es handelt sich nicht immer um Patentinhaber, die gerichtliche Verfahren einleiten. Dies wird besonders offenkundig im Falle von Nichtigkeitsklagen. Die Vorverlegung des Unwirksamkeitszeitpunkts würde ebenfalls zu Rechtsunsicherheit führen, da die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens erst geraume Zeit später, zum Ende des Übergangszeitraums nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens hin, erfolgen kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderung in Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine Folgeänderung zu derjenigen nach Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa dar. Denn das Doppelschutzverbot wird an die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens geknüpft. Diese Inanspruchnahme kann gegebenenfalls erst nach den derzeit in Artikel II § 8 IntPatÜbkG vorgesehenen Zeitpunkten liegen, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, Abschluss des Einspruchsverfahrens oder Erteilung des nationalen Patents. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesen Fällen der Zeitpunkt des Eintritts der Unwirksamkeit des nationalen Patents auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach dem Übereinkommen hinauszuschieben.

Gleichzeitig stellt die vorgeschlagene Änderung sicher, dass das nationale Patent erst dann seine Wirksamkeit verliert, wenn der Bestand des erteilten europäischen Patents dadurch gesichert ist, dass dieses nicht mehr im Einspruchsverfahren angegriffen werden kann. Denn die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens kann bereits vor der Erteilung des europäischen Patents wirksam werden.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sicherstellt, dass die Erteilung des deutschen Patents den spätesten Zeitpunkt der Unwirksamkeit darstellt, wenn die Erteilung nach den Zeitpunkten laut Artikel II § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 IntPatÜbkG liegt. Auf diese Weise wird sowohl den Interessen der Patentinhaber als auch dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit am meisten Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Die vorgeschlagene Änderung dient der Rechtssicherheit. Insbesondere in den Fällen, in denen Patentinhaber auf die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens nach Maßgabe des Artikels 83 Absatzes 4 des Übereinkommens wieder verzichten, soll es nicht mehr zu einer Änderung der Rechtslage in Bezug auf das deutsche Patent kommen. Außerdem sollen Änderungen des Zeitpunkts der Unwirksamkeit ausgeschlossen werden.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Zu Nummer 5

Artikel 1 Nummer 5 regelt diejenigen Vorschriften, die in Artikel II IntPatÜbkG eingefügt werden sollen, um dieses Gesetz an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 anzupassen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 IntPatÜbkG)

§ 15 enthält allgemeine Regelungen zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG bringt zum Ausdruck, dass die bisherigen Vorschriften zum europäischen Patentrecht in Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 IntPatÜbkG auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen. Satz 2 stellt klar, welche Vorschriften, die von ihrem Wortlaut her nicht direkt auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung passen, sinngemäß anzuwenden sind.

Der Vorbehalt in Bezug auf speziellere Vorschriften in beiden Sätzen stellt sicher, dass etwaige speziellere Bestimmungen des Übereinkommens und der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 vorranging anwendbar sind. Hierdurch wird etwa dafür Sorge getragen, dass in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 32 des Übereinkommens nicht eingegriffen wird, zum Beispiel in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate. Soweit die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts aber nicht gegeben ist, soll das deutsche Recht, etwa in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate, zur Anwendung kommen.

Durch diese Systematik wird klargestellt, dass das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ein Schutzrecht darstellt, das auf dem europäischen Patent aufbaut. Denn die Entstehung der einheitlichen Wirkung setzt voraus, dass

- zunächst ein europäisches Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012,

- der Inhaber dieses europäischen Patents spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellt, vgl. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, und

- die einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

Diese Voraussetzungen werden in Regel 5 sowie Regel 6 des Entwurfs einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz des Präsidenten des EPA aufgegriffen *[bislang: Dokument SC/30/14; Fundstelle ABl. EPA noch unbekannt]*.

Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wird erst am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA in den teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam, Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen

Zu Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG

Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG regeln den Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen. Artikel II § 1 IntPatÜbkG betrifft den Entschädigungsanspruch in den Fällen, in denen eine patentfähige Erfindung nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung von einem Dritten benutzt wird, obwohl dieser wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Relevant ist mithin der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und der Erteilung des europäischen Patents. Ob im Anschluss an die Erteilung des europäischen Patents die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt, ist nicht relevant. Denn der Patentinhaber kann ab Erteilung direkt aus dem europäischen Patent (gegebenenfalls später mit einheitlicher Wirkung) vorgehen und ist nicht mehr nur auf einen Entschädigungsanspruch begrenzt. Gleichwohl ist es erforderlich klarzustellen, dass der Entschädigungsanspruch auch dann verlangt werden kann, wenn später die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt.

Die Bezugnahme in Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG auf eine europäische Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird, macht eine sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht erforderlich. Diese Vorschrift gilt vielmehr unmittelbar. Denn sie schützt die europäische Patentanmeldung an sich. Wird später ein darauf basierendes europäisches Patent erteilt und erlangt dieses einheitliche Wirkung, so ist davon auszugehen, dass sich an der Benennung der Bundesrepublik Deutschland nichts ändert. Denn zum einen kommt ein Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG nur dann in Betracht, wenn bis zur Erteilung des europäischen Patents die Benennung von (unter anderem) der Bundesrepublik Deutschland vorliegt. Zum anderen wird diese Benennung regelmäßig schon deswegen zu bejahen sein, weil nach Artikel 79 Absatz 1 EPÜ alle Vertragsstaaten – mithin auch die Bundesrepublik Deutschland – in einem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents als benannt gelten, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Diese Benennung kann auch nicht zurückgenommen werden, denn die einheitliche Wirkung wird nach Regel 5 Absatz 2 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz nur dann eingetragen, wenn das europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten – darunter die Bundesrepublik Deutschland – erteilt worden ist.

Diese Ausführungen gelten auch dann, wenn der Schutz der europäischen Anmeldung durch einen Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 IntPatÜbkG wegen fehlender Übersetzung zeitlich hinausgeschoben ist. Nach Maßgabe des Vorstehenden gilt auch Artikel II § 2 IntPatÜbkG für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung unmittelbar.

Zu Artikel II § 3 und § 4 IntPatÜbkG

Artikel II § 3 IntPatÜbkG regelt die Übermittlung von Informationen zwischen dem DPMA und dem EPA. Artikel II § 4 IntPatÜbkG bezieht sich auf die Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim DPMA. Beide Vorschriften betreffen die Phase bis zur Erteilung eines europäischen Patents. Ihre Geltung für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung soll klarstellend erfolgen, um zu verdeutlichen, dass die spätere Beantragung der einheitlichen Wirkung und ihr Eintritt unschädlich sind. Denn diese beziehen sich auf ein erteiltes europäisches Patent.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Zu Artikel II § 5 und § 10 IntPatÜbkG

Artikel II § 5 IntPatÜbkG regelt den Anspruch gegen einen nichtberechtigten Patentanmelder. Etwaige Klagen des an einer Erfindung Berechtigten sind üblicherweise zuerst auf die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents gerichtet. Ist zwischenzeitlich ein europäisches Patent erteilt worden, so stellt Artikel II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG klar, dass der Berechtigte in diesem Fall die Übertragung des europäischen Patents verlangen kann. Dies soll auch dann gelten, wenn zwischenzeitlich die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten ist.

Artikel II § 5 Absatz 2 IntPatÜbkG regelt die Ausschussfrist, innerhalb derer Ansprüche nach Absatz 1 gerichtlich geltend gemacht werden können. Es handelt sich im Grundsatz um eine Frist von zwei Jahren nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen worden ist. Innerhalb dieser Frist kann bereits die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten sein. Daher soll der gesamte Artikel II § 5 IntPatÜbkG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung entsprechende Anwendung finden.

Ergänzend ist zu beachten, dass entsprechende Klagen nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, so dass insoweit nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten des Übereinkommens (Vertragsmitgliedstaaten) zuständig sind, soweit ihre internationale Zuständigkeit gegeben ist. Diese internationale Zuständigkeit richtet sich nach Artikel II § 10 IntPatÜbkG, der auch dann gelten soll, wenn die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents eingetreten ist. Daher ist die entsprechende Anwendung des Artikels II § 10 IntPatÜbkG ebenfalls vorgesehen.

Zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG

Artikel II § 6a IntPatÜbkG bestimmt, dass das DPMA ergänzende Schutzzertifikate auch für die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patente nach Maßgabe des PatG erteilt. Die sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift stellt sicher, dass ergänzende Schutzzertifikate für ein Erzeugnis, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, erteilt werden können. Es handelt sich hierbei um ergänzende Schutzzertifikate, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1 (Verordnung (EG) Nr. 469/2009), und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30 (Verordnung (EG) Nr. 1610/96), erteilt werden.

Die Erteilung soll durch das DPMA erfolgen und für die Bundesrepublik Deutschland wirken. Für europäische Patente ergibt sich dies jeweils aus Artikel 9 Absatz 1 der oben genannten Verordnungen in Verbindung mit §§ 16a und 49a PatG. Da das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 keine Sonderregelungen für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten vorsehen, setzten sie voraus, dass das bisherige Erteilungsregime auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten soll. Bestätigt wird dies durch Regel 16 Absatz 1 Buchstabe v des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz. Danach werden in das Register für den einheitlichen Patentschutz unter anderem der Tag der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Erzeugnis eingetragen, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, sowie der Name des erteilenden Mitgliedstaats.

Das DPMA ist auch zuständig für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, wenn dieses ergänzende Schutzzertifikat vom DPMA auf Grundlage eines

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde. Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 bestimmt, dass die „nach einzelstaatlichem Recht für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents" zuständige Stelle ebenfalls für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats zuständig ist. § 49a Absatz 4 Nummer 2 PatG schreibt als einzelstaatliches Recht vor, dass das DPMA über die in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen Anträge auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit entscheidet.

Dies gilt auch dann, wenn das Grundpatent ein europäisches Patent ist, für das die einheitliche Wirkung eingetragen worden ist und für dessen Widerruf dementsprechend nach Maßgabe des Artikels 101 Absatz 2 EPÜ das EPA zuständig ist. Denn der Bezug in Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 auf die „für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents zuständig[e] Stelle" ist weit auszulegen. Dies folgt bereits daraus, dass das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt (Artikel 2 Absatz 2 EPÜ). Mangels spezieller Vorschriften des EPÜ findet auf ergänzende Schutzzertifikate § 49a PatG in Verbindung mit Artikel II § 6a IntPatÜbkG Anwendung. Bereits aus der Konzeption des EPÜ folgt damit, dass nicht das EPA, sondern die nationalen Patentämter der Vertragsstaaten für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zuständig sind.

Soweit hingegen speziellere Vorschriften des Übereinkommens in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung bestehen, gehen diese vor. Insoweit kommt § 16a PatG nicht zum Zuge.

Zu Artikel II § 11 IntPatÜbkG

Die in dieser Vorschrift verankerte Ermächtigung zur Bestimmung einer Bundesbehörde als zentraler Behörde für die Entgegennahme und Weiterleitung der vom EPA ausgehenden Rechtshilfeersuchen soll auch in Ansehung europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Wie Artikel 131 Absatz 2 EPÜ zeigt, sind insbesondere Beweisaufnahmen Anwendungsfälle für Rechtshilfeersuchen. Beweisaufnahmen können in verschiedenen Verfahrensstadien vor dem EPA stattfinden, so etwa im Rahmen des Einspruchsverfahrens, vgl. Regel 119 Absatz 1 EPÜ. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Rechtshilfeersuchen des EPA auch nach Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents an die zentralen Behörden der Vertragsmitgliedstaaten des EPÜ gerichtet werden. Ein Anwendungsfall ist etwa das Einspruchsverfahren, da Einsprüche gegen ein europäisches Patent gemäß Artikel 99 Absatz 1 Satz 1 EPÜ innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingelegt werden können. Demgegenüber muss die einheitliche Wirkung spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beantragt werden. Folglich kann die einheitliche Wirkung des europäischen Patents bereits vor Einleitung eines Einspruchsverfahrens eintreten.

Zu Artikel II § 12 IntPatÜbkG

Artikel II § 12 IntPatÜbkG regelt die Zuständigkeit für den Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters nach dem EPÜ. Auch diese Vorschrift soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn sie bezieht sich auf Artikel 134 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 8 EPÜ. Dort wird wiederum Bezug genommen auf die nach dem EPÜ geschaffenen Verfahren. Hierzu gehört etwa das Verfahren zur Erteilung der europäischen Patente. Dieses Erteilungsverfahren ist auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung relevant, da die Erteilung eines europäischen Patents zwingende Voraussetzung der Erlangung des einheitlichen Schutzes ist.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Zu Artikel II § 13 IntPatÜbkG

Diese Vorschrift regelt Einzelheiten im Zusammenhang mit Ersuchen deutscher Gerichte an das EPA um Erstattung technischer Gutachten nach Artikel 25 EPÜ. Sie soll ebenfalls für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn das Einheitliche Patentgericht besitzt zwar nach Artikel 32 Absatz 1 des Übereinkommens eine weitreichende ausschließliche Zuständigkeit. Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, sind aber nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig. Dies kommt etwa in Fällen des Artikels II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit dem neuen Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Betracht, also bei Klagen gerichtet auf die Übertragung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, wenn die entsprechende Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet wurde und es später zu einer Patenterteilung und zum Eintritt der einheitlichen Wirkung gekommen ist.

Zu Artikel II § 14 IntPatÜbkG

Artikel II § 14 IntPatÜbkG stellt die Anmeldung einer nach § 93 des Strafgesetzes geheimhaltungsbedürftigen Erfindung beim EPA unter Strafe. Die Vorschrift soll auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten, da trotz einer unzulässigen Anmeldung die Erteilung eines europäischen Patents sowie ein späterer Eintritt der einheitlichen Wirkung nicht ausgeschlossen sind.

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen

Artikel II § 6, § 7 bis § 9 IntPatÜbkG werden in Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG nicht erwähnt, da diese für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen.

Die Vorschrift des Artikels II § 6 IntPatÜbkG regelt die Nichtigerklärung eines europäischen Patents und ihre Folgen. Sie kann für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen. Zudem sieht Artikel 65 des Übereinkommens eine explizite Regelung für Fälle der gerichtlichen Entscheidung über die Gültigkeit eines europäischen Patents und eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung vor.

Artikel II § 7 IntPatÜbkG enthält Regelungen in Bezug auf die Zahlung von Jahresgebühren für mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente. Auch diese Vorschrift kann nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn die Jahresgebühren für diese Patente werden insbesondere in Artikel 9 Absatz 2 und in den Artikeln 11 bis 13 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelt. Diese Gebühren sind an die Europäische Patentorganisation zu entrichten, Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Neben den genannten speziellen Vorschriften besteht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung daher kein Anwendungsbereich für Artikel II § 7 IntPatÜbkG. Der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren bei einer Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung des europäischen Patents wird eigens in Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG geregelt. Im Übrigen enthält Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz eine weitere Bestimmung zur Fälligkeit der Jahresgebühr, die derjenigen in Artikel II § 7 Absatz 2 IntPatÜbkG für europäische Patente entspricht. Denn diese Regel bestimmt, dass Regel 51 Absatz 5 EPÜ dann Anwendung findet, wenn ein Antrag auf Überprüfung oder ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nach Artikel 81 des Übereinkommens Erfolg hat. Das bedeutet, dass sich Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz auf solche

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Fälle bezieht, in denen ein zuvor aufgehobenes europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung wieder auflebt.

Artikel II § 8 IntPatÜbkG verbietet den doppelten Schutz einer Erfindung sowohl durch ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent als auch durch ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent. Diese Vorschrift soll nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn insoweit wird eine gesonderte Regelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG getroffen.

Artikel II § 9 IntPatÜbkG regelt die Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung. Sie soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn sie betrifft Fälle, in denen eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Satz 3 EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die Patentanmeldung nicht rechtzeitig an das EPA weitergeleitet wurde. Es kann dementsprechend nicht mehr zu der Erteilung eines europäischen Patents kommen, einer wesentlichen Voraussetzung für die zusätzliche Erlangung der einheitlichen Wirkung.

Geltung der Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG für europäische Patente bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des Artikels 83 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens

Das Übereinkommen sieht in Artikel 83 Übergangsregelungen vor. So besteht nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens eine – nach Maßgabe des Absatzes 5 verlängerbare – Übergangszeit von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens. Während dieser Zeit können Klagen in Bezug auf europäische Patente und ergänzende Schutzzertifikate, die zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden sind, weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden. Wird diese Regelung in Anspruch genommen, so gelten uneingeschränkt die Vorschriften des Artikels II §§ 1 bis 14 IntPatÜbkG. Denn nationale Gerichte, die während der Übergangszeit angerufen werden, wenden nationales Recht an. Anderenfalls drohte eine uneinheitliche Anwendung des Übereinkommens in den einzelnen Vertragsmitgliedstaaten, was ausweislich des fünften Erwägungsgrundes zu dem Übereinkommen von den Vertragsmitgliedstaaten nicht beabsichtigt war. Dort heißt es, dass die Vertragsmitgliedstaaten bei der Erzielung des Übereinkommens von dem Wunsch geleitet wurden, durch die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts die Durchsetzung von Patenten und die Verteidigung gegen unbegründete Klagen sowie Klagen im Zusammenhang mit Patenten, die für nichtig erklärt werden sollten, zu verbessern und die Rechtssicherheit zu stärken. Gerade zu diesem Zweck sieht Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts – eines einheitlichen Gerichts – vor. Diese Erwägungen spiegeln die Auffassung des Vorbereitenden Ausschusses zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts, der von den Vertragsmitgliedstaaten einberufen wurde, wider (siehe das Dokument „Interpretative note – Consequences of the application of Article 83 UPCA"[1]).

Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens sieht eine zusätzliche Ausnahmeregelung vor. Danach kann der Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents, das insbesondere vor Ablauf der oben genannten Überganszeit erteilt oder beantragt worden ist, sowie ein Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden ist, die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts ausschließen, wenn noch keine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben worden ist. Dies erfolgt durch Mitteilung über die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung gegenüber der Kanzlei des Einheitlichen Patentgerichts spätestens einen Monat vor Ablauf der Übergangszeit. Geschieht dies, so sind mangels ausschließlicher Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts die nationalen Gerichte der Vertragsmit-

[1] Internet: http://www.unified-patent-court.org/news/71-interpretative-note-consequences-of-the-application-of-article-83-upca

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

gliedstaaten weiter zuständig. Die nationalen Gerichte wenden auch in diesem Ausnahmefall die nationalen Vorschriften an, nicht hingegen das Übereinkommen. Zur Begründung wird auf die vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens Bezug genommen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG entspricht der Vorgabe in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Sie stellt sicher, dass es nicht zu einer Kollision der Schutzrechte, und zwar des europäischen Patents und des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, kommen kann. Wird die einheitliche Wirkung des europäischen Patents beantragt und tritt sie später ein, so ist diese maßgeblich. Denn aus Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ergibt sich, dass es in diesem Fall kein paralleles Schutzrecht alleine auf der Grundlage des EPÜ mit Wirkung für den Hoheitsbereich der einzelnen Vertragsstaaten – etwa die Bundesrepublik Deutschland – geben kann.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG)

In Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG wird der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren im Falle der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung geregelt. Wird der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, so besteht das Interesse des Patentinhabers in der Regel darin, sein Schutzrecht in Form eines europäischen Patents aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, muss der Inhaber rechtzeitig die Jahresgebühren entrichten, und zwar für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent nach den nationalen Vorschriften an das DPMA, vgl. Artikel II § 7 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG. Hierbei hat der Inhaber Zahlungsfristen nach dem Patentkostengesetz zu beachten. Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG stellt sicher, dass diese Fristen nicht ablaufen, bevor endgültig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen worden ist. Dies kann erst nach Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des EPA vor dem nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i des Übereinkommens zuständigen Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Fälligkeit zur Zahlung der Jahresgebühren sind daher nach Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG die Zustellung der Entscheidung des EPA oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens die Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts, die Rechtskraft erlangt. Ergibt sich nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes zugunsten des Patentinhabers eine spätere Fälligkeit, so ist diese maßgeblich.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 16 IntPatÜbkG)

Artikel II § 16 IntPatÜbkG hat Zwangslizenzen an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung zum Gegenstand. Der zehnte Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 macht deutlich, dass solche Zwangslizenzen dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. Das bedeutet, dass Zwangslizenzen an europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt werden können, und zwar in dem national vorgesehenen Verfahren. Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sind insoweit wie nationale Patente zu behandeln.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 17 IntPatÜbkG)

Artikel II § 17 IntPatÜbkG stellt klar, dass § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht anwendbar ist. Diese Klarstellung ist aus folgenden Gesichtspunkten erforderlich: § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG bestimmt, dass das (nationale) Patent erlischt, wenn der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das DPMA verzichtet. Das Erlöschen des Patents wegen eines Verzichts ist in das vom DPMA geführte Register einzutragen, § 30 Absatz 1 Satz 2 PatG. Die Verordnung (EU)

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Nr. 1257/2012 sieht den Verzicht auf ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung nicht ausdrücklich vor. Der Verzicht soll auch nicht auf dem Umweg über Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung nach deutschem materiellen Recht (§ 20 PatG) und deutschem Verfahrensrecht (etwa § 30 PatG) behandelt werden. Dies würde nämlich zu Inkonsequenzen führen: Denn nicht das DPMA, sondern das EPA ist für die Verwaltung von Anträgen von Inhabern europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 zuständig. Außerdem kann das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erlöschen, Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Dies wäre bei Anwendung des § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG nicht der Fall. Daher wird durch § 17 IntPatÜbkG klargestellt, dass der Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG unterfällt.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG schlägt als Ausgleich für die Möglichkeit des Doppelschutzes einen Schutzmechanismus für Beklagte vor. Damit soll den Bedenken Rechnung getragen werden, wonach der Doppelschutz eine doppelte Inanspruchnahme ermögliche (vgl. insoweit die Ausführungen des Gesetzgebers bei der Einführung des Doppelschutzverbots, BlPMZ 1976, 322, 327).

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG schlägt die Einführung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme vor. Diese Einrede soll der beklagten Partei in Verletzungsverfahren vor den deutschen Gerichten zustehen. Nur in diesen Verletzungsverfahren besteht ein erhöhtes Schutzbedürfnis der beklagten Partei.

Die Vorschrift setzt einen Doppelschutz durch ein nationales Patent und ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung voraus. Gegenstand beider Schutzrechte muss eine Erfindung sein, die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit dem gleichen Zeitrang erteilt worden ist.

Außerdem regelt die Vorschrift die Situation, in der vor einem nationalen Gericht ein Verfahren wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines nationalen Patents eingeleitet wird und vor dem Einheitlichen Patentgericht das europäische Patent oder das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechtshängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens ist. Es wird auch die Situation erfasst, in der das deutsche Gericht zuerst angerufen wird.

In den Verfahren vor dem nationalen Gericht und vor dem Einheitlichen Patentgericht muss Parteiidentität auf Kläger- und Beklagtenseite bestehen. Nur dann erscheint die doppelte Inanspruchnahme der beklagten Partei nicht gerechtfertigt. Fälle, in denen die Parteiidentität über Strohmannkonstruktionen umgangen werden soll, können unter Heranziehung der Grundsätze von Treu und Glauben gelöst werden. Die Vorschrift ist insoweit an § 145 PatG angelehnt.

Das Verfahren vor dem deutschen Gericht muss dieselbe oder eine gleichartige Handlung betreffen wie dasjenige vor dem Einheitlichen Patentgericht. Durch diese Voraussetzung wird klargestellt, dass die angegriffene Ausführungsform in dem nationalen Verfahren und in demjenigen vor dem Einheitlichen Patentgericht vollständig oder weitgehend identisch sein muss. Ob Letzteres zu bejahen ist, ist – ähnlich wie im Zusammenhang mit § 145 PatG – einer wertenden Beurteilung zu unterziehen.

Die Einrede ist als prozesshindernde Einrede ausgestaltet, die zur Unzulässigkeit führt. Insoweit besteht ebenfalls eine Parallelität zu § 145 PatG. Die Unzulässigkeit greift aber nur

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

ein, soweit das nationale Patent und das europäische Patent bzw. das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung dieselbe Erfindung schützen.

Schließlich setzt die Einrede voraus, dass die beklagte Partei die doppelte Inanspruchnahme bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung rügt. Die beklagte Partei muss sich also ausdrücklich auf die Einrede berufen. Insoweit ist die Vorschrift § 145 PatG und in ihrem Wortlaut § 1032 ZPO nachgebildet. Dadurch, dass die Einrede der doppelten Inanspruchnahme verzichtbar ist, erhält die beklagte Partei die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Verfahren vor dem deutschen Gericht fortsetzen möchte.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Nach der vorgeschlagenen Regelung können deutsche Gerichte in Fällen des Artikels II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG das Verfahren in allen Instanzen aussetzen, um den Einzelfall angemessen behandeln zu können. Im Übrigen, insbesondere nach Abschluss des deutschen Verfahrens, ist auch das Einheitliche Patentgericht aufgerufen, eine Lösung für den Fall der doppelten Inanspruchnahme zu finden.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Durch die vorgeschlagene Änderung werden Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG für ergänzende Schutzzertifikate zur Anwendung gebracht.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG bestimmt, dass Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen gelten sollen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der durch Schnelligkeit gekennzeichnete einstweilige Rechtsschutz nicht beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 IntPatÜbkG passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts zur Vollstreckung der Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sowie von Vergleichen, die unter Inanspruchnahme des Mediations- und Schiedszentrums zustande gekommen sind, an.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG greift die Vorgaben des Übereinkommens in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 auf. Diese Vorschrift bestimmt, dass Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind. Einer gesonderten Klauselerteilung nach deutschem Vollstreckungsrecht bedarf es dabei nicht. Denn Artikel 82 Absatz 1 Satz 2 des Übereinkommens regelt, dass die Anordnung zur Vollstreckung einer Entscheidung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts beigefügt wird.

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG erklärt die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen für sinngemäß anwendbar, soweit nicht Sonderbestimmungen in Artikel II § 19 Absatz 3 und 4 IntPatÜbkG enthalten sind. Damit entspricht Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG den Vorgaben des Artikels 82 Absatz 3 des Übereinkommens, wonach das Vollstreckungsverfahren unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates unterliegt, in dem die Vollstreckung erfolgt. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts werden unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG stellt klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts vorrangig anzuwenden sind. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜbkG bestimmt, dass die Zwangsvollstreckung nur dann beginnen darf, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch in deutscher Sprache errichtete oder übersetzte Urkunden belegt ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass die deutschen Vollstreckungsorgane insbesondere bei fremdsprachigen Titeln von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Vollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann.

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 2 IntPatÜbkG enthält weitere Vorgaben für die Erstellung der Übersetzung in die deutsche Sprache. Die Vorschrift ist § 1113 ZPO nachgebildet, der die parallele Problematik in Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-Verordnung) betrifft.

Die Kosten etwaiger Übersetzungen werden nach Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 3 IntPatÜbkG dem Vollstreckungsgläubiger auferlegt, da er dafür Sorge tragen muss, dass die Voraussetzungen für die Vollstreckung geschaffen und dargelegt sind.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG enthält eine Zuständigkeitsregel. Diese Regel verfolgt das Ziel, vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten zu konzentrieren, um eine Spezialisierung zu ermöglichen und eine Zersplitterung der Rechtslage durch eine Vielzahl zuständiger Gerichte mit möglicherweise widersprüchlichen Entscheidungen zu vermeiden.

Zu diesen Anträgen und Rechtsbehelfen gehören Anträge nach §§ 887, 888 ZPO auf Vollstreckung von Ansprüchen auf vertretbare und nicht vertretbare Handlungen, Anträge gemäß § 890 ZPO auf Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen sowie Vollstreckungsabwehrklagen nach § 767 ZPO. In diesen Fällen sieht die ZPO die Zuständigkeit des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges vor. Da dies das Einheitliche Patentgericht wäre, ist diese Zuständigkeit durch eine solche bestimmter deutscher Gerichte zu ersetzen.

Die vorgeschriebene sachliche Zuständigkeit folgt der Konzentrationsbestimmung des § 143 Absatz 1 und 2 PatG: Für die in Artikel II § 19 Absatz 3 Satz 1 IntPatÜbkG erwähnten Anträge und Klagen sind die Landgerichte zuständig, und zwar ohne Rücksicht auf den Streitwert. Haben die Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 PatG bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung sinngemäß. Hierdurch wird eine Konzentrationswirkung wie in Patentstreitsachen erreicht.

Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit ist an § 1086 Absatz 1 ZPO angelehnt, der auf den Wohnsitz oder den Sitz des Schuldners, hilfsweise auf den Ort der Zwangsvollstreckung, abstellt. Dadurch wird die örtliche und sachliche Nähe des Vollstreckungsorgans bzw. des Gerichts zur jeweiligen Zwangsvollstreckungsmaßnahme gewahrt. Außerdem bildet § 1086 Absatz 1 ZPO den Anknüpfungspunkt für weitere Vorschriften innerhalb der ZPO, die die vergleichbare Problematik regeln, dass ein im Inland vollstreckungsfähiger Titel von einem ausländischen Gericht errichtet wurde und es daher an einem deutschen Prozessgericht des ersten Rechtszuges fehlt. Hierzu gehören §§ 1096 Absatz 2, 1109 Absatz 2 und § 1117 Absatz 1 ZPO.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Der Umstand, dass der nach Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG bestimmte Gerichtsstand ausschließlich ist, ergibt sich bereits aus Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit § 802 ZPO. Eine Klarstellung ist daher entbehrlich.

Einer über Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG hinausgehenden Zuständigkeitsregel bedarf es nicht. Für vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe ohne starken Bezug zum Erkenntnisverfahren gilt die allgemeine Verweisregel des Artikels II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG. Bei diesen Anträgen und Rechtsbehelfen bedarf es keiner Konzentration der Zuständigkeiten, weil patentspezifische Rechtsfragen nicht im Vordergrund stehen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG stellt klar, dass eine Ausweitung der Präklusion nach § 767 Absatz 2 ZPO auf gerichtliche Vergleiche – im Unterschied zu § 1086 Absatz 2 ZPO – nicht geboten ist. Nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens werden Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind. Eine Präklusion von Einwendungen ist daher bei entsprechenden Titeln wie gerichtlichen Vergleichen nicht gerechtfertigt. Dies ist auch sachgerecht, weil die Berechtigung des Anspruchs in diesen Fall noch nicht gerichtlich überprüft worden ist.

Die Vorschrift erstreckt sich nicht auf öffentliche Urkunden, da Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens diese nicht ausdrücklich erwähnt. Insoweit weicht das Übereinkommen etwa von der Brüssel-Ia-Verordnung ab, wo die Vorschrift des Artikels 41 Absatz 1 Satz 2 auf öffentliche Urkunden gemäß Artikel 58 Absatz 1 Unterabsatz 2 sinngemäß anzuwenden ist. Diese Verordnung ist in der Bundesrepublik Deutschland im Grundsatz auf die Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 71d Absatz 1 Satz 2 nicht anwendbar. Für die Bundesrepublik Deutschland als Unterzeichnerstaat des Übereinkommens gelten vielmehr die Bestimmungen des Übereinkommens selbst.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 IntPatÜbkG gewährleistet, dass bestimmte Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts im Inland beigetrieben werden können.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Nach Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG sind Vorschriften der JBeitrO auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 JBeitrO entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar.

Damit entspricht die Neuregelung Artikel 82 Absatz 1, 3 und 4 des Übereinkommens sowie den ergänzenden Bestimmungen in der nach Maßgabe des Übereinkommens zu erlassenden Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts. Denn Artikel 82 Absatz 4 Satz 1 des Übereinkommens bestimmt, dass eine Partei, die einer Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts nicht Folge leistet, mit an das Gericht zu zahlenden Zwangsgeldern belegt werden kann. Ergänzend sieht der Entwurf der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts *[Fundstelle noch unbekannt]* eine dem Artikel 82 Absatz 4 des Übereinkommens entsprechende Vorschrift für Zeugen in Regel 179 Absatz 2 vor. Diese Regel ist sinngemäß auf Sachverständige der Parteien nach Regel 181 Absatz 1 und auf gerichtlich bestellte Sachverständige nach Regel 188 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts anwendbar. Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sind nach Maßgabe des Artikels 82 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar. Das Vollstreckungsverfahren unterliegt nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates, in

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

dem die Vollstreckung erfolgt. Dabei ist der Begriff der Vollstreckung weit zu verstehen und umfasst auch die Vollstreckung der Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts. Für derartige Beitreibungen ist im Inland die JBeitrO maßgeblich.

Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG nimmt nicht nur Bezug auf Ordnungs- und Zwangsgelder, sondern ebenfalls auf weitere Ansprüche, die denjenigen in § 1 Absatz 1 JBeitrO entsprechen. Durch diese Bezugnahme wird dafür Sorge getragen, dass Ansprüche wie solche im Falle der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe (Regel 382 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts), der Beitreibung von Gerichtskosten des Einheitlichen Patentgerichts oder der Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge mit erfasst werden.

Die Neuregelung stellt im Übrigen – wie auch Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG – klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG enthält eine Regelung zur Zuständigkeit der beitreibenden Behörde. Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 der Vorschrift ist das BfJ. Die Regelung ist § 2 Absatz 2 JBeitrO aufgrund der vergleichbaren Interessenlage nachgebildet. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ erweitert.

Zu Nummer 6

Artikel X Nummer 3 IntPatÜbkG bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind. Hierbei handelt es sich um Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen.

Zu Nummer 7

Die Übergangsregel bestimmt aus Gründen der Rechtssicherheit, dass das neue System des Doppelschutzes und Doppelschutzverbots nur für solche nationalen Patente gilt, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Dementsprechend gilt das bisherige Recht für diejenigen nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Hieraus folgt, dass für ergänzende Schutzzertifikate, für die nach Maßgabe des Artikels II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG der Doppelschutz ermöglicht wird, der Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Grundpatents entscheidend ist.

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes)

Da das Übereinkommen die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung weitgehend auf das Einheitliche Patentgericht übertragen wird, ist es erforderlich, in dem vom DPMA geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung einzutragen. Auf diese zwei Zeitpunkte beziehen sich Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. § 30 Absatz 1 PatG wird dementsprechend um einen neuen Satz 3 ergänzt.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:52 Uhr

Zu Absatz 1

Nach Artikel 3 Absatz 1 tritt Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Diese Nummern betreffen die Änderung der Überschrift des IntPatÜbkG sowie die Einfügung der Überschrift zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG.

Zu Absatz 2

Im Übrigen tritt das Gesetz dann in Kraft, wenn das Übereinkommen in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht

Vom ...

A. Problem und Ziel

Die Bundesrepublik Deutschland hat am 19. Februar 2013 das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: Übereinkommen) unterzeichnet. Dieses Übereinkommen bildet den Schlussstein der seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts angestrebten Reform des europäischen Patentsystems. Das Einheitliche Patentgericht, das aufgrund des Übereinkommens zu errichten ist, hat die Aufgabe, Streitigkeiten über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zu regeln. Mit diesem Gesetz sollen die Voraussetzungen für die Ratifizierung des Übereinkommens geschaffen werden. Das am 1. Oktober 2015 unterzeichnete Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung (im Folgenden: Protokoll) soll dafür sorgen, dass das Einheitliche Patentgericht bereits vom ersten Tag ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens arbeitsfähig ist. Erforderliche Anpassungen des nationalen Rechts, die sicherstellen, dass sich das vorgesehene System eines einheitlichen Patentschutzes reibungslos in das nationale Recht einfügt, werden Gegenstand eines gesonderten Gesetzentwurfs sein.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf enthält die Zustimmung zu dem Übereinkommen und dem Protokoll nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Das Einheitliche Patentgericht als internationale Organisation besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei (Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens). Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokalkammern und Regionalkammern (Artikel 7 Absatz 1 des Übereinkommens).

Infolge der Ratifikation werden mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland finanzielle Verpflichtungen entstehen. Denn die Vertragsmitgliedstaaten werden verpflichtet, besondere Finanzbeiträge zum Haushalt des Gerichts zur Verfügung zu stellen (Artikel 36 Absatz 4 des Übereinkommens). Sie werden außerdem verpflichtet, auf Dauer die erforderlichen Einrichtungen für die auf ihrem Gebiet befindlichen Einrichtungen des Gerichts zur Verfügung zu stellen. In Deutschland ist im Übereinkommen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

eine Abteilung der Zentralkammer in München vorgesehen. Geplant ist außerdem die Errichtung von vier deutschen Lokalkammern. Während eines Übergangszeitraums von zunächst sieben Jahren ab Inkrafttreten des Übereinkommens ist darüber hinaus Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen (Artikel 37 Absatz 1 des Übereinkommens).

Besondere Finanzbeiträge der Vertragsmitgliedstaaten werden solange erforderlich sein, wie das Gericht nicht in der Lage ist, seine Betriebskosten mit seinen Eigenmitteln zu decken und einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Ein ausgeglichener Haushaltsplan soll nach dem Willen der Vertragsmitgliedstaaten nach einem Übergangszeitraum von sieben Jahren ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens erreicht sein (vgl. Artikel 37 Absatz 4 des Übereinkommens). Nach aktuellen Schätzungen muss mit Finanzbeiträgen im ersten Jahr in Höhe von 6,0 Millionen Euro, im zweiten Jahr in Höhe von 4,8 Millionen Euro sowie im dritten Jahr in Höhe von 4,5 Millionen Euro und im vierten Jahr in Höhe von rund 5,0 Millionen Euro gerechnet werden.

In der Bundesrepublik Deutschland soll eine Abteilung der Zentralkammer in München und jeweils eine Lokalkammer in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München eingerichtet werden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abteilung der Zentralkammer in München wird der Bund mit Kosten belastet werden. Die vom Bund zu tragenden Kosten hierfür werden sich auf voraussichtlich 1 Millionen Euro für die Einrichtung und auf rund 400.000 Euro für den jährlichen Betrieb summieren. Die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg haben die Errichtung der Lokalkammern und die Übernahme der damit verbundenen Kosten zugesagt. Die betreffenden Länder schätzen die Gesamtkosten auf insgesamt einmalig 1,4 Millionen Euro sowie für den jährlichen Betrieb auf insgesamt rund 0,7 Millionen Euro.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Erfüllungsaufwand entsteht dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die Vorbereitung und Durchführung der Einrichtung der Abteilung der Zentralkammer in München sowie den vier betroffenen Ländern für die Einrichtung von Lokalkammern und durch die Umsetzung der Verpflichtung, dem Einheitlichen Patentgericht während eines Übergangszeitraums von sieben Jahren auch Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die Kosten und der Zeitaufwand können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Entwurf eines

Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem in Brüssel am 19. Februar 2013 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht sowie dem in Luxemburg am 1. Oktober 2015 unterzeichneten Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung wird zugestimmt. Das Übereinkommen und das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung werden nachstehend veröffentlicht.

(2) Die Bundesregierung ist verpflichtet, einer Änderung des Übereinkommens durch Beschluss des Verwaltungsausschusses nach Artikel 87 Absatz 1 des Übereinkommens nach Artikel 87 Absatz 3 des Übereinkommens zu widersprechen, sofern sie nicht hinsichtlich der Änderung zuvor durch Bundesgesetz zur Zustimmung ermächtigt wurde.

Artikel 2

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, eine Änderung des Übereinkommens durch Beschluss des Verwaltungsausschusses nach Artikel 87 Absatz 2 des Übereinkommens im Bundesgesetzblatt Teil II zu veröffentlichen.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 89 Absatz 1 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Zu Absatz 1

Kommentiert [JA1]: Frage an IVC4 und IVA2:

Bislang finden sich an dieser Stelle zu dem Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung >>keine<< Ausführungen. Sind solche notwendig. Falls ja, bitte einfügen.

59 II 1 GG dürfte m.E. das Protokoll erfassen. Denn während der Phase der vorläufigen Anwendbarkeit wird eine internationale Organisation (noch ohne Zuständigkeiten) begründet, zu der die Bundesrepublik Deutschland Beiträge zu leisten hat.

Auf den Vertrag ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes anzuwenden, da er sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Eines Gesetzes bedarf es auch deshalb, weil mit der Übertragung der Gerichtsbarkeit auf das Einheitliche Patentgericht Hoheitsrechte im Sinne von Artikel 24 Absatz 1 des Grundgesetzes übertragen werden.

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes erforderlich, da das Übereinkommen in einem besonderen Näheverhältnis zum Recht der Europäischen Union steht. Zudem folgt das Zustimmungserfordernis aus Artikel 74 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 25 des Grundgesetzes, da in Artikel 22 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht die Haftung der Vertragsmitgliedstaaten für Rechtsverletzungen des Gerichts und somit eine Staatshaftung angeordnet wird.

Zu Absatz 2

Artikel 87 des Übereinkommens ermöglicht eine vereinfachte Vertragsänderung durch Beschluss des Verwaltungsrates. Diese tritt in Kraft, wenn nicht ein Vertragsstaat binnen Jahresfrist widerspricht. Um sicherzustellen, dass eine derartige Vertragsänderung für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Kraft treten kann, ohne dass ein entsprechendes Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestages vorliegt, wird die Bundesregierung zur Wahrung der Rechte des Parlaments verpflichtet, bei einer Änderung nach Artikel 87 Absatz 1 des Übereinkommens einen Widerspruch zu erheben, sofern kein Vertragsgesetz zustande kommt. Änderungen nach Artikel 87 Absatz 2 des Übereinkommens bedürfen dieser Absicherung nicht, da lediglich auch Deutschland bindenden europarechtlichen Vorgaben bzw. völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen nachgekommen wird.

Zu Artikel 2

Änderungen des Übereinkommens nach Artikel 87 Absatz 2 des Übereinkommens bedürfen aus Publizitätsgründen der Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt Teil II.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem der Vertrag nach seinem Artikel 89 Absatz 1 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Infolge der Ratifikation werden mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland finanzielle Verpflichtungen entstehen. Denn die Vertragsmitgliedstaaten werden verpflichtet, besondere Finanzbeiträge zum Haushalt des Gerichts zur Verfügung zu stellen (Artikel 36 Absatz 4 des Übereinkommens). Sie werden außerdem verpflichtet, auf Dauer die erforderlichen Einrichtungen für die auf ihrem Gebiet befindlichen Einrichtungen des Gerichts zur Verfügung zu stellen. In Deutschland ist im Übereinkommen eine Abteilung der Zentralkammer in München vorgesehen. Geplant ist außerdem die Errichtung von vier deutschen Lokalkammern. Während eines Übergangszeitraums von zunächst sieben Jahren ab Inkrafttreten des Übereinkommens ist darüber hinaus Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen (Artikel 37 Absatz 1 des Übereinkommens).

Am Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens sind die zur Errichtung des Gerichts erforderlichen Beiträge zum Haushalt des Einheitlichen Patentgerichts zu zahlen (Artikel 37 Absatz 2 des Übereinkommens). Der Haushaltsplan wird von dem Haushaltsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts festgestellt werden. Es wird angestrebt, dass sich das Gericht nach einem Übergangszeitraum von sieben Jahren ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens selbst finanzieren wird und der Haushaltsplan ausgeglichen ist (Artikel 36 Absatz 1 des Übereinkommens). Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsmitgliedstaaten jedoch auch nach Ablauf der Übergangszeit zu weiteren Beiträgen, falls der Haushaltsplan dann noch nicht ausgeglichen sein sollte.

Eine konkrete Prognose über die Höhe der besonderen Finanzbeiträge ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Diese betreffen die Höhe der auf das Einheitliche Patentgericht zukommenden Gesamtkosten, dessen Einnahmen aus Gerichtsgebühren und den Berechnungsschlüssel für den Finanzbeitrag der Bundesrepublik Deutschland.

Die Arbeitsgruppe Finanzen des Vorbereitenden Ausschusses erarbeitet Prognosen über den voraussichtlichen Finanzbedarf des Einheitlichen Patentgerichts angestellt. Auch im BMJV sind entsprechende Schätzungen vorgenommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass das Gericht seine volle Auslastung im zehnten Jahr ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens mit Eingangszahlen zwischen 1.800 und 2.200 Verfahren erreicht haben wird. Im ersten Jahr ab dem Inkrafttreten können rund 180 Verfahren zu Grunde gelegt werden. Eine belastbare Schätzung des Finanzbedarfs des Gerichts auf der Grundlage der angenommenen Fallzahlen erscheint allenfalls für einen Prognosezeitraum von vier Jahren möglich, zumal die Aufwendungen des Gerichts laufend dem tatsächlich anfallenden Fallvolumen angepasst werden müssen. Im ersten Jahr wird beispielsweise von der Notwendigkeit von 20 Richterstellen ausgegangen. Diese sollen überwiegend mit Teilzeitrichtern besetzt werden. Hinsichtlich des nichtrichterlichen Personals gibt das Übereinkommen die Dienstposten des Kanzlers und Hilfskanzlers vor. Daneben wird das Gericht entweder eigenes Unterstützungspersonal einstellen oder externe Dienstleistungen zur Unterstützung der Kanzler in Anspruch nehmen. Über die Höhe der Gehälter sowie das Pensions- und Krankenversicherungssystem für die Richter und sonstigen Bediensteten des Gerichts wird derzeit noch verhandelt. Die Kosten für die Einrichtung und laufende Unterhaltung der Gerichtsstandorte (wie z.B. Heizung, Wasser oder Strom, Möblierung, IT-Hardware) werden nicht vom Einheitlichen Patentgericht, sondern von dem Vertragsmitgliedstaat getragen, in dem sich die jeweilige Kammer befindet (Artikel 37 Absatz 1 des Übereinkommens). Mit der Bearbeitung gerichtlicher Verfahren zusammenhängende Kosten, wie Prozesskostenhilfe oder Übersetzungskosten, sind vom Einheitlichen Patentgericht zu tragen. Weitere Kosten werden für die Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie für den Betrieb des Mediations- und Schiedszentrums entstehen. Ferner soll aus Beiträgen der Vertragsmitgliedstaaten ein Reserve-Fonds eingerichtet werden. Dieser hat den Zweck, als Sicherheitsreserve die Zahlungsfähigkeit des Gerichts auch dann zu gewährleisten, wenn die Prognosen über die erwarteten Aufwendungen des Gerichts nicht zutreffen oder ein Vertragsmitgliedsstaat seine Beiträge nicht rechtzeitig zahlen sollte. Auf dieser Grundlage ergeben sich nach im ersten Jahr ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens Gesamtausgaben des Gerichts in Höhe von rund 15,4 Millionen Euro und im zweiten Jahr in Höhe von rund 14,6 Millionen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

EUR. In den Folgejahren werden die Betriebskosten aufgrund der höheren Anzahl des richterlichen Personals steigen und über 15,6 Millionen Euro im dritten Jahr auf voraussichtlich 18,6 Millionen im vierten Jahr ansteigen.

Von diesen Betriebskosten werden die Einnahmen abgezogen. Das sind in erster Linie die Einnahmen des Gerichts aus den Gerichtsgebühren (Artikel 36 Absatz 2 des Übereinkommens), deren Höhe nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens durch den Verwaltungsausschuss festgesetzt werden wird (Artikel 36 Absatz 3 des Übereinkommens). Im Vorbereitenden Ausschuss wird gegenwärtig ein Gerichtsgebührenmodell diskutiert, das dem nach Inkrafttreten des Übereinkommens zu bildenden Verwaltungsausschuss eine Festsetzung der Gerichtsgebühren nach Artikel 36 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens erleichtern soll. Nach den Modellrechnungen ergeben sich im ersten Jahr Einnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro, im zweiten Jahr in Höhe von 3,6 Millionen Euro, im dritten Jahr in Höhe von 5,4 Millionen Euro und im vierten Jahr in Höhe von 7,2 Millionen Euro.

Der nach Abzug der Einnahmen verbleibende und von den Vertragsmitgliedstaaten zu tragende Finanzierungsbedarf beläuft sich damit auf 13,6 Millionen Euro im ersten Jahr, auf 11,0 Millionen Euro im zweiten Jahr, auf 10,2 Millionen Euro im dritten Jahr und auf 11,4 Millionen Euro im vierten Jahr.

An diesem muss sich die Bundesrepublik Deutschland in Form besonderer Finanzbeiträge nach den Verteilungsschlüsseln des Artikels 37 Absatz 3 und 4 des Übereinkommens beteiligen. Der exakte Finanzierungsanteil der Bundesrepublik Deutschland kann noch nicht bestimmt werden, weil für die Bestimmung des fallbezogenen Anteils der Vertragsmitgliedstaaten eine Auszählung der Streitigkeiten aller Mitgliedstaaten in den drei Jahren vor Inkrafttreten erforderlich ist. Gerechnet werden muss mit einem deutschen Finanzierungsanteil im ersten Jahr in Höhe von 6,0 Millionen Euro, im zweiten Jahr in Höhe von 4,8 Millionen Euro, im dritten Jahr in Höhe von 4,5 Millionen Euro und im vierten Jahr in Höhe von 5,0 Millionen Euro.

Hinsichtlich der Verpflichtung, dem Einheitlichen Patentgericht die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, ist geplant, dem Gericht für die Abteilung der Zentralkammer in München einen Teil der gegenwärtig vom Bundespatentgericht und vom Deutschen Patent- und Markenamt genutzten Liegenschaft in der Cincinnatistraße 64 in München zur Verfügung zu stellen. Die vom Bund zu tragenden Kosten hierfür werden sich auf voraussichtlich 1 Millionen Euro für die Einrichtung und - unter Einbeziehung der Kosten für das zur Verfügung zu stellende Verwaltungspersonal - auf rund 400.000 Euro für den jährlichen Betrieb summieren. Die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg haben die Errichtung der Lokalkammern und die damit verbundene Übernahme der Kosten zugesagt. Die voraussichtlichen Ausgaben für die Errichtung der vier Lokalkammern werden nach Schätzungen der betreffenden Länder zusammen einmalig 1,4 Millionen Euro betragen. Ihr jährlicher Betrieb wird in den ersten sieben Jahren einschließlich des Unterstützungspersonals auf insgesamt 0,7 Millionen Euro geschätzt.

Weitere haushaltsrelevante Veränderungen können sich im Bund und in den betroffenen Ländern mittel- bis langfristig dadurch ergeben, dass Verfahren, die europäische Patente betreffen, nicht mehr vor dem Bundespatentgericht (Nichtigkeitsverfahren) oder vor den Landgerichten (Patentstreitkammern) geführt werden, weil diese nunmehr in die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen. Konkrete Prognosen über die Haushaltswirkungen sind derzeit nicht möglich.

Erfüllungsaufwand entsteht dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die Vorbereitung und Durchführung der Einrichtung der Abteilung der Zentralkammer in München und den vier betroffenen Ländern für die Einrichtung von Lokalkammern und durch die Umsetzung der Verpflichtung, dem Einheitlichen Patentgericht während eines Übergangszeitraums von sieben Jahren auch Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Verfügung zu stellen. Die Kosten und der Zeitaufwand können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Es werden keine Informationspflichten für die Wirtschaft oder für Bürgerinnen und Bürger eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. Negative Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht / Erklärung der vertragsschließenden Mitgliedsstaaten zu den Vorbereitungen für die Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts / Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung

s. beigefügte Anlage „Textfassung Übereinkommen_Satzung_Erklärung_Protkoll in re Einheitliches Patentgericht.pdf" [BGBl2 786342_01 Patent / Uebereinkommen – Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (Version 2 vom 19. 11. 2015 08:45)].

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Denkschrift

I. Allgemeines

1. Ziel des Vertrages

Das am 19. Februar 2013 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.) C 175 vom 20.6.2013, S. 1, im Folgenden: Übereinkommen) bildet den Schlussstein der schon seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts angestrebten Reform des europäischen Patentsystems. Das Einheitliche Patentgericht wird künftig vor allem mit einheitlicher Wirkung in Streitigkeiten über Patente, die vom Europäischen Patentamt erteilt worden sind, sowie über ergänzende Schutzzertifikate entscheiden.

Außerdem gehören zu der Reform des europäischen Patentsystems die folgenden europäischen Verordnungen, die ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung schaffen:

– die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vom 17. Dezember 2012, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (im Folgenden: Verordnung (EU) Nr. 1257/2012)

und

– die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen vom 17. Dezember 2012, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (im Folgenden: Verordnung (EU) Nr. 1260/2012).

Dieses „europäische Patent mit einheitlicher Wirkung" wird vom Europäischen Patentamt nach dem dort geltenden Drei-Sprachen-Regime erteilt. Danach wird das Anmelde- und Erteilungsverfahren auf Deutsch, Englisch oder Französisch geführt. Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung tritt neben das Patent, das bisher als „europäisches Patent" vom Europäischen Patentamt nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 (EPÜ) erteilt wurde und auch weiterhin erteilt werden kann. Auch ein Patentschutz, der nur für die Bundesrepublik Deutschland vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilt wird, bleibt weiterhin möglich. Der Patentanmelder hat also die Wahl zwischen diesen drei unterschiedlichen Formen des Patentschutzes. Das aufgrund des Übereinkommens zu errichtende Einheitliche Patentgericht hat die Aufgabe, sowohl über die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung als auch über die nach Maßgabe des EPÜ erteilten europäischen Patente zu entscheiden. Es entscheidet mit Wirkung für alle Vertragsmitgliedstaaten über die Verletzung und die Wirksamkeit des Schutzrechts.

Die Verordnungen sind mit Wirkung für die zunächst 25 an der Verstärkten Zusammenarbeit nach Artikel 20 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 326 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten erlassen worden; seit dem 2. Oktober 2015 nimmt auch Italien an der Verstärkten Zusammenarbeit teil (ABl. L 256/19 vom 1.10.2015, S. 19f.).Die Verordnungen gelten für alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Spanien und Kroatien, das erst am 1. Juli 2013 der Europäischen Union beigetreten ist und sich noch nicht zur Teilnahme an der Verstärkten Zusammenarbeit erklärt hat.

Für Spanien gelten diese beiden Verordnungen nicht, weil Spanien (ursprünglich gemeinsam mit Italien) trotz intensiver Kompromissbemühungen während der mehrjährigen Verhandlungen nicht bereit war, der Sprachenlösung des EPÜ zuzustimmen. Spanien und Italien hatten gegen die Zulässigkeit der Nutzung des Instruments der Verstärkten Zusam-

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

menarbeit Klage erhoben. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Klagen mit seinem Urteil in den Sachen C-274/11 und C-295/11 vom 16. April 2013 (EuGH GRUR 2013, 708) abgewiesen. Auch die in den Sachen C-146/13 und C-147/13 unmittelbar gegen die beiden Verordnungen gerichteten Klagen Spaniens wurden vom Gerichtshof der Europäischen Union abgewiesen (EuGH GRUR 2015, 562 ff.).

Das Übereinkommen ist kein Rechtsakt der Europäischen Union, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag, an dem mit Ausnahme Polens alle an der Verstärkten Zusammenarbeit beim europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung teilnehmenden 26 EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind.

Mit der Übertragung der Gerichtsbarkeit auf das Einheitliche Patentgericht erfolgt eine Übertragung von Hoheitsrechten im Sinne von Artikel 24 Absatz 1 des Grundgesetzes. Insoweit dem durch die Vertragsmitgliedstaaten gebildeten Verwaltungsausschuss Rechtssetzungsbefugnisse eingeräumt werden, gelten dessen Beschlüsse daher unmittelbar ohne Erfordernis eines umsetzenden Rechtsakts auf nationaler Ebene. Dies gilt sowohl für die Änderung der Satzung als auch für den Erlass und die Änderung der Verfahrensordnung. Die Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen auf den Verwaltungsausschuss ist allerdings in beiden Fällen begrenzt und tritt nur insoweit ein, als solche Änderungen die Vorschriften des Übereinkommens nicht modifizieren und ihnen nicht widersprechen (vgl. Artikel 40 Absatz 2 Satz 3 und Artikel 41 Absatz 2 Satz 2 des Übereinkommens; siehe unten I.3). Mit dieser Rechtssetzungsbefugnis des Verwaltungsausschusses wird sichergestellt, dass Satzung und Verfahrensordnung in allen Vertragsmitgliedstaaten auch nach Änderungen in einheitlicher Fassung gelten.

Vereinfachte Vertragsänderungen, die nach Artikel 87 des Übereinkommens durch Beschluss des Verwaltungsrats möglich sind, dürfen für die Bundesrepublik Deutschland jedoch nur im Einklang mit den nationalen Entscheidungsverfahren in Kraft treten; zur Sicherung der parlamentarischen Rechte nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes enthält Artikel 1 Absatz 2 des Vertragsgesetzes besondere Bestimmungen.

2. Inhalt des Vertrages

2.1.Überblick

In Europa wird Patentschutz derzeit gewährleistet zum einen durch nationale Patente, die von den einzelstaatlichen Patentämtern nach dem nationalen Verfahrensrecht erteilt werden. Diese sind in ihrer Wirkung auf das jeweilige Staatsgebiet beschränkt. Zum anderen erteilt das Europäische Patentamt auf der Grundlage des EPÜ europäische Patente mit Wirkung für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten, die der Patentanmelder in seiner Anmeldung benennt und für die er den Patentschutz – soweit dies erforderlich ist – durch eine Übersetzung in die jeweilige Landessprache validiert. Beiden Patentarten ist gemeinsam, dass ihre Durchsetzung jeweils vor den einzelnen nationalen Gerichten erfolgen muss. Die Rechte, die das Patent gewährt, richten sich nach dem jeweiligen einzelstaatlichen Recht; die Wirkung der justiziellen Entscheidung bleibt auf das jeweilige Staatsgebiet beschränkt. Um eine justizielle Entscheidung für mehrere EU-Staaten oder gar den gesamten Binnenmarkt zu erlangen, bedarf es daher bislang einer Reihe von parallelen Gerichtsverfahren, die zu gegensätzlichen Urteilen über den Bestand oder die Verletzung des Schutzrechts führen können. Diese Fragmentierung des Patentschutzes ist seit langem von der innovativen Wirtschaft, die längst über nationale Grenzen hinweg im Binnenmarkt der Union tätig ist, als kostenträchtiger Anachronismus kritisiert worden.

Die im Übereinkommen gewählte Struktur des Einheitlichen Patentgerichts weist im Interesse eines ortsnahen Zugangs zur Patentjustiz starke dezentrale Elemente auf und baut – ohne den europäischen Charakter des Gerichtssystems zu gefährden – auf in den Vertragsmitgliedstaaten vorhandenen Kompetenzen auf.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

In erster Instanz können in den einzelnen Vertragsmitgliedstaaten Lokalkammern bzw. – soweit sich mehrere Vertragsmitgliedstaaten zusammenschließen – Regionalkammern gebildet werden. Diese Eingangskammern sollen den Nutzern einen leichten Zugang zur Gerichtsbarkeit ermöglichen. Insbesondere bei einstweiligen Verfügungsverfahren ist die räumliche Nähe zum Gericht von entscheidender Bedeutung. Die maximal mögliche Anzahl der Lokalkammern beträgt vier Kammern pro Vertragsmitgliedstaat. Damit soll der besonderen Situation in Deutschland Rechnung getragen werden, wo wegen der überdurchschnittlich hohen Patentaktivität auch zukünftig ein hohes Fallaufkommen zu erwarten ist und ein besonderes Bedürfnis besteht, europäische Eingangskammern an den bereits etablierten Standorten der Patentgerichtsbarkeit einzurichten.

In den patentaktiven EU-Staaten müssen zwei der drei Richter einer Lokalkammer aus dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat kommen; dies sorgt für die angemessene Nutzung bereits vorhandener fachlicher Kompetenzen in diesem Bereich. Sichergestellt wird damit, dass in den in Deutschland angesiedelten Lokalkammern überwiegend erfahrene deutsche Patentrichter tätig sein werden. Verfahrenssprache ist die Sprache des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Eingangskammer ihren Sitz hat. In Deutschland gebildete Lokalkammern verhandeln also grundsätzlich auf Deutsch, sofern nicht ausnahmsweise die Verhandlung in der Sprache geführt wird, in der das Patent erteilt wurde.

Neben den Lokal- bzw. Regionalkammern als Eingangskammern für Patentverletzungsverfahren ist für die erste Instanz nach dem Vorbild des Bundespatentgerichts eine Zentralkammer vorgesehen, die vorrangig für die Durchführung von Patentnichtigkeitsverfahren zuständig ist. Auf diese Weise wird den Eingangskammern die Möglichkeit eröffnet, zügig über Verletzungsklagen zu entscheiden, ohne dass es einer detaillierten Prüfung des Bestands des erteilten Schutzrechts bedarf. Dies entspricht der in Deutschland bewährten Rollenverteilung zwischen den für Patentstreitsachen zuständigen Kammern der Landgerichte einerseits und dem für das Nichtigkeitsverfahren zuständigen Bundespatentgericht andererseits („Trennungsprinzip"). In geeigneten Fällen können die Verletzungskammern aber auch über die Verletzung und die Nichtigkeit des Patents zusammen entscheiden. Die Zentralkammer hat ihren Sitz in Paris sowie Abteilungen in London und München. Die Abteilung München ist für die Nichtigkeitsverfahren im Bereich der Sektion F der Internationalen Patentklassifikation (IPC) zuständig, d.h. insbesondere für Patente im Bereich Maschinenbau.

Gegen Entscheidungen der erstinstanzlichen Spruchkörper ist ein Rechtmittel zu einem Berufungsgericht vorgesehen, das für eine kohärente Rechtsprechung aller erstinstanzlicher Kammern Sorge tragen soll. Beim Berufungsgericht laufen getrennte erstinstanzliche Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren wieder zusammen. Beide Instanzen, die Teil des einheitlichen Europäischen Patentgerichts sind, haben zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit einen eigenen Präsidenten. Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg.

Das Einheitliche Patentgericht ist als gemeinsames Gericht mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Union konstruiert und fügt sich damit im Hinblick auf die Wahrung des Vorrangs des EU-Rechts und der Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union nahtlos in die bestehende EU-Rechtsordnung ein. Wie nationale Gerichte auch trifft das Einheitliche Patentgericht die Verpflichtung, Fragen zur Auslegung des EU-Rechts nach Maßgabe des Artikels 267 AEUV dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen. Es ist an die Auslegung des Europäischen Gerichtshofes gebunden. Bestehende Regelungen des EU-Sekundärrechts finden auch auf das Einheitliche Patentgericht Anwendung, wie z.B. die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1; im Folgenden: Brüssel Ia-Verordnung) zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 542/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 bezüglich der hinsichtlich des Einheitlichen Patentgerichts und des Benelux-Gerichtshofs anzuwendenden Vorschriften (ABl. L 163 vom 29.5.2014, S. 1; im Folgenden: Verordnung (EU) Nr. 542/2014).

2.2. Kernelemente des Einheitlichen Patentgerichts

a) Organe

Das Gericht verfügt neben dem Gerichtspräsidenten, dem Präsidium und der Kanzlei über drei Verwaltungsorgane: den Verwaltungsausschuss, den Haushaltsausschuss sowie einen Beratenden Ausschuss (Artikel 11 des Übereinkommens). Deren Aufgaben werden in den Artikeln 12 bis 14 des Übereinkommens konkretisiert.

b) Richter

Vorgesehen ist, dass beim Einheitlichen Patentgericht als einer Spezialgerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten nach deutschem Vorbild neben Juristen auch Techniker als Richter tätig sind (Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens), wie sich dies beim Bundespatengericht für Nichtigkeitsverfahren bewährt hat. In dem beim Gericht gebildeten Richterpool sollen technische Richter für jedes Gebiet der Technik vertreten sein (Artikel 18 Absatz 2 des Übereinkommens). Neben Vollzeitrichtern können dem Richterpool auch Teilzeitrichter angehören. Von dieser Möglichkeit kann und soll insbesondere in der Phase des Aufbaus der neuen Gerichtsbarkeit Gebrauch gemacht werden, in der nationale Patentrichter in Teilzeit gleichzeitig für das europäische Gericht im Umfang des tatsächlich bestehenden Bedarfs tätig sein werden. Gleiches gilt auch dann, wenn das Einheitliche Patentgericht vollständig errichtet ist, für Lokal- oder Regionalkammern, deren Auslastung keine in Vollzeitbeschäftigung tätigen Richter rechtfertigt. Schließlich ist eine teilzeitliche Richtertätigkeit in Gebieten der Technik sinnvoll, in denen entweder Rechtstreitigkeiten selten geführt werden oder in denen Fachleute ihre Kompetenz neben ihrer Tätigkeit z. B. in der Forschung auch als Richter zur Verfügung stellen wollen.

c) Erste Instanz: Lokal- / Regionalkammern sowie Zentralkammer

Zuständigkeit:

In der ersten Instanz ist in den Vertragsmitgliedstaaten die Einrichtung von Lokal- bzw. bei der gemeinsamen Errichtung durch mehrere Vertragsmitgliedstaaten von Regionalkammern vorgesehen (Artikel 7 Absätze 3 bis 5 des Übereinkommens). Diese Kammern sind in erster Linie zur Entscheidung über Patentverletzungsstreitigkeiten berufen.

Ist das Einheitliche Patentgericht als gemeinsames Gericht mehrerer Vertragsmitgliedstaaten nach der Brüssel Ia-Verordnung zuständig, ergibt sich die Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz aus Artikel 33 des Übereinkommens. Verletzungsstreitigkeiten können entweder vor einer Lokal- / Regionalkammer des Vertragsmitgliedstaats erhoben werden, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat oder vor der entsprechenden Kammer des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Patentverletzung eingetreten ist bzw. einzutreten droht. Auch bei Entscheidungen, die durch eine im Gerichtsstand der unerlaubten Handlung berufene Lokal- / Regionalkammer ergeht, wirkt diese für das gesamte Gebiet der Vertragsmitgliedstaaten. Dies weicht von der bis zum Inkrafttreten der die Brüssel Ia-Verordnung ändernden Verordnung (EU) Nr. 542/2014 geltenden Rechtslage ab, wonach die Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte auf das jeweilige Staatsgebiet beschränkt ist.

Die Zentralkammer ist im Kern zuständig für isolierte Nichtigkeitsklagen (Artikel 7 Absatz 2 des Übereinkommens). Ist eine Nichtigkeitsklage anhängig, kann der beklagte Patentinhaber vor der Zentralkammer eine Verletzungsklage erheben; er kann seine Verletzungsklage aber auch bei einer Lokal- / Regionalkammer nach den allgemeinen Zuständigkeitsregeln

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

erheben. Für Patentverletzungsklagen gegen Beklagte, die ihren Sitz oder Wohnsitz außerhalb der Vertragsmitgliedstaaten haben, also etwa in den USA oder in China, besteht neben dem Verletzungsgerichtsstand die Möglichkeit, diese auch bei der Zentralkammer einzureichen.

Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage: Trennung und Verbundentscheidung:

Im Rahmen eines Verletzungsprozesses vor einer Lokal- / Regionalkammer kann der Beklagte eine Nichtigkeitswiderklage erheben (Artikel 33 Absatz 3 des Übereinkommens). In diesem Fall kann die Kammer entsprechend der deutschen Praxis das Nichtigkeitsverfahren abtrennen und zur Entscheidung an die Zentralkammer verweisen und das Verletzungsverfahren entweder durchführen oder bis zur Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren aussetzen. Die Kammer kann aber auch unter Hinzuziehung eines technischen Richters beide Verfahren im Verbund selbst entscheiden oder aber mit Zustimmung der Parteien beide Verfahren an die Zentralkammer abgeben.

Besetzung der Kammern:

Die Zusammensetzung der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz richtet sich nach Artikel 8 des Übereinkommens. Danach sind die Lokal- und Regionalkammern mit drei rechtlich qualifizierten Mitgliedern besetzt. In Vertragsmitgliedstaaten mit hoher Patentaktivität und einem Fallaufkommen von 50 oder mehr Fällen pro Jahr sind zwei der drei Richter Staatsangehörige des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Kammer ihren Sitz hat; ein dritter Kollege aus einem anderen Vertragsmitgliedstaat kommt hinzu, um dem europäischen Charakter des Spruchkörpers Rechnung zu tragen. Diese Besetzungsregelung gilt entsprechend auch für Regionalkammern mehrerer Vertragsmitgliedstaaten.

Die Lokalkammern mit hohem Fallaufkommen, wie in Deutschland, werden damit mehrheitlich mit Richtern aus dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat besetzt sein. Auf diese Weise kann auf der in diesen Staaten vorhandenen besonderen Rechtsprechungskompetenz aufgebaut werden. Diese Konstruktion stellt sicher, dass die Patentrechtsprechung auf europäischer Ebene von Beginn an qualitativ hochwertig und effizient geleistet werden kann. Da Patentinhaber ihre Verletzungsklagen am Verletzungsort erheben können und eine Verletzung regelmäßig auch in allen europäischen Wirtschaftszentren, insbesondere auch in Deutschland als wichtigstem Teilmarkt in der Europäischen Union, stattfindet, ist der Weg zu einer kompetenten Lokalkammer stets eröffnet. Dies gewährleistet von Anfang an einen effektiven Rechtsschutz für die Parteien. Gefördert wird die Effizienz des Spruchkörpers ferner dadurch, dass bei entsprechender Auslastung der aus dem Richterpool stammende dritte ausländische Richter der Kammer langfristig zugeordnet wird, so dass eine stabile Arbeitssituation erreicht wird.

In Vertragsmitgliedstaaten mit geringer Patentaktivität und einem Fallaufkommen von weniger als 50 Fällen pro Jahr und damit wenig Erfahrung in Patentstreitigkeiten soll nur ein Richter einer Lokalkammer aus dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat kommen. In diesem Fall sollen zwei erfahrene Kollegen aus dem Richterpool hinzukommen.

Auf Antrag wird einer Lokal- und Regionalkammer ein zusätzlicher, in dem im Rechtsstreit betroffenen Technikgebiet ausgebildeter technischer Richter aus dem Richterpool beigeordnet.

Die Zentralkammer entscheidet in der Regel in einer Besetzung von zwei rechtlich und einem technischen qualifizierten Richtern.

Bei allen Spruchkörpern des Gerichts erster Instanz können die Parteien vereinbaren, dass ihre Rechtsstreitigkeit von einem rechtlich qualifizierten Richter als Einzelrichter entschieden wird.

Verfahrenssprache

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

In Verfahren vor einer Lokalkammer ist Verfahrenssprache die Sprache des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Lokalkammer ihren Sitz hat; bei Regionalkammern können die beteiligten Vertragsmitgliedstaaten eine oder mehrere ihrer Sprachen zur Verfahrenssprache bestimmen (Artikel 49 des Übereinkommens). Durch diese Grundregel wird sichergestellt, dass die Richter, die überwiegend aus dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat stammen, das Verfahren in der Regel führen können, ohne auf Dolmetscher angewiesen zu sein. Bei komplexen Patentstreitverfahren ist es für die effiziente Verfahrensführung von zentraler Bedeutung, dass Richter und Parteivertreter den Streitstoff ohne Kommunikationsbarrieren erörtern können.

Darüber hinaus können die Vertragsmitgliedstaaten für die auf ihrem Gebiet befindlichen Kammern zusätzlich auch die drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts zur Verfahrenssprache bestimmen (Artikel 49 Absatz 2 des Übereinkommens). Damit wird den Vertragsmitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet, das Regime der Verfahrenssprache über ihre eigene Sprache hinaus zu erweitern und für internationale Streitigkeiten attraktiv zu gestalten, wenn die Mitglieder des Spruchkörpers in der Lage sind, in dieser weiteren Sprache zu verhandeln.

Die Parteien des Rechtsstreits können sich auch einvernehmlich auf die Sprache des erteilten Patents (Deutsch, Englisch oder Französisch) verständigen (Artikel 49 Absatz 3 des Übereinkommens). Stimmt die Kammer nicht zu, können die Parteien die Verweisung des Rechtsstreites an die Zentralkammer beantragen. Um einem Missbrauch des Sprachenregimes zu begegnen, kann auch der Präsident der ersten Instanz ausnahmsweise auf Antrag die Sprache der Patenterteilung im Einzelfall zur Verfahrenssprache bestimmen. Die Zentralkammer verhandelt stets in der Sprache des Patents, also Deutsch, Englisch oder Französisch (Artikel 49 Absatz 6 des Übereinkommens).

d) Berufungsinstanz

Für den zweiten Rechtszug wird ein Berufungsgericht errichtet, das über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz befindet. Es entscheidet über Rechtsmittel sowohl gegen Verletzungsurteile als auch gegen Entscheidungen in Nichtigkeitsverfahren der ersten Instanz. Es ist mit fünf Richtern besetzt, drei Juristen und zwei Technikern aus dem jeweils betroffenen Gebiet der Technik (Artikel 9 des Übereinkommens). Die drei rechtlich qualifizierten Richter eines Spruchkörpers kommen aus unterschiedlichen Vertragsmitgliedstaaten, um jedenfalls in zweiter Instanz eine integrierte europäische Rechtsprechung unter Einbeziehung der unterschiedlichen europäischen Rechtstraditionen zu gewährleisten.

Die Verfahrenssprache im Berufungsverfahren ist grundsätzlich die Sprache des Verfahrens in erster Instanz (Artikel 50 des Übereinkommens). Da der ganz überwiegende Anteil der Verfahren erster Instanz auf Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden wird, werden die Verfahrenssprachen in der Berufungsinstanz im Wesentlichen auf die drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts reduziert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auch das Berufungsgericht im Normalfall das Verfahren führen kann, ohne auf Übersetzungen angewiesen zu sein. Berufungsrichter beim Einheitlichen Patentgericht sollten, wie dies bei den Mitgliedern der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts heute bereits der Fall ist, in der Regel Verfahren in allen drei Sprachen führen können. Für den Fall, dass ein erstinstanzliches Verfahren in einer anderen als den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts geführt worden ist, können die Parteien für das Berufungsverfahren auch die Sprache des Patents als Verfahrenssprache vereinbaren.

3. Satzung

Die dem Übereinkommen als Anhang I beigefügte Satzung des Einheitlichen Patentgerichts ist nach Artikel 2 Buchstabe i Bestandteil des Übereinkommens. Sie enthält ergänzende

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Einzelheiten der Organisation und Arbeitsweise des Gerichts (Artikel 40 des Übereinkommens). Sie kann nach Artikel 40 Absatz 2 des Übereinkommens auf Vorschlag des Gerichts oder auf Vorschlag eines Vertragsmitgliedstaates nach Anhörung des Gerichts durch Beschluss des Verwaltungsausschusses mit Dreiviertelmehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten geändert werden. Allerdings dürfen in dieser Form beschlossene Änderungen die Regelungen des Übereinkommens weder ändern noch ihnen widersprechen. Mit dieser Bedingung ist sichergestellt, dass die Satzungsregelungen mit ihren Ausführungsvorschriften nicht durch den Verwaltungsausschuss so geändert werden können, dass die im Übereinkommen getroffenen, konstitutiven Festlegungen beeinträchtigt werden können.

In Kapitel I (Artikel 2 bis 12) der Satzung werden der Status und die Rechtsstellung der Richter im Anschluss an Artikel 15 ff. des Übereinkommens ergänzend geregelt. Die Richter müssen mindestens eine Amtssprache des Europäischen Patentamts, also Deutsch, Englisch oder Französisch, sprechen. Fehlende gerichtliche Praxis kann gegebenenfalls durch Schulungen erworben werden, eine Regelung, die Bewerbungen aus Vertragsmitgliedstaaten mit wenig patentgerichtlicher Aktivität erleichtern soll. Ernennungen für die Amtszeit von 6 Jahren – mit Möglichkeit der Wiederernennung – erfolgen nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren durch den Verwaltungsausschuss, der die Richter dann auch der jeweiligen Kammer bzw. dem einschlägigen Technikgebiet zuweist. Bei der Kandidatenauswahl ist vorrangig die juristische oder technische Qualifikation, aber auch eine möglichst breite Verteilung auf die Vertragsmitgliedstaaten zu beachten. Die Richter genießen die Rechte aus dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union vom 8. April 1965 (ABl. 1967 Nr. 152, S. 13). Ein Richter kann nur durch Beschluss des Präsidiums aus dem Amt entlassen werden, falls dieses feststellt, dass er die erforderlichen Voraussetzungen oder amtsbezogenen Verpflichtungen nicht mehr erfüllt. Die Vergütung der Richter, der Kanzler und des übrigen Personals beschließt der Verwaltungsausschuss.

Kapitel II (Artikel 13 bis 25) der Satzung regelt Details für die Funktionsträger und Gremien des Gerichts sowie für die Errichtung und Organisation der Kammern und der Spruchkörper. Die Präsidenten der ersten wie der Berufungsinstanz werden von der jeweiligen Richterschaft für eine – wiederholbare – Amtszeit von drei Jahren gewählt, also nicht vom Verwaltungsausschuss ernannt. Das Präsidium ist ein gemeinsames Gremium für beide Instanzen und für einen umfangreichen Katalog von Verwaltungsaufgaben zuständig. Sie umfassen u.a. die Aufstellung des Jahreshaushalts, das Konzept für die Fortbildung der Richter und die Vorlage von Vorschlägen zur Anpassung der Verfahrensordnung.

Über die Errichtung von Lokal- und Regionalkammern entscheidet – auf entsprechenden Antrag der Vertragsmitgliedstaaten hin – der Verwaltungsausschuss; dieser entscheidet auch über die jeweils zuzuweisende Anzahl von Richtern. Die Zuweisung von Richtern und Fällen innerhalb der Kammern richtet sich nach der Verfahrensordnung. Die Delegation von Verfahren an Einzelrichter ist für das Einheitliche Patentgericht ebenso vorgesehen wie das Berichterstatterprinzip. Eine Besonderheit des Einheitlichen Patentgerichts ist der Richterpool, dem die technischen Richter angehören, die von den erstinstanzlichen Kammern für die Entscheidung über die Nichtigkeit von Patenten beigezogen werden können.

Die Funktion des Kanzlers und seine starke, richterähnliche Stellung unterscheiden sich vom deutschen Gerichtssystem. Der Kanzler führt das Verfahrensregister und ist unter anderem für die Veröffentlichung der Entscheidungen des Gerichts und der Jahresstatistiken mit den Verfahrenszahlen zuständig.

Kapitel III (Artikel 26 bis 33) der Satzung enthält ergänzende Finanzvorschriften. Im Einzelnen geregelt werden die Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans, die Genehmigung von Ausgaben, die Rechnungsprüfung – sie erfolgt durch externe Prüfer – und die Finanzordnung, die wiederum die Details des Haushaltsvollzugs bestimmt.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

In Kapitel IV (Artikel 34 bis 38) der Satzung werden die Verfahrensvorschriften des Übereinkommens ergänzt. Normiert werden das Beratungsgeheimnis, der Stichentscheid des Vorsitzenden eines Spruchkörpers bei Stimmengleichheit, die Zulässigkeit abweichender Meinungen in Urteilen („dissenting opinion") und die Voraussetzungen von Versäumnisentscheidungen. Von besonderer Bedeutung ist Artikel 38 der Satzung über die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs durch das Einheitliche Patentgericht. Dafür gelten die üblichen Verfahrensvorschriften für Vorabentscheidungsversuchen (Artikel 267 AEUV) verbunden mit der Pflicht des Einheitlichen Patentgerichts, das jeweilige Verfahren auszusetzen.

4. Sprachen

Das Übereinkommen ist in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefasst. Der Wortlaut aller drei Fassungen ist gleichermaßen verbindlich (Artikel 88 Absatz 1 des Übereinkommens).

5. Inkrafttreten

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Artikel 89 erst nach der Ratifikation durch mindestens 13 Vertragsmitgliedstaaten in Kraft, am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der 13. Ratifikationsurkunde. Unter ihnen müssen zwingend die drei Staaten mit den meisten geltenden europäischen Patenten in dem der Unterzeichnung vorangehenden Kalenderjahr sein, das heißt Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Damit wird sichergestellt, dass das neue Gericht erst dann seine Arbeit aufnimmt, wenn die europäische Patentaktivität großflächig von der Geltung des Übereinkommens erfasst wird. Voraussetzung für ein Inkrafttreten des Übereinkommens ist darüber hinaus, dass die Änderung der Brüssel Ia-Verordnung in Kraft getreten ist. Dies ist mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 542/2014 am 30. Mai 2014 geschehen (dazu oben I. 2.2. b).

6. Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung

Dem Übereinkommen ist am 1. Oktober 2015 das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung beigefügt worden. Dieses soll bestimmte institutionelle sowie Organisations- und Finanzvorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts vorläufig zur Anwendung bringen.

Das Protokoll soll dafür sorgen, dass das Einheitliche Patentgericht arbeitsfähig sein wird, sobald das Übereinkommen in Kraft tritt. Dies ist erforderlich, weil Nutzer bereits vom ersten Tag des Inkrafttretens an Klagen einreichen und das Gericht um den Erlass einstweiliger Maßnahmen ersuchen können.

Das Übereinkommen selbst enthält keine Regelungen, die den Rahmen dafür schaffen, dass mit dem Inkrafttreten eine arbeitsfähige Gerichtsorganisation zur Verfügung steht.

Um die Arbeitsfähigkeit herzustellen, müssen vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens die im Übereinkommen vorgesehenen Ausschüsse der Mitgliedstaaten konstituiert, Stellenausschreibungen durchgeführt und die Richter ausgewählt und ernannt werden sowie die Präsidenten des Gerichts erster Instanz und des Berufungsgerichts gewählt werden. Ferner müssen sekundäre Rechtsvorschriften, wie z.B. die Verfahrensordnung, durch den Verwaltungsausschuss angenommen und der erste Gerichtshaushalt aufgestellt werden.

Das Protokoll ordnet deshalb die vorläufige Anwendbarkeit bestimmter Artikel des Übereinkommens und der Satzung an. Diese Regelungen betreffen allein den Gerichtsaufbau; sie lassen es nicht zu, dass das Gericht bereits spruchrichterlich tätig werden kann. Dies wird vielmehr erst nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens möglich sein.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

II. Besonderes

Teil I Allgemeine und institutionelle Bestimmungen

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Einheitliches Patentgericht)

Artikel 1 des Übereinkommens enthält die grundlegende Bestimmung, dass ein Einheitliches Patentgericht als gemeinsames Gericht der beteiligten EU-Mitgliedstaaten zur Entscheidung über Streitigkeiten über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung errichtet wird.

Zu Artikel 2 (Begriffsbestimmungen)

Artikel 2 des Übereinkommens enthält Definitionen der für das Übereinkommen relevanten Schlüsselbegriffe.

Zu Artikel 3 (Geltungsbereich)

Diese Bestimmung benennt die Schutzrechte, die vom Geltungsbereich des Übereinkommens erfasst werden. Es gilt sowohl für die neuen europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung als auch für europäische Patente, die nach dem Inkrafttreten erteilt werden oder noch gelten, bzw. für die Patentanmeldungen, die beim Inkrafttreten noch anhängig sind oder danach eingereicht werden. Voraussetzung ist jeweils, dass der Patentinhaber bzw. Anmelder nicht von der „Opt-out"-Regelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens Gebrauch gemacht hat.

Zu Artikel 4 (Rechtsstellung)

Das Einheitliche Patentgericht besitzt in jedem Vertragsmitgliedstaat Rechtspersönlichkeit sowie Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Oberster Repräsentant ist der Präsident des Berufungsgerichts.

Zu Artikel 5 (Haftung)

Die vertragliche Haftung des Einheitlichen Patentgerichts richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6), bei deren Nichtanwendbarkeit nach der lex fori des befassten Gerichts. Für die außervertragliche Haftung ist in erster Linie, vorbehaltlich der Anwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40), das Recht des Schadensorts berufen.

Kapitel II Institutionelle Bestimmungen

Zu Artikel 6 (Gericht)

Dieser Artikel bestimmt die Grundstruktur des Gerichts: Es besteht aus einem Gericht erster Instanz, dem Berufungsgericht und einer Kanzlei. Die Wahlmodalitäten und die Aufgaben der Präsidenten des Berufungsgerichts und des Gerichts erster Instanz sowie des Kanzlers, die Aufgaben des Präsidiums sowie die des Verwaltungsausschusses zum Erlass des Personalstatuts werden in den Artikeln 13 bis 16 der Satzung bestimmt.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 7 (Gericht erster Instanz)

Diese Bestimmung konkretisiert den Aufbau der ersten Instanz. Neben einer Zentralkammer mit Sitz in Paris und Außenstellen in London und München werden in den Vertragsmitgliedstaaten Lokalkammern oder bei einem Zusammenschluss mehrerer Vertragsmitgliedstaaten Regionalkammern eingerichtet. Der betroffene Vertragsmitgliedstaat bestimmt den Sitz der Lokalkammer(n) in seinem Staatsgebiet. Besonders wichtig für Deutschland ist Absatz 4, wonach in jedem Vertragsmitgliedstaat auf dessen Antrag hin bei entsprechend hohen Verfahrenszahlen bis zu vier Lokalkammern geschaffen werden können; die Bundesregierung gedenkt, diese Obergrenze auszuschöpfen. Die Errichtung und Auflösung von Lokal- und Regionalkammern beschließt der Verwaltungsausschuss (Artikel 18 der Satzung).

Zu Artikel 8 (Zusammensetzung der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz)

Die Lokal- und Regionalkammern sind als Verletzungskammern grundsätzlich mit drei rechtlich qualifizierten Richtern besetzt. Entscheiden sie auch über eine Nichtigkeitswiderklage, kommt ein technischer Richter als vierter Richter hinzu. Die Lokalkammern an Standorten mit hohen Patentverfahrenszahlen (jährlich über 50 in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren) sind mit zwei Richtern aus dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat und einem ausländischen Kollegen besetzt. Bei geringeren Fallzahlen ist das Zahlenverhältnis umgekehrt. Die Richterbank der Zentralkammer, die im Schwerpunkt für Nichtigkeitsverfahren zuständig ist, ist grundsätzlich mit zwei rechtlich und einem technisch qualifizierten Richter besetzt. Bei entsprechender Vereinbarung der Parteien kann ein Einzelrichter entscheiden.

Zu Artikel 9 (Berufungsgericht)

Das Berufungsgericht, das als Rechtsmittelinstanz über Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen gleichermaßen entscheidet, ist multinational zusammengesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Entscheidungspraxis der zweiten Instanz die unterschiedlichen Rechtstraditionen und -verständnisse der Teilnehmerstaaten widerspiegelt. Das Berufungsgereicht tagt regelmäßig mit fünf Richtern, drei rechtlich qualifizierten Richtern aus unterschiedlichen Vertragsmitgliedstaaten und zwei technisch qualifizierten Richtern.

Zu Artikel 10 (Kanzlei)

Die Kanzlei wird am Sitz des Berufungsgerichts eingerichtet. Bei den in den Vertragsmitgliedstaaten eingerichteten Kammern werden Nebenstellen der Kanzlei errichtet. Hauptaufgaben des Kanzlers sind nach der Satzung die Führung des Verfahrensregisters (Artikel 24 der Satzung) und die Verwaltung des Richterpools nach Artikel 18 des Übereinkommens (Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b der Satzung). Wie der Kanzler ernannt und entlassen wird, ist in Artikel 22 der Satzung geregelt: Er wird vom Präsidium für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt.

Zu Artikel 11 (Ausschüsse)

Das Gericht verfügt neben der Kanzlei über drei Verwaltungsorgane: den Verwaltungsausschuss, den Haushaltsausschuss sowie einen Beratenden Ausschuss. Deren Aufgaben werden in den nachfolgenden Artikeln 11 bis 14 des Übereinkommens konkretisiert.

Zu Artikel 12 (Verwaltungsausschuss)

Dieser Ausschuss ist das zentrale Gremium der Vertragsmitgliedstaaten für die Organisation des Gerichts. Die teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten sind jeweils mit einer Stimme vertreten. Die EU-Kommission hat den Status eines Beobachters. Die Aufgaben des Verwaltungsausschusses sind in zahlreichen Bestimmungen des Übereinkommens selbst und

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

der Satzung geregelt. Dazu gehören insbesondere die Ernennung der Richter, die Bewilligung der Einrichtung von Lokal- und Regionalkammern, der Erlass der Verfahrens- und Finanzordnung sowie die Überarbeitung bzw. Änderung der Satzung und des Übereinkommens. In der Regel beschließt der Verwaltungsausschuss mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

Zu Artikel 13 (Haushaltsausschuss)

Der Haushaltsausschuss stellt nach der Satzung den jährlichen Haushaltsplan auf, bestellt die Rechnungsprüfer und genehmigt die Jahresrechnung. Zentrale Regelung in Artikel 13 des Übereinkommens ist die Festlegung der Beschlussquoren, wonach grundsätzlich die einfache Mehrheit ausreicht, beim Haushalt jedoch eine Dreiviertelmehrheit erforderlich ist. Das Aufstellungsverfahren für den Haushaltsplan des Gerichts, die Rechnungsprüfung und der Inhalt der Finanzordnung werden in den Artikeln 26 bis 33 der Satzung normiert.

Zu Artikel 14 (Beratender Ausschuss)

Dem Beratenden Ausschuss gehören Patentrichter und Angehörige anderer Patentberufe mit höchster anerkannter Kompetenz an, die frei von Weisungen der Vertragsmitgliedstaaten sind. Er unterstützt den Verwaltungsausschuss bei der Richterbestellung durch Erstellung einer Kandidatenliste, macht Vorschläge für den Schulungsrahmen für die Richter (Artikel 19 des Übereinkommens) und nimmt zu den Anforderungen Stellung, die an eine Zusatzqualifikation für Europäische Patentanwälte zur Prozessvertretung nach Artikel 48 des Übereinkommens zu stellen sind.

Kapitel III Richter des Gerichts

Zu Artikel 15 (Auswahlkriterien für die Ernennung der Richter)

Qualität und Renommee des Einheitlichen Patentgerichts hängen entscheidend von der Qualifikation der Richter ab. Artikel 15 des Übereinkommens nennt dafür zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien: höchste fachliche Befähigung und nachgewiesene Erfahrung in Patentstreitigkeiten. Formale Voraussetzungen sind für die rechtlich qualifizierten Richter die Befähigung zum Richteramt in einem Vertragsmitgliedstaat und für die technischen Richter ein Hochschulabschluss, nachgewiesener technischer Sachverstand und Kenntnisse im patentbezogenen Verfahrensrecht. Zusätzliche Anforderungen finden sich in den Artikeln 2 und 3 der Satzung, nämlich die Staatsangehörigkeit eines Vertragsmitgliedstaats und die gute Beherrschung einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (Englisch, Französisch oder Deutsch).

Zu Artikel 16 (Ernennungsverfahren)

Die Richter werden vom Verwaltungsausschuss auf der Grundlage einer Liste ernannt, die der Beratende Ausschuss aufgestellt hat (siehe Artikel 14 des Übereinkommens). Damit soll sichergestellt werden, dass nur Bewerber zum Zug kommen, deren Eignung in der fachlichen Vorauswahl durch die justiziellen Patentpraktiker im Beratenden Ausschuss festgestellt worden ist.

Einzelheiten des Ernennungsverfahrens regelt Artikel 3 der Satzung. Danach erfolgt die Rekrutierung der Richter über ein offenes Ausschreibungsverfahren. Es gibt also keine Personalvorschläge der Vertragsmitgliedstaaten. Der Verwaltungsausschuss hat sowohl auf das hohe juristische bzw. technische Niveau der Richter als auch darauf zu achten, dass Kandidaten möglichst vieler Vertragsmitgliedstaaten ausgewählt werden. Artikel 4 der Satzung legt eine Amtszeit von sechs Jahren fest; eine Wiederernennung ist möglich. Das Richteramt endet durch Ende der Amtszeit oder durch Rücktritt (Artikel 9 der Satzung). Die

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Vergütung der Richter (wie auch des nichtrichterlichen Personals) legt der Verwaltungsausschuss fest (Artikel 12 der Satzung).

Zu Artikel 17 (Richterliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit)

Dieser Artikel bekräftigt für das Einheitliche Patentgericht die Grundprinzipien jeder rechtsstaatlichen Justiz, die Unabhängigkeit der Richter und ihre Unparteilichkeit. Erlaubt wird die gleichzeitige Ausübung eines nationalen Richteramts bzw. bei technischen Richtern die Ausübung anderer Aufgaben (z.B. Hochschullehrertätigkeit). Diese Öffnung ist erforderlich, um die Tätigkeit als Teilzeitrichter zu ermöglichen. Artikel 7 der Satzung enthält ergänzend eine Liste von Befangenheitsgründen. Artikel 8 der Satzung gewährleistet die Immunität der Richter.

Zu Artikel 18 (Richterpool)

Der Pool umfasst alle Richter der ersten Instanz. Aus ihm weist der Präsident der ersten Instanz die Richter den jeweiligen Kammern zu. Durch kammerbezogen sachgerechte Zuweisungsentscheidungen soll ein möglichst einheitliches und hohes Niveau der erstinstanzlichen Rechtsprechung gesichert werden.

Zu Artikel 19 (Schulungsrahmen)

Dieser Artikel sieht ein Fortbildungsprogramm sowohl für amtierende Richter des Europäischen Patentgerichts als auch für Amtsanwärter vor. Die Fortbildungseinrichtung hat ihren Sitz in Budapest. Artikel 11 der Satzung beschreibt beispielhaft die im Schulungsrahmen vorgesehenen Aktivitäten und nennt in diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Lehrgängen und Konferenzen, die Zusammenarbeit mit internationalen Organisation im Bereich des geistigen Eigentums sowie Projekte zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Parteivertretern, Patentanwälten und Richtern.

Kapitel IV Vorrang des Unionsrechts sowie Haftung und Verantwortlichkeit der Vertragsmitgliedstaaten

Zu Artikel 20 (Vorrang und Achtung des Unionsrechts)

Artikel 20 des Übereinkommens stellt klar, dass das Einheitliche Patentgericht als gemeinsames Gericht der beteiligten EU-Mitgliedstaaten das Recht der Europäischen Union und dessen Vorrang vor dem einzelstaatlichen Recht wie jedes nationale Gericht in der EU in vollem Umfang zu beachten hat. Dazu gehört auch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 14. Dezember 2007 (ABl. Nr. C 303 vom 14.12.2007, S.1), namentlich das justizielle Recht des Artikels 47 der Charta auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht.

Zu Artikel 21 (Vorabentscheidungsersuchen)

Das Patentgericht hat den entsprechenden Pflichten des Unionsrechts für die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten nachzukommen und daher Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 267 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Entscheidung vorzulegen. Nach Artikel 21 Satz 2 des Übereinkommens sind die Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union für das Einheitliche Patentgericht bindend. Diese Regelung bekräftigt die Integration des Einheitlichen Patentgerichts in die Rechtsordnung der Europäischen Union. Nach Artikel 38 der Satzung ist das Verfahren bei Einschaltung des Gerichtshofs der Europäischen Union auszusetzen.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 22 (Haftung für durch Verstöße gegen das Unionsrecht entstandene Schäden)

Im Falle einer Verletzung von EU-Recht durch das Einheitliche Patentgericht haften die Vertragsmitgliedstaaten gesamtschuldnerisch für die daraus entstandenen Schäden. Der in Anspruch genommene Vertragsmitgliedstaat kann bei den anderen Vertragsmitgliedstaaten Regress nehmen (Artikel 22 Absatz 3 des Übereinkommens). In diesem Innenverhältnis richten sich die Anteile nach dem Prozentsatz, der auch für die Beiträge zur Finanzierung des Gerichts gilt (vgl. Artikel 37 Absätze 3 und 4).

Zu Artikel 23 (Verantwortlichkeit der Vertragsmitgliedstaaten)

Die Vertragsmitgliedstaaten sind sowohl einzeln – das gilt auch für Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 ff. AEUV – als auch gemeinsam unmittelbar für die Handlungen des Einheitlichen Patentgerichts verantwortlich.

Kapitel V Rechtsquellen und materielles Recht

Zu Artikel 24 (Rechtsquellen)

Artikel 24 des Übereinkommens enthält eine Übersicht über das durch das Einheitliche Patentgericht anzuwendende Recht. Der Vorrang des EU-Rechts wird durch dessen Nennung an erster Stelle unterstrichen. In der Normenhierarchie folgen dann das Übereinkommen selbst, das EPÜ, andere internationale Verträge und schließlich das nationale Recht. Soweit auf das nationale Recht verwiesen wird, enthält Absatz 2 die Kollisionsnormen, die das anwendbare Recht bestimmen.

Zu Artikel 25 (Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung)

Das Übereinkommen enthält in den Artikeln 25 bis 30 materiell-rechtliche Bestimmungen über die Wirkung von Patenten. Damit schafft es erstmals ein harmonisiertes Recht für die Wirkung von Patenten, die das Europäische Patentamt erteilt, d.h. sowohl für die europäischen Patente als auch für die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung. Das EPÜ selbst enthält Vorschriften über die Anmeldung und Erteilung.

Artikel 25 des Übereinkommens normiert das „Königsrecht" des Patentinhabers, Dritten ohne seine Zustimmung die Herstellung, das Inverkehrbringen und andere Nutzungshandlungen von durch ein Patent geschützten Erzeugnissen und Verfahren zu verbieten und entspricht insoweit weitgehend der Regelung des deutschen Rechts in § 9 des Patentgesetzes (PatG).

Zu Artikel 26 (Recht auf Verbot der mittelbaren Benutzung der Erfindung)

Dieser Artikel hat seine deutsche Parallele in § 10 PatG. Der Patentinhaber kann Dritten auch die vorsätzliche oder fahrlässige Beihilfe zur Patentverletzung untersagen, also etwa das Angebot und die Lieferung von Maschinen, mit denen ein Verletzer patentgeschützte Gegenstände herstellen kann.

Zu Artikel 27 (Beschränkungen der Wirkung des Patents)

Artikel 27 des Übereinkommens enthält eine abschließende Liste von Handlungen, die zwar von der geschützten Erfindung Gebrauch machen, die der Patentinhaber aber gleichwohl nicht verbieten kann, weil sich die Wirkung des Schutzrechts nicht auf diese Handlungen erstreckt. Diese Liste reicht von der privaten, nichtgewerblichen Nutzung über die Einzelzubereitung von Arzneimitteln bis hin zu Maßnahmen der Dekompilierung und Interoperabilität bei Computerprogrammen. Eine vergleichbare, etwas kürzere Liste, mit erlaubten Handlungen enthält das deutsche Recht in § 11 PatG. Das aus § 11 Nummer 2a PatG

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

bekannte Pflanzenzüchterprivileg, wonach die Nutzung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte erlaubt ist, ist auf deutsche Anregung hin im Übereinkommen verankert worden (Artikel 27 Buchstabe c des Übereinkommens).

Zu Artikel 28 (Recht des Vorbenutzers der Erfindung)

Wer eine Erfindung bereits benutzt hat, bevor sie ein anderer zum Patent angemeldet hat – etwa weil er unabhängig vom Anmelder die gleich technische Idee hatte – darf diese in seinem Betrieb weiter verwenden (vgl. für das deutsche Recht § 12 PatG). Ein solches nach dem nationalen Recht bestehendes Vorbenutzungsrecht kann für das betreffende Gebiet des Vertragsmitgliedstaats auch dem europäischen Patent entgegengehalten werden.

Zu Artikel 29 (Erschöpfung des Rechts aus einem Patent)

Hat der Patentinhaber das von einem europäischen Patent geschützte Erzeugnis selbst auf den EU-Markt gebracht oder ist dies mit seiner Zustimmung geschehen, hat er keine Verbotsrechte mehr; sein Schutzrecht ist „erschöpft".

Zu Artikel 30 (Wirkung von ergänzenden Schutzzertifikaten)

Ergänzende Schutzzertifikate verlängern auf Antrag die Patentlaufzeit für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel, um die faktische Verkürzung der Geltungsdauer des Patents durch lange Zulassungsverfahren auszugleichen. Die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Schutzzertifikate sind EU-rechtlich geregelt, nämlich durch die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1) und durch die Verordnung (EG) Nr. 1610/1996 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30). Artikel 30 des Übereinkommens stellt das ergänzende Schutzzertifikat hinsichtlich der Rechte und Beschränkungen dem Patent gleich. Die Vertragsmitgliedstaaten haben die Europäische Kommission bei Unterzeichnung des Übereinkommens ersucht, zu gegebener Zeit die erforderlichen Vorschläge vorzulegen um sicherzustellen, dass ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel auch im Hinblick auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zur Verfügung stehen (vgl. Ziffer 9 der Erklärung der vertragsschließenden Vertragsmitgliedstaaten zu den Vorbereitungen für die Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts). Am 28. Oktober 2015 hat die Europäische Kommission in einer Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union ihre Binnenmarktstrategie vorgelegt. Darin kündigt sie an, das Zusammenspiel des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung mit den nationalen ergänzenden Schutzzertifikaten und die mögliche Schaffung eines einheitlichen ergänzenden Schutzzertifikats zu prüfen (Dokument COM[2015] 550 final, S. 18 ff.).

Kapitel VI Internationale und sonstige Zuständigkeit des Gerichts

Zu Artikel 31 (Internationale Zuständigkeit)

Gemäß Artikel 31 des Übereinkommens bestimmt sich die internationale Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nach der Brüssel Ia-Verordnung und, wenn diese nicht anwendbar ist, ggfs. nach dem sog. Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 339 vom 21.12.2007, S. 3). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde die Brüssel Ia-Verordnung durch die Verordnung (EU) Nr. 542/2014 am 15. Mai 2014 an das Übereinkommen angepasst. Sie enthält nun in Artikel 71a die Bestimmung, dass gemeinsame Gerichte, zu denen auch das Einheitliche Patentgericht zählt, Gerichte im Sinne der Verordnung sind. Nach Artikel 71b Nr. 1 der Brüssel Ia-Verordnung ist für Verfahren zu

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

europäischen Patenten, für die eigentlich das Gericht eines Vertragsmitgliedstaates zuständig wäre, die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts gegeben. Führt etwa die Regelung zum allgemeinen Gerichtsstand des Wohnsitzes in Artikel 4 der Brüssel Ia-Verordnung zur Zuständigkeit der Gerichte eines Vertragsmitgliedsstaats, ist die internationale Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts als gemeinsames Gericht mehrerer Mitgliedstaaten begründet.

Artikel 71b Nr. 2 der Brüssel Ia-Verordnung erweitert den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung insoweit, als ihre Zuständigkeitsregeln – ungeachtet des Wohnsitzes des Beklagten und insoweit abweichend von Artikel 6 der Verordnung – für das Einheitliche Patentgericht auch dann Geltung entfalten, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und die Verordnung die Zuständigkeit nicht schon anderweitig begründet. In diesem Fall schafft Artikel 71b Nr. 3 der Brüssel Ia-Verordnung eine Zuständigkeit auch für einen Schaden außerhalb der Europäischen Union, wenn der Beklagte über Vermögen innerhalb eines Mitgliedstaats verfügt, der Vertragspartei des Übereinkommens ist, und der Rechtsstreit hinreichenden Bezug zu einem solchen Mitgliedstaat aufweist.

Artikel 71c der Brüssel Ia-Verordnung enthält Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit, wenn das Einheitliche Patentgericht und ein Gericht eines Mitgliedstaats, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, wegen desselben Rechtsstreits zwischen denselben Parteien angerufen werden.

Zu Artikel 32 (Zuständigkeit des Gerichts)

Artikel 32 des Übereinkommens enthält einen Katalog von Klagen, für die das Einheitliche Patentgericht ausschließlich zuständig ist. Beispielhaft zu nennen sind Verletzungs-, Schadenersatz- und Nichtigkeitsklagen jeweils unter Einschluss des einstweiligen Rechtsschutzes. Das Gericht wird in der großen Mehrzahl Rechtsstreitigkeiten zivilrechtlichen Charakters entscheiden. Doch sind vor dem Einheitlichen Patentgericht auch Klagen gegen Verwaltungsentscheidungen des Europäischen Patentamts möglich. Dies gilt für Entscheidungen, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat. In diesen Fällen übt das Gericht verwaltungsgerichtliche Tätigkeiten aus.

Zu Artikel 33 (Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz)

Artikel 33 des Übereinkommens enthält für die Kammern des Gerichts erster Instanz die interne Zuständigkeitsverteilung. Verletzungsklagen können am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung bei der Lokal- / Regionalkammer des Vertragsmitgliedstaats erhoben werden, in dem eine Patentverletzung stattgefunden hat („Verletzungsgerichtsstand"). Sie können auch am Gerichtsstand des Sitzes / Wohnsitzes des mutmaßlichen Verletzers erhoben werden („Wohnsitzgerichtsstand"). Nichtigkeitswiderklagen können nach Ermessen des Gerichts durch die Lokalkammer zusammen mit dem Verletzungsprozess entschieden oder aber – entsprechend der bewährten deutschen Praxis – an die Zentralkammer verwiesen werden („Trennungsprinzip"). Die Zentralkammer ist vorrangig für isolierte Patentnichtigkeitsklagen zuständig. Vor der Zentralkammer können aber auch Verletzungsklagen gegen Beklagte, die ihren Sitz / Wohnsitz nicht im Gebiet der Vertragsmitgliedstaaten haben, erhoben werden.

Zu Artikel 34 (Räumlicher Geltungsbereich von Entscheidungen)

Die Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts gelten im gesamten Gebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten, für die das europäische Patent wirksam ist.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Kapitel VII Mediation und Schiedsverfahren in Patentsachen

Zu Artikel 35 (Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen)

Es wird ein Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen („Zentrum") mit Sitzen in Ljubljana (Slowenien) und Lissabon (Portugal) eingerichtet. Die Möglichkeit einer alternativen Streitbeilegung soll das gerichtliche Verfahren ergänzen. Lässt sich ein Rechtsstreit außergerichtlich beilegen, entlastet dies sowohl die Parteien als auch das Gericht. Das Zentrum ist Bestandteil des Einheitlichen Patentgerichts, aber in seiner Tätigkeit unabhängig. Einzelheiten der Organisation des Zentrums sowie des Mediations- und Schiedsverfahrens werden in besonderen Regeln niedergelegt.

Gelöscht: s Verfahrens stehen in der Mediations- und Schiedsordnung, die das Zentrum erlässt.

Teil II Finanzvorschriften

Zu Artikel 36 (Haushalt des Gerichts)

Artikel 36 des Übereinkommens legt das Grundprinzip der Eigenfinanzierung des Gerichts fest. Dessen Haushalt soll durch eigene Einnahmen insbesondere aus Gerichtsgebühren ausgeglichen werden. Erweist sich dies als nicht möglich, leisten die Vertragsstaaten besondere Finanzbeiträge. Das Gebührensystem stellt eine Mischung aus dem deutschen Modell streitwertabhängiger Gebühren und der in anderen Ländern geübten Praxis von Festgebühren dar. Bei der Gestaltung des Gebührensystems ist der besonderen Situation u.a. von kleinen und mittleren Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Forschungseinrichtungen Rechnung zu tragen. Es soll nach dem Willen der Vertragsmitgliedstaaten unkompliziert und für die Nutzer kalkulierbar ausgestaltet sein (vgl. Ziffer 8 der Erklärung der vertragsschließenden Vertragsmitgliedstaaten zu den Vorbereitungen für die Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts). Die Festsetzung der Gebühren obliegt dem Verwaltungsausschuss.

Zu Artikel 37 (Finanzierung des Gerichts)

Artikel 37 des Übereinkommens bestimmt, dass jeweils die Sitzstaaten der Lokal- / Regionalkammern, der Zentralkammer (Frankreich für Paris, für die beiden Abteilungen in London und München das Vereinigte Königreich bzw. die Bundesrepublik Deutschland) und des Berufungsgerichts (Luxemburg) die Infrastruktur (Räumlichkeiten einschließlich Ausstattung) auf ihre Kosten zur Verfügung stellen. Während einer Anlaufphase von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens soll die Ausstattung durch die Sitzstaaten auch nichtrichterliches Personal zur Unterstützung der Kammern einschließen. Da sich stabile Gebühreneinnahmen als eigene Mittel des Gerichts erst nach einer gewissen Zeit einstellen werden, ist mit der Notwendigkeit einer Anschubfinanzierung durch die Vertragsmitgliedstaaten im Wege von Finanzbeiträgen zu rechnen. Die Finanzbeiträge der Vertragsmitgliedstaaten in den ersten sieben Jahren richten sich nach der Patent(gerichts)aktivität, nämlich sowohl nach der Zahl der gültigen europäischen Patente zum Zeitpunkt des Inkrafttretens als auch nach der Zahl der europäischen Patente, zu denen bei ihren nationalen Gerichten in den drei Jahren vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen anhängig waren. Nach dem Ablauf dieses ersten Übergangszeitraums von sieben Jahren richten sich die Beiträge der Vertragsmitgliedstaaten nach dem dann geltenden Verteilerschlüssel für die Jahresgebühren für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung.

Die Finanzbestimmungen des Übereinkommens werden durch die Artikel 22 ff. der Satzung konkretisiert.

Zu Artikel 38 (Finanzierung des Schulungsrahmens für Richter)

Der Schulungsrahmen, d.h. die Organisation der Richterfortbildung (vgl. Artikel 19 des Übereinkommens), wird aus dem Gerichtshaushalt bezahlt.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 39 (Finanzierung des Zentrums)

Auch Kosten des Mediations- und Schiedszentrums für Patentsachen (vgl. Artikel 35 des Übereinkommens) werden vom Haushalt des Einheitlichen Patentgerichts getragen.

Gelöscht: die Betriebsk

Gelöscht: o

Teil III Organisation und Verfahrensvorschriften

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen

Zu Artikel 40 (Satzung)

Artikel 40 des Übereinkommens enthält Regelungen zur Satzung des Gerichts. Die Satzung ist integraler Bestandteil des Übereinkommens und diesem als Anhang I beigefügt. Sie regelt nach Absatz 1 der Vorschrift die näheren Einzelheiten zu der Organisation und der Arbeitsweise des Gerichts. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsausschusses geändert werden. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich (Artikel 12 Absatz 3 des Übereinkommens). Allerdings dürfen in dieser Form beschlossene Änderungen die Regelungen des Übereinkommens weder ändern noch ihnen widersprechen (siehe oben I.3).

Zu Artikel 41 (Verfahrensordnung)

Artikel 41 des Übereinkommens bildet die Rechtsgrundlage für die Schaffung der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts. Die erste Fassung der Verfahrensordnung, die gegenwärtig unter deutscher Federführung vom Vorbereitungsausschuss erarbeitet wird, wird vom Verwaltungsausschuss nach eingehender Konsultation der Nutzer und nach Anhörung der EU-Kommission zur Vereinbarkeit des Verfahrens mit unionsrechtlichen Vorgaben angenommen. Spätere Änderungen beschließt der Verwaltungsausschuss auf Vorschlag des Gerichts, dessen Präsidium Vorschläge dazu erarbeitet (Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a der Satzung). Auch hier gilt, dass in dieser Form beschlossene Änderungen die Regelungen des Übereinkommens weder ändern noch ihnen widersprechen dürfen (siehe Artikel 40 des Übereinkommens).

Zu Artikel 42 (Verhältnismäßigkeit und Fairness)

Die Artikel 42 ff. des Übereinkommens enthalten allgemeine Grundsätze des Verfahrens. Artikel 42 Absatz 1 des Übereinkommens postuliert, dass Verfahren auf eine ihrer Bedeutung und Komplexität angemessene Art und Weise geführt werden. Artikel 42 Absatz 2 des Übereinkommens gebietet, dass die im Übereinkommen und seiner Satzung enthaltenen Vorschriften, Verfahren und Rechtsbehelfe auf faire und ausgewogene Weise angewandt werden und den Wettbewerb nicht verzerren.

Zu Artikel 43 (Fallbearbeitung)

Artikel 43 des Übereinkommens etabliert eine aktive Prozessleitung durch das Gericht und orientiert sich insoweit an der kontinentaleuropäischen Rechtstradition.

Zu Artikel 44 (Elektronische Verfahren)

Diese Bestimmung legt dem Einheitlichen Patentgericht auf, bestmöglichen Gebrauch von elektronischen Verfahren (wie der elektronischen Einreichung von Parteivorbringen und Beweisantritten sowie von Videokonferenzen) zu machen. Das Einheitliche Patentgericht soll ein modernes Gericht sein, das sich der vielfältigen technischen Möglichkeiten von E-Justice bedient. Insbesondere angesichts der im Einzelfall möglichen großen Distanzen zwischen den Parteien und Kammern in bestimmten Vertragsmitgliedstaaten – etwa solchen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

ohne eigene Lokalkammer – ist die elektronische Kommunikation ein wichtiges Instrument nutzerfreundlicher Verfahrensführung.

Zu Artikel 45 (Öffentlichkeit der Verhandlungen)

Die Verhandlungen des Einheitlichen Patentgerichts sind grundsätzlich öffentlich. Dieser rechtsstaatliche Grundsatz wird nur insoweit eingeschränkt, als das Gericht eine Verhandlungsführung unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschließt, soweit dies zur Wahrung von Interessen einer der Parteien oder sonstiger Betroffener oder im allgemeinen Interesse der Justiz oder der öffentlichen Ordnung erforderlich ist.

Zu Artikel 46 (Parteifähigkeit)

Partei eines Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht kann jede natürliche und juristische Person oder jede einer juristischen Person gleichgestellte Gesellschaft sein, die nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, ein Verfahren anzustrengen.

Zu Artikel 47 (Parteien)

Diese Vorschrift konkretisiert den Kreis der Personen, die prozessführungsbefugt sind. Neben den Patentinhabern gehören dazu unter bestimmten Voraussetzungen auch die Inhaber von Lizenzen sowie andere natürliche oder juristische Personen, die von einem Patent betroffen und nach ihrem nationalen Recht prozessführungsbefugt sind.

Zu Artikel 48 (Vertretung)

Vor dem Einheitlichen Patentgericht besteht Anwaltszwang. Artikel 48 des Übereinkommens bestimmt den zur Vertretung vor Gericht befugten Personenkreis. Postulationsfähig sind alle Rechtanwälte, die bei einem Gericht der Vertragsmitgliedstaaten zugelassen sind. Darüber hinaus können sich die Parteien auch durch europäische Patentanwälte vertreten lassen, die in der gemäß Artikel 134 EPÜ vom Europäischen Patentamt geführten Liste mit den beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertretern eingetragen sind und über ein Zertifikat zur Führung von Patentstreitverfahren verfügen. Die Anforderungen, die an ein solches Zertifikat zu stellen sind, werden vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Patentanwälte ohne Zusatzqualifikation können zur Unterstützung des Parteivertreters vor dem Gericht auftreten und haben ein Rederecht in der mündlichen Verhandlung. Absatz 5 regelt das standesrechtliche Zeugnisverweigerungsrecht.

Kapitel II Verfahrenssprache

Zu Artikel 49 (Verfahrenssprache)

In Verfahren vor einer Lokalkammer ist Verfahrenssprache die Sprache des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Lokalkammer ihren Sitz hat; danach ist also Verfahrenssprache vor den deutschen Lokalkammern die deutsche Sprache. Artikel 49 des Übereinkommens enthält darüber hinaus weitere Optionen für die Bestimmung der Verfahrenssprache. Danach können sich etwa die Parteien des Rechtsstreits mit der Kammer einvernehmlich auf die Sprache des Patents als Verfahrenssprache verständigen. Stimmt die Kammer nicht zu, können die Parteien die Verweisung des Rechtsstreites an die Zentralkammer beantragen. Verfahrenssprache vor der Zentralkammer ist stets die Sprache, in der das Patent erteilt wurde.

Darüber hinaus können die Vertragsmitgliedstaaten für die auf ihrem Gebiet befindlichen Lokalkammern auch eine oder beide der weiteren Amtssprachen des Europäischen Patentamts zur Verfahrenssprache bestimmen.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 50 (Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht)

Das Berufungsgericht verhandelt in der Sprache der Vorinstanz. Dies kann dazu führen, dass eine in Europa wenig gesprochene und für die Gegenpartei und das Gericht ungebräuchliche Sprache benutzt werden müsste. Daher besteht die Möglichkeit, dass sich die Parteien auf die Sprache des Patents einigen, die nur eine der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts sein kann. In Ausnahmefällen kann das Berufungsgericht mit Zustimmung der Parteien eine andere Amtssprache eines Vertragsmitgliedstaates als Verfahrenssprache für das gesamte Verfahren oder einen Teil des Verfahrens bestimmen.

Zu Artikel 51 (Weitere Sprachregelungen)

Alle Spruchkörper des Einheitlichen Patentgerichts können in geeigneten Fällen auf eine Übersetzung verzichten. Diese Vereinfachung bezieht sich auf vorgelegte Dokumente und Unterlagen. Auf diese Weise können z. B. kostenträchtige Übersetzungen umfangreicher Anlagen unterbleiben, wenn diese in einer Sprache vorliegen, die nicht Verfahrenssprache ist, der aber beide Parteien und das Gericht mächtig sind.

Die Parteien können eine Verdolmetschung beantragen. Dieses Recht ist ein Gebot der Verfahrensfairness und in Fällen von Bedeutung, in denen Parteien der mündlichen Verhandlung ohne Übersetzung nicht folgen können.

Ist die Zentralkammer nach Artikel 33 Absatz 1 Unterabsätze 3 und 4 des Übereinkommens ausnahmsweise für ein Verletzungsverfahren zuständig, weil der Staat des Beklagtenwohnsitzes keine Lokalkammer unterhält und auch an keiner Regionalkammer beteiligt ist, kann der Beklagte eine Übersetzung in die Sprache seines Sitzlandes verlangen, wenn er der Verfahrenssprache der Zentralkammer nicht ausreichend mächtig ist.

Kapitel IIII Verfahren vor dem Gericht

Zu Artikel 52 (Schriftliches Verfahren, Zwischenverfahren und mündliches Verfahren)

Artikel 52 des Übereinkommens gliedert das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht in drei Abschnitte: Das schriftliche Verfahren, das Zwischenverfahren und die mündliche Verhandlung. Im Zwischenverfahren kann die Möglichkeit einer Streitbeilegung durch Vergleich, Mediation oder Schiedsverfahren geprüft werden. Mit Zustimmung der Parteien kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Nach Artikel 37 der Satzung sind Versäumnisurteile möglich. Alle Einzelheiten regelt die nach Artikel 41 des Übereinkommens vom Verwaltungsausschuss zu beschließende Verfahrensordnung.

Zu Artikel 53 (Beweismittel)

Artikel 53 des Übereinkommens enthält eine nicht abschließende Liste zugelassener Beweismittel. Dazu gehören u.a. die persönliche Anhörung der Parteien, Auskünfte, Urkunden, mündliche und schriftliche Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten, Augenschein und Vergleichstests.

Zu Artikel 54 (Beweislast)

Nach Artikel 54 des Übereinkommens trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast, die ihre Rechte auf streitige Tatsachen stützt. Abweichende Regeln gelten dann, wenn diese in nach Artikel 24 Absatz 2 und 3 des Übereinkommens anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften von Vertragsmitgliedstaaten oder von Nichtvertragsstaaten enthalten sind.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 55 (Umkehr der Beweislast)

Bei einem Verfahrenspatent gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt, und stellt damit eine Patentverletzung dar. Eine entsprechende Regelung enthält § 139 Absatz 3 PatG für das deutsche Recht.

Kapitel IV Befugnisse des Gerichts

Zu Artikel 56 (Allgemeine Befugnisse des Gerichts)

Dieser Artikel enthält die Befugnis des Gerichts, die im Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen anzuordnen. Gleichzeitig wird der Grundsatz des rechtlichen Gehörs festgeschrieben. Vor der Anordnung einer Maßnahme sind die Parteien grundsätzlich zu hören, sofern dadurch die Durchsetzung der Anordnung nicht vereitelt wird.

Zu Artikel 57 (Gerichtssachverständige)

Das Einheitliche Patentgericht kann jederzeit von Amts wegen bei Sachverständigen Gutachten in Auftrag geben. Die Parteien erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gutachten des Sachverständigen. Um die Bestellung zu erleichtern, stellt das Gericht ein nicht abschließendes Verzeichnis gerichtlicher Sachverständiger auf. Den Parteien bleibt es unbenommen, in ihrem eigenen Auftrag angefertigte Gutachten vorzulegen, denen jedoch lediglich die Rolle substantiierten Parteivortrags zukommt.

Zu Artikel 58 (Schutz vertraulicher Informationen)

Artikel 58 des Übereinkommens gibt die Grundlage für die Befugnis des Gerichts, aus persönlichen oder betrieblichen Datenschutzgründen sowie zur Missbrauchsverhinderung die Beweiserhebung einzuschränken oder für unzulässig zu erklären. Dafür kann es den Zugang zu betroffenen Beweismitteln nur bestimmten Personen, wie z.B. den gerichtlichen Sachverständigen, eröffnen.

Zu Artikel 59 (Anordnung der Beweisvorlage)

Das Gericht kann gegenüber dem Gegner der beweisbelasteten Partei oder einem Dritten die Vorlage von Beweismitteln anordnen, die sich in dessen Einflussbereich befinden. Diese Anordnung darf weder den Schutz vertraulicher Informationen gefährden noch zur Selbstbelastung der betroffenen Partei führen.

Zu Artikel 60 (Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten)

Diese Norm gibt dem Gericht die Möglichkeit, Maßnahmen zur Beweissicherung anzuordnen. Eine solche Maßnahme kann z.B. nach dem Vorbild der französischen saisie contrefaçon die Sicherstellung von patentverletzenden Ausführungsformen durch einen vom Gericht bestimmten Sachverständigen sein. Das Gericht kann die Anordnung von Maßnahmen von einer Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig machen. Leitet der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen bzw. 20 Arbeitstagen ein Verletzungsverfahren ein, werden die angeordneten Maßnahmen auf Antrag des betroffenen Antragsgegners aufgehoben. In diesem Fall kann das Gericht auf Antrag des Betroffenen eine Entschädigung festsetzen.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 61 (Arrest)

Artikel 61 des Übereinkommens sieht als weitere vorläufige Maßnahme der Beweissicherung die Anordnung des Arrests vor.

Zu Artikel 62 (Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen)

Artikel 62 des Übereinkommens regelt einstweilige Maßnahmen, die das Gericht gegenüber einem mutmaßlichen Patentverletzer oder einem Dritten, dessen er sich bedient, anordnen kann, um die Patentverletzung vorläufig zu unterbinden. Das Gericht kann die Fortsetzung der angegriffenen Handlung auch von einer Sicherheitsleistung abhängig machen. Das Gericht hat bei diesen einstweiligen Verfügungen die Interessen der Parteien gegeneinander abzuwägen und dabei auch den möglichen Schaden des Verfügungsgegners zu berücksichtigen. Zum Katalog der Maßnahmen gehört auch die vorsorgliche Beschlagnahme.

Zu Artikel 63 (Endgültige Verfügungen)

Nach Durchführung des Verfahrens in der Hauptsache und Feststellung der Patentverletzung kann das Gericht endgültige Untersagungsverfügungen erlassen und die Nichteinhaltung mit der Verhängung von Zwangsgeldern ahnden.

Zu Artikel 64 (Abhilfemaßnahmen im Rahmen von Verletzungsverfahren)

Weitere Maßnahmen zugunsten des Patentinhabers auf Kosten des Patentverletzers bei gerichtlich festgestellter Patentverletzung listet Artikel 64 des Übereinkommens auf. Dazu gehören u.a. der Rückruf aus dem Markt und die Vernichtung der betreffenden Materialien und Geräte. Bei der Prüfung eines entsprechenden Antrags hat das Gericht das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit zwischen der Schwere der Verletzung und den anzuordnenden Abhilfemaßnahmen, die Bereitschaft des Patentverletzers, das Material in einen nichtverletzenden Zustand zurückzuversetzen, sowie die Interessen Dritter zu berücksichtigen.

Zu Artikel 65 (Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents)

Nach Artikel 65 des Übereinkommens entscheidet das Gericht über die Wirksamkeit des Patents auf der Grundlage einer Klage auf Nichtigerklärung oder auf der Grundlage einer Widerklage auf Nichtigerklärung. Das Gericht kann ein Patent nur auf der Grundlage der in Artikel 138 Absatz 1 EPÜ aufgeführten Gründe ganz oder teilweise für nichtig erklären. Bei einer Teilnichtigkeit werden die Patentansprüche durch eine entsprechende Erklärung des Patentinhabers beschränkt. In dem Umfang seiner Nichtigkeit gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

Zu Artikel 66 (Befugnisse des Gerichts in Bezug auf Entscheidungen des Europäischen Patentamts)

Bei Klagen gegen Entscheidungen, die das Europäische Patentamt im Rahmen der ihm auf der Grundlage von Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 von den Vertragsmitgliedstaaten übertragenen Verwaltungsaufgaben trifft, kann das Einheitliche Patentgericht alle dem Europäischen Patentamt übertragenen Befugnisse ausüben, einschließlich der Berichtigung des Registers für den einheitlichen Patentschutz. Das Gericht kann mithin in der Sache selbst entscheiden und ist nicht darauf beschränkt, Verwaltungsentscheidungen des Europäischen Patentamts lediglich aufzuheben.

Zu Artikel 67 (Befugnis, die Erteilung einer Auskunft anzuordnen)

Das Einheitliche Patentgericht kann dem Patentverletzer oder einem Dritten nach Artikel 67 des Übereinkommens auf einen entsprechenden Antrag die Erteilung einer Reihe näher

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

bezeichneter Auskünfte aufgeben, darunter Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der patentverletzenden Gegenstände, über die Absatzzahlen einschließlich der erzielten Einnahmen sowie über die Identität der Personen, die an der Patentverletzung mitgewirkt haben und auf die das Gericht die Auskunftsanordnung erstrecken kann.

Zu Artikel 68 (Zuerkennung von Schadenersatz)

Artikel 68 des Übereinkommens regelt den Schadensersatz im Falle einer Patentverletzung. Das Gericht kann gegenüber demjenigen, der wissentlich ein Patent verletzt oder der vernünftige Gründe zur Annahme haben musste, dass er ein Patent verletzt, zu Gunsten der geschädigten Partei anordnen, dass er angemessenen Schadensersatz in der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens leisten muss. Soweit möglich soll die geschädigte Partei in den Zustand versetzt werden, in der sie sich ohne die Verletzung befunden hätte. Der Verletzer soll aus der unerlaubten Handlung keine Vorteile ziehen können. Strafschadensersatz ist ausgeschlossen. Absatz 3 bestimmt zwei Arten, den Schaden zu berechnen: Der Schaden kann unter Berücksichtigung aller in Frage kommenden Aspekte ermittelt werden, wobei als Kriterien die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und die zu Unrecht erzielten Gewinne des Patentverletzers sowie in geeigneten Fällten auch andere als wirtschaftlichen Faktoren wie ein immaterieller Schaden genannt werden; alternativ kann der Schaden auch im Wege einer Lizenzanalogie bestimmt werden. Handelte der Patentverletzer nicht wissentlich und auch nicht fahrlässig unwissentlich, kann das Gericht die Herausgabe des Gewinns oder die Zahlung einer Entschädigung anordnen.

Zu Artikel 69 (Kosten des Rechtsstreits)

Wie bei deutschen Gerichten gilt beim Einheitlichen Patentgericht der Grundsatz, dass die unterlegene Partei in der Regel die Kosten des Rechtsstreits und der sonstigen Kosten der obsiegenden Partei zu tragen hat. Artikel 69 des Übereinkommens gewährt diesen Anspruch allerdings nur für „zumutbare und angemessene" Kosten und lässt im Einzelfall aus Billigkeitsgründen Ausnahmen von dieser Regel zu. Der Anspruch auf Kostenersatz ist der Höhe nach durch eine gemäß der Verfahrensordnung festgelegte Obergrenze begrenzt. Grund für diese doppelte Einschränkung der erstattungsfähigen Kosten ist die in den Vertragsmitgliedstaaten stark variierende Praxis bei der Honorierung der Parteivertreter. Artikel 69 des Übereinkommens soll die Erstattungsfähigkeit der Kosten auf europäischer Ebene für alle Vertragsmitgliedstaaten einheitlich regeln und die Kosten gleichzeitig auf ein angemessenes Niveau begrenzen.

Zu Artikel 70 (Gerichtsgebühren)

Artikel 70 des Übereinkommens sieht die Entrichtung von Gerichtsgebühren durch die Parteien vor. Sie sind grundsätzlich im Voraus zu entrichten. Das Gebührensystem muss so ausgestaltet werden, dass das Ziel der Selbstfinanzierung nach Abschluss des Gerichtsaufbaus erreicht wird (vgl. Artikel 36 Absatz 1 Satz 2 des Übereinkommens).

Zu Artikel 71 (Prozesskostenhilfe)

Natürliche Personen, die die Kosten der Rechtsverfolgung oder -verteidigung ganz oder teilweise nicht aufbringen können, können Prozesskostenhilfe beantragen. Die Bedingungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe werden in der Verfahrensordnung festgelegt. Der Verwaltungsausschuss legt die Höhe der Prozesskostenhilfe und die Regeln für die Übernahme der diesbezüglichen Kosten fest.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 72 (Verjährungsfrist)

Für jegliche Art von Ansprüchen auf finanzielle Entschädigung enthält Artikel 72 des Übereinkommens eine generelle Verjährungsregel. Derartige Ansprüche können klageweise nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem Tag geltend gemacht werden, an dem der Geschädigte Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen erhalten hat oder aber vernünftige Gründe hatte, um sich diese Kenntnis zu verschaffen. Anwendungsfälle sind z.B. auf Seiten des Patentinhabers der Schadenersatzanspruch wegen Patentverletzung (Artikel 68 des Übereinkommens), bei einstweiligen Anordnungen, die mangels Verletzung später aufgehoben werden, der Schadenersatzanspruch des Verfügungsgegners (Artikel 60 Absatz 9 des Übereinkommens).

Kapitel V Rechtsmittel

Zu Artikel 73 (Berufung)

Die Artikel 73 bis 75 des Übereinkommens enthalten die Bestimmungen zum Berufungsverfahren. Nach Artikel 73 hat die unterlegene Partei das Recht, die erstinstanzliche Entscheidung durch das Berufungsgericht überprüfen zu lassen. Bestimmte Anordnungen sind für den ganz oder teilweise unterlegenen Antragsteller selbständig berufungsfähig, wie die Entscheidung des Präsidenten des Gerichts erster Instanz darüber, ob die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache verwendet wird (Artikel 49 Absatz 5 des Übereinkommens), die Entscheidung über die Anordnung des Gerichts der Vorlage von Beweismitteln durch die gegnerische oder eine dritte Partei (Artikel 59 Absatz 1 des Übereinkommens), die Entscheidung über die Anordnung der Inspektion von Räumlichkeiten (Artikel 60 Absatz 3 des Übereinkommens), die Entscheidung über die Anordnung eines Arrests zur Beweissicherung (Artikel 61 des Übereinkommens), die Entscheidung über den Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Artikel 62 des Übereinkommens) oder die Entscheidung über die an den Patentverletzer oder an einen Dritten gerichtete Anordnung der Erteilung einer Auskunft (Artikel 67 des Übereinkommens). Für andere Anordnungen gilt der Grundsatz der Konzentration, wonach diese nur zusammen mit der instanzbeendenden Entscheidung angegriffen werden können, es sei denn, das Gericht hat die Berufung zugelassen. Mit der Berufung kann eine falsche Anwendung des Rechts oder aber eine unzutreffende Tatsachenfeststellung durch das Gericht erster Instanz gerügt werden. Neue Tatsachen und Beweismittel finden in der Berufungsinstanz nur Berücksichtigung, wenn ihr Vortrag in der ersten Instanz vernünftigerweise nicht hatte erwartet werden können.

Zu Artikel 74 (Wirkung der Berufung)

Der Berufung kommt – abweichend vom deutschen Zivilverfahrensrecht – grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zu. Dies gilt jedoch nicht für Nichtigkeitsentscheidungen der ersten Instanz. Das Berufungsgericht kann die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels auf Antrag anordnen. Berufungen des potentiellen Patentverletzers gegen einstweilige Maßnahmen, die gegen ihn getroffen worden sind, hindern nicht die Fortsetzung des Ausgangsverfahrens, wohl aber eine abschließende erstinstanzliche Entscheidung.

Zu Artikel 75 (Entscheidung über die Berufung und Zurückverweisung)

Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Verfahren sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht und entscheidet in der Regel selbst abschließend über den Rechtsstreit durch Berufungsurteil. Damit soll ein zügiges Verfahren sichergestellt und den Parteien damit innerhalb zumutbarer Fristen Rechtssicherheit verschafft werden. Eine Rückverweisung an das erstinstanzliche Gericht soll auf Ausnahmefälle begrenzt bleiben, die in der Verfahrensordnung näher bestimmt werden. Im Falle der Rückverweisung ist das Gericht erster Instanz an die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts gebunden.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Kapitel VI Entscheidungen

Zu Artikel 76 (Entscheidungsgrundlage und rechtliches Gehör)

Artikel 76 des Übereinkommens enthält vier zentrale zivilprozessuale Verfahrensmaximen. Auch in Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht gilt der Dispositionsgrundsatz. Die Parteien bestimmen über den Gegenstand und die Reichweite des Verfahrens. Das Gericht darf in seiner Entscheidung nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen. Es gilt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, d.h. eine Entscheidung darf nur auf solche Tatsachen und Beweismittel gestützt werden, zu denen die Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme hatten. Ferner unterliegt das Verfahren primär dem Grundsatz, dass es grundsätzlich den Parteien des Rechtsstreites obliegt, die Tatsachen und Beweismittel beizubringen. Schließlich gilt das Prinzip der freien Beweiswürdigung

Zu Artikel 77 (Formerfordernisse)

Entscheidungen und Anordnungen werden in der Verfahrenssprache schriftlich abgefasst und sind mit einer Begründung zu versehen.

Zu Artikel 78 (Entscheidungen des Gerichts und abweichende Meinungen)

Die Spruchkörper entscheiden mit der Mehrheit der Richter. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Ein Anwendungsfall dieser Regel kann z.B. auftreten, wenn eine Kammer (mit drei Richtern) über Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage im Verbund entscheidet und dazu einen vierten (technischen) Richter hinzuzieht. In Ausnahmefällen können einzelne Richter eine sogenannte „abweichende Meinung" („dissenting opinion") in der Entscheidung zum Ausdruck bringen. Die tatbestandliche Einschränkung auf Ausnahmefälle macht aber deutlich, dass das Übereinkommen von der Regel ausgeht, dass die Spruchkörper nach außen einvernehmliche Entscheidungen treffen.

Zu Artikel 79 (Vergleich)

Ein Rechtsstreit kann in jedem Verfahrensstadium durch einen Vergleich beendet werden, der der Bestätigung durch das Gericht bedarf. Ein solcher Vergleich kann allerdings nur zwischen den Parteien und nicht erga omnes gelten und daher ein Patent weder für nichtig erklären noch beschränken.

Zu Artikel 80 (Veröffentlichung von Entscheidungen)

Das Gericht kann auf Antrag anordnen, dass eine Entscheidung auf Kosten des Verletzers auf geeignete Weise veröffentlicht wird.

Zu Artikel 81 (Wiederaufnahme des Verfahrens)

Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren wieder aufgenommen werden, wenn die angegriffene Endentscheidung an einem grundlegenden Verfahrensmangel leidet oder auf einer – vor Verkündung der Entscheidung der antragstellen Partei nicht bekannten – Straftat beruht. Das vom Berufungsgericht geführte Wiederaufnahmeverfahren unterliegt einer Ausschlussfrist von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Entscheidung. Der Antrag muss innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnis der Wiederaufnahmegründe gestellt werden.

Zu Artikel 82 (Vollstreckung der Entscheidungen und Anordnungen)

Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts sind gemäß Artikel 81 Absatz 1 des Übereinkommens in den Vertragsmitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar. Dementsprechend

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Gelöscht: Abs

nimmt Artikel 71d Satz 2 der Brüssel Ia-Verordnung in der durch die Verordnung (EU) Nr. 542/2014 ergänzten Fassung die Vollstreckung von Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts innerhalb der teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten von ihrem Anwendungsbereich aus. Das Gericht kann die Vollstreckung von einer vorherigen Sicherheitsleistung des Gläubigers abhängig machen. Das Übereinkommen enthält über diese Bestimmung hinaus kein eigenes Vollstreckungsrecht. Vielmehr unterliegt das Vollstreckungsverfahren dem Recht des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgt.

Für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, und für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen eines Gerichts eines solchen Mitgliedstaats in einem Mitgliedstaat, der Vertragspartei des Übereinkommens ist, gelten dagegen nach Artikel 71d Satz 1 der Brüssel Ia-Verordnung deren allgemeine Vorschriften.

Gelöscht: Abs

Die Vorschrift findet nach Art. 35 Abs. 2 auch auf Vergleiche Anwendung, die durch Inanspruchnahme des Mediations- und Schiedszentrums zustande gekommen sind.

Teil IV Übergangsbestimmungen

Zu Artikel 83 (Übergangsregelung)

Während europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sofort und ausnahmslos der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterfallen, sieht Artikel 83 für die herkömmlichen europäischen Patente einen flexiblen Übergang zum neuen Gerichtssystem vor. Während einer Frist von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens können Verletzungsstreitigkeiten weiterhin noch vor den nationalen Gerichten anhängig gemacht werden; allerdings ist dann die Wirkung der Entscheidung auf den jeweiligen Vertragsmitgliedstaat beschränkt. Patentinhaber können während dieser Frist auch eine Erklärung abgeben, wonach sie ihr Schutzrecht dauerhaft von der neuen europäischen Gerichtsbarkeit ausnehmen („opt out"). Diese Wahlmöglichkeit gilt für alle europäischen Patente, die bis zum Ablauf der siebenjährigen Übergangsfrist erteilt oder zumindest beantragt worden sind. Das „opt out" kann wieder zurückgenommen werden mit der Wirkung, dass dann die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts greift („opt-in"). Dies setzt allerdings voraus, dass das fragliche Patent noch nicht Gegenstand eines nationalen Gerichtsverfahrens geworden ist. Auf der Grundlage einer breiten Nutzerkonsultation kann die Übergangsfrist um weitere sieben Jahre verlängert werden.

Teil V Schlussbestimmungen

Zu Artikel 84 (Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt)

Das Übereinkommen ist am 19. Februar 2013 von 25 Staaten gezeichnet worden, d.h. von allen damaligen EU-Staaten außer Spanien und Polen.

Die durch Absatz 4 eröffnete Möglichkeit des Beitritts weiterer EU-Mitgliedstaaten betrifft mithin nur noch Spanien, Polen und das erst am 1. Juli 2013 der EU beigetretene Kroatien.

Das Übereinkommen ist nach den jeweiligen mitgliedstaatlichen Verfassungsvorschriften zu ratifizieren. In Deutschland müssen sowohl der Bundesrat als auch der Deutsche Bundestag das Übereinkommen billigen, da das Zustimmungs- und Vertragsgesetz wegen Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes sowie nach Artikel 74 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 25 des Grundgesetzes wegen der Staatshaftungsregelung des Artikels 22 des Übereinkommens bei Verstößen gegen EU-Recht zustimmungsbedürftig ist. Verwahrer für die Ratifikations- und Beitrittsurkunden ist das Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Zu Artikel 85 (Aufgaben des Verwahrers)

Dieser Artikel listet die organisatorischen Aufgaben des Verwahrers auf, wozu insbesondere die Information aller Vertragsmitgliedstaaten über Ratifikationen und Beitritte gehört.

Zu Artikel 86 (Geltungsdauer des Übereinkommens)

Das Übereinkommen gilt unbefristet und enthält keine Kündigungsklausel. Kündigungen sind jedoch nach der Wiener Vertragsrechtskonvention möglich.

Zu Artikel 87 (Revision des Übereinkommens)

Das Übereinkommen sieht zwei Fälle einer vereinfachten Vertragsänderung vor. In beiden Fällen entscheidet der Verwaltungsausschuss mit Dreiviertelmehrheit. Die in Absatz 1 beschriebene Variante zielt auf die Verbesserung der Arbeitsweise des Gerichts ab. Damit kann auf Änderungsbedarf reagiert werden, der sich aus einer eingehenden Konsultation der Nutzer des Patentsystems zur Effizienz und Kostenwirksamkeit des Gerichts und einer einschlägigen Stellungnahme des Gerichts ergibt. Erstmals findet eine solche Konsultation sieben Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens statt oder sobald 2000 Verletzungsverfahren entschieden worden sind, danach soweit erforderlich in regelmäßigen Abständen. Absatz 2 nennt zudem den Fall, dass das Übereinkommen an Änderungen internationaler Patentverträge oder des EU-Rechts angepasst werden muss.

Die verfassungsmäßigen Rechte der nationalen Parlamente bei internationalen Verträgen werden dadurch gewahrt, dass Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 erst ein Jahr später in Kraft treten. In dieser Zeit kann jeder Vertragsmitgliedstaat erklären, dass er aufgrund seiner internen Entscheidungsverfahren nicht an den Beschluss gebunden sein will. In diesen Fällen wird eine Überprüfungskonferenz einberufen, die nur einstimmig entscheiden kann. Eine von der Überprüfungskonferenz beschlossene Änderung des Übereinkommens bedarf für ihr Inkrafttreten für Deutschland der Zustimmung des Gesetzgebers nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes.

Neben den in Artikel 87 des Übereinkommens behandelten Konstellationen bleibt die Möglichkeit der regulären Vertragsrevision durch eine einstimmig beschließende Diplomatische Konferenz.

Zu Artikel 88 (Sprachen des Übereinkommens)

Verbindliche Urschriften des Übereinkommens mit identischer Rechtswirkung gibt es nur in den drei Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Andere Sprachfassungen können vom Verwaltungsausschuss als „amtliche" Versionen genehmigt werden. Bei Abweichungen haben allerdings die urschriftlichen Fassungen Vorrang.

Zu Artikel 89 (Inkrafttreten)

Das Übereinkommen bestimmt drei Zeitpunkte, von denen derjenige das Inkrafttreten bewirkt, der als spätester eintritt.

Zunächst wird das feste Datum 1. Januar 2014 genannt, das allerdings zum Zeitpunkt des deutschen Ratifizierungsverfahrens bereits abgelaufen ist.

Zweiter Termin ist der erste Tag des vierten Monats nach der Hinterlegung der 13. Ratifikationsurkunde unter der Voraussetzung, dass die drei patentaktivsten Staaten – das sind die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich – unter diesen 13 Ratifikanten sind. Bislang ist das Übereinkommen von Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Malta, Portugal und Schweden ratifiziert worden.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Dritter Termin ist der erste Tag des vierten Monats nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 542/2014, welche die Brüssel Ia-Verordnung geändert hat.

Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung

Zu Artikel 1

Artikel 1 des Protokolls über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung benennt diejenigen institutionellen sowie Organisations- und Finanzvorschriften des Übereinkommens und der Satzung als vorläufig anwendbar, die erforderlich sind, damit das Einheitliche Patentgericht mit dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens arbeitsfähig sein wird.

Die vorläufig anzuwendenden Bestimmungen betreffen allein den Aufbau des Gerichts, nicht jedoch seinen Betrieb. Sie erlauben, dass ich die Ausschüsse der Mitgliedstaaten konstituieren, Stellenausschreibungen durchgeführt und die Richter ausgewählt und ernannt sowie die Präsidenten des Gerichts erster Instanz und des Berufungsgerichts gewählt werden können. Sie erlauben ferner, dass sekundäre Rechtsvorschriften, wie z.B. die Verfahrensordnung, durch den Verwaltungsausschuss angenommen und der erste Gerichtshaushalt aufgestellt werden können.

Zu den bis zu dem Inkrafttreten des Übereinkommens vorläufig anzuwendenden Bestimmungen gehören wesentliche institutionelle Vorschriften über die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts (Artikel 1 des Übereinkommens), seine Rechtspersönlichkeit (Artikel 3 des Übereinkommens), seine Haftung (Artikel 5 des Übereinkommens) und seinen Aufbau (Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens). Vorläufig anwendbar sind auch die Vorschriften über die Errichtung der Kanzlei (Artikel 10 des Übereinkommens) und über die Einsetzung und Besetzung der Ausschüsse (Artikel 11-14 des Übereinkommens).

Das Gericht ist auch erst dann arbeitsfähig, sobald die Spruchkörper mit einer ausreichenden Anzahl von Richtern besetzt ist. Das Protokoll lässt zu, dass der Verwaltungsausschuss die künftigen Richter auf Vorschlag des beratenden Ausschusses zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens ernannt haben wird. Von besonderer Bedeutung ist insoweit die Anordnung der vorläufigen Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Qualitätskriterien für die Ernennung der Richter (Artikel 15 des Übereinkommens), das Ernennungsverfahren (Artikel 16 des Übereinkommens), ihre Rechtsstellung (Artikel 17 des Übereinkommens) und den Richterpool (Artikel 18 des Übereinkommens), wobei die entsprechenden Vorschriften der Satzung ebenfalls für vorläufig anwendbar erklärt werden. Ohne die vorläufige Anwendbarkeit dieser Bestimmungen könnte nicht gewährleistet werden, dass vom ersten Tag an ausreichend Richter zur Verfügung stehen, um eingehende Klagen und Anträge zu bearbeiten.

Bereits vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens kann auch der institutionalisierte Schulungsrahmen für Patentrichter (Artikel 19 des Übereinkommens) seine Arbeit beginnen.

Die vorläufige Anwendung von Artikel 41 gestattet dem Verwaltungsausschuss, nach Einholung einer Stellungnahme der Europäischen Kommission zur Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht eine Verfahrensordnung zu beschließen. Ohne Verfahrensordnung wäre das Gericht nicht arbeitsfähig. Ferner wird dem Verwaltungsausschluss gestattet, auf Vorschlag des Gerichts die Höhe der Prozesskostenhilfe und Regeln für die Übernahme der diesbezüglichen Kosten festzulegen (Artikel 71 Absatz 3 des Übereinkommens).

Auch das Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen (Artikel 35 Absätze 1, 3 und 4 des Übereinkommens) kann bereits vorläufig errichtet werden und sich auf den Echtbetrieb vorbereiten.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 17:32 Uhr

Mit Artikel 36 bis 39 des Übereinkommens werden schließlich die notwendigen Finanzvorschriften für vorläufig anwendbar erklärt, um die Organe des Gerichts handlungsfähig zu machen.

Zu Artikel 2

Artikel 2 des Protokolls enthält Vorgaben, wie Vertragsmitgliedstaaten ihre Zustimmung zur Bindung an das Protokoll zum Ausdruck bringen können. Die Regelung trägt den unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Anforderungen der Vertragsmitgliedstaaten Rechnung. In der Bundesrepublik Deutschland bedarf das Protokoll der Ratifikation.

Zu Artikel 3

Artikel 3 stellt sicher, dass die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts erst dann beginnt, wenn mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Übereinkommen in Kraft treten wird. Das Protokoll tritt in Kraft, sobald 13 Vertragsmitgliedstaaten, darunter die drei patentstärksten Staaten Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, das Übereinkommen ratifiziert oder zumindest die parlamentarische Zustimmung zur Ratifikation des Übereinkommens mitgeteilt haben sowie die Zustimmung zur Bindung an das Protokoll zum Ausdruck gebracht haben.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1 (Übereinkommen), sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, und zwar die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012).

B. Lösung

Das Übereinkommen dient der Errichtung einer neuen europäischen Patentgerichtsbarkeit, die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

Zur Anpassung des deutschen Rechts an diese Rechtsakte wird das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), in Artikel II um die §§ 15 bis 20 ergänzt. Hierdurch werden einzelne bestehende Regelungen für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Hierzu wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Es wird außerdem festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung beansprucht werden kann. Außerdem wird eine neue zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift geschaffen, damit Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts ohne Schwierigkeiten im Inland vollstreckt werden können. Die Justizbeitreibungsordnung wird für die Beitreibung bestimmter Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts für sinngemäß anwendbar erklärt. Parallel hierzu werden die Aufgaben des Bundesamts für Justiz (BfJ) erweitert. Durch eine weitere Ergänzung des IntPatÜbkG wird bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Darüber hinaus wird das Patentgesetz angepasst, indem die Angaben, welche in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register einzutragen sind, um solche in Bezug auf das neue Schutzrecht des europäischen Patents mit einheitlicher Schutzwirkung ergänzt werden.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargelegt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Durch die vorgeschlagenen Regelungen werden Informationspflichten für Unternehmen weder eingeführt noch erweitert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa 50 000 Euro pro Jahr betragen.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, von Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kosten für die Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa *[Rückmeldungen der Länder erwartet]* Euro pro Jahr betragen.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), das zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über internationale Patentübereinkommen".

2. In Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „erklärt," die Wörter „wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) weiterhin zuständig sind und" eingefügt.

3. Die Überschrift des Artikels II § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a

Ergänzende Schutzzertifikate".

4. Artikel II § 8 wird wie folgt geändert:

   a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

      aa) Hinter den Wörtern „erteilt worden ist," werden die Wörter „das aufgrund der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) nicht der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt," eingefügt.

      bb) In Nummer 2 wird hinter das Wort „ist" ein Komma eingefügt und das Wort „oder" gestrichen.

      cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt:

      „3. die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht in Bezug auf das europäische Patent wirksam geworden ist, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt oder".

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

dd) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 4 und wird wie folgt gefasst:

„4. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 bis 3 genannten Zeitpunkt liegt."

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Der Eintritt der Rechtsfolge nach Absatz 1 ist endgültig."

5. Nach Artikel II § 14 werden die folgenden §§ 15 bis 20 eingefügt:

„§ 15

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

(1) Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 gelten vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nach Artikel 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1). Artikel II § 5, § 6a und § 10 sind vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sinngemäß anzuwenden.

(2) Wird die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents in das Register für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 2 Buchstabe e der in Absatz 1 genannten Verordnung eingetragen, gilt die Wirkung des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als nationales Patent mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt als nicht eingetreten.

(3) Wird ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, werden die Jahresgebühren für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent mit dem Tag der Zustellung der Entscheidung des Europäischen Patentamts fällig oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) mit der Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts über die Zurückweisung, die Rechtskraft erlangt, sofern sich nicht nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes eine spätere Fälligkeit ergibt.

§ 16

Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung

Ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist in Bezug auf die Vorschriften des Patentgesetzes, die die Erteilung einer Zwangslizenz betreffen, wie ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent zu behandeln.

§ 17

Verzicht

§ 20 Absatz 1 Nummer 1 des Patentgesetzes findet auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung keine Anwendung.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

§ 18

Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

(1) Wird vor einem deutschen Gericht Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents erhoben, dessen Gegenstand eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung mit derselben Priorität erteilt worden ist, und ist dieses europäische Patent oder europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechtshängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht oder wird es nach Klageerhebung vor dem deutschen Gericht zum Gegenstand eines solchen Verfahrens, so hat das deutsche Gericht die Klage wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung zwischen denselben Parteien als unzulässig abzuweisen,

1. sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt und

2. nur soweit beide Patente dieselbe Erfindung schützen.

(2) In Fällen des Absatzes 1 kann ein deutsches Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht auszusetzen sei.

(3) Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ergänzende Schutzzertifikate.

(4) Absätze 1 und 2 gelten nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen.

§ 19

Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 82 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1), deren Vollstreckung das Einheitliche Patentgericht angeordnet hat, findet die Zwangsvollstreckung im Inland statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf. Die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 abweichende Vorschriften enthalten sind. Die Regelungen des Übereinkommens nach Satz 1 und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

(2) Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch in deutscher Sprache errichtete oder übersetzte Urkunden belegt ist. Die Übersetzung ist von einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hierzu befugten Person zu erstellen. Die Kosten der Übersetzung trägt der Vollstreckungsgläubiger.

(3) An die Stelle des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges im Sinne der §§ 767 Absatz 1, 887 Absatz 1, 888 Absatz 1 Satz 1 und 890 Absatz 1 der Zivilprozessordnung tritt ohne Rücksicht auf den Streitwert das Landgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat, oder, wenn er im Inland keinen Wohnsitz hat, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfinden soll oder stattgefunden hat. Der Sitz von Gesellschaften oder juristischen Personen steht dem Wohnsitz gleich. Haben die

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 des Patentgesetzes bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung für die Bestimmung des nach Satz 1 zuständigen Landgerichts sinngemäß.

(4) Richtet sich die Klage nach § 767 der Zivilprozessordnung in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gegen die Vollstreckung aus einem gerichtlichen Vergleich, ist § 767 Absatz 2 der Zivilprozessordnung nicht anzuwenden.

§ 20

Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Die Vorschriften der Justizbeitreibungsordnung sind auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 der Justizbeitreibungsordnung entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar. Die Regelungen des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

(2) Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 ist das Bundesamt für Justiz."

6. Nach Artikel X Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 40 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) beschließt, die Verfahrensordnung sowie deren Änderung, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 41 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht beschließt."

7. Nach Artikel XI § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5

Artikel II § 8 und § 18 dieses Gesetzes in der Fassung ab Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) gelten nur für nationale Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des genannten Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Für die nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Satz 1 veröffentlicht worden ist, gilt Artikel II § 8 dieses Gesetzes in der bis zum Inkrafttreten des Übereinkommens nach Satz 1 geltenden Fassung."

Artikel 2

Änderung des Patentgesetzes

Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 204 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird folgender Satz 3 eingefügt: „In dem Register sind ferner der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung des

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) zu vermerken."

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) in Kraft tritt. Der Tag, an dem das Übereinkommen nach Satz 1 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1 (Übereinkommen), sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, nämlich die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012). Das Übereinkommen sowie die beiden Verordnungen sind integrale Bestandteile der Reform des europäischen Patentsystems.

Sowohl die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 als auch die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 sind im Januar 2013 in Kraft getreten, gelten aber noch nicht. Ihre Geltung hängt nach Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 nunmehr von dem Inkrafttreten des Übereinkommens ab. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen am 19. Februar 2013 unterzeichnet. Die Voraussetzungen für die Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutschland werden mit einem gesonderten Vertragsgesetz geschaffen.

Bislang hat der patentrechtliche Schutz in Europa zwei Grundlagen: nationale Patente, die auf nationaler Ebene von nationalen Ämtern erteilt werden, sowie europäische Patente, die vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilt werden. Das EPA stellt ein Organ der Europäischen Patentorganisation dar. Diese Organisation wurde durch das völkerrechtliche Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 gegründet (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ, gültig in der zuletzt am 29. November 2000 geänderten Fassung). Nach Erteilung und Erfüllung gegebenenfalls einschlägiger Übersetzungserfordernisse entfaltet das europäische Patent für jeden Vertragsstaat des EPÜ (Vertragsstaat), für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt. Laut Artikel 64 Absatz 3 EPÜ wird die Verletzung des europäischen Patents nach nationalem Recht behandelt. Gerichtlicher Rechtsschutz kann daher nur auf nationaler Ebene und nur mit Wirkung für das Territorium des jeweiligen Vertragsstaats erlangt werden. Das bedeutet, dass trotz der Bezeichnung „europäisches Patent" bislang kein einheitlicher Schutztitel mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten erteilt wird und kein einheitlicher justizieller Rechtsschutz gewährt wird.

Ziel der Reform des europäischen Patentsystems ist es, diese Lücke durch die Schaffung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels und die Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit zu schließen. Hierdurch sollen gerade Nachteile beseitigt werden, die aus einem fragmentarischen Patentschutz und den bestehenden beträchtlichen Unterschieden zwischen den nationalen Gerichtssystemen erwachsen.

Die Verordnung (EU) 1257/2012 sowie die Verordnung (EU) 1260/2012 dienen der Umsetzung der vom Rat der Europäischen Union beschlossenen Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Die Verordnung (EU) 1260/2012 konzentriert sich auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen. Die Verordnung (EU)

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom EPA erteilten europäischen Patent einheitliche Wirkung zukommt. Damit knüpft die Verordnung an das bestehende Erteilungsregime des EPA an. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Vorschriften des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), auch – soweit rechtlich angezeigt – auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung Anwendung finden.

Das Übereinkommen wird die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in großem Umfang auf das neue Einheitliche Patentgericht übertragen. Insoweit sind keine besonderen Vorschriften im nationalen Recht erforderlich. Es ist jedoch sicherzustellen, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Deswegen wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Außerdem wird festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in Anspruch genommen werden kann. Außerdem sind teilweise begleitende Regelungen notwendig, soweit das Übereinkommen Raum für die Anwendung nationalen Rechts eröffnet, wie insbesondere im Vollstreckungsrecht. Dieses ist nach Artikel 82 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens gerade durch die Anwendung nationalen Rechts gekennzeichnet. In Bezug auf die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts, die sich nach nationalem Recht richtet, ist der Aufgabenbereich des Bundesamts für Justiz (BfJ) zu erweitern. Es wird ferner sichergestellt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Aufgrund der Übertragung von Zuständigkeiten für Gerichtsverfahren an das Einheitliche Patentgericht ist es erforderlich, in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zu vermerken. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, § 30 Absatz 1 des Patentgesetzes (PatG) entsprechend anzupassen.

Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf diejenigen Anpassungen, die sich als notwendige Regelungen darstellen. Änderungen des Bundesbeamtengesetzes (BBG) und des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) sind nicht notwendig. Richterinnen und Richter im Bundesdienst sowie Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte können schon nach bestehender Rechtslage eine Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht als Richterin bzw. Richter oder als Personal des Einheitlichen Patentgerichts aufnehmen, indem sie dem Einheitlichen Patentgericht mit ihrer Zustimmung nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BBG, im Falle von Richtern in Verbindung mit § 46 DRiG, ganz oder teilweise zugewiesen werden. Das Institut der Zuweisung ist speziell für die vorübergehende Besetzung von Dienstposten bei supra- und internationalen Einrichtungen geschaffen worden, zu denen eine Abordnung oder Versetzung nicht möglich ist, weil es sich nicht um Dienstherren im Sinne der §§ 27, 28 BBG handelt. Durch die Zuweisung bleibt die Rechtsstellung der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters unberührt (§ 29 Absatz 3 BBG) und sämtliche im Verhältnis zum Dienstherrn geltenden Vorschriften über Pflichten und Rechte der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters finden weiterhin Anwendung. Die Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht wird durch die Zuweisung eine dienstliche Aufgabe der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters im Sinne des § 60 Absatz 1 Satz 2 BBG, die sie oder er in dienstrechtlicher Verantwortung gegenüber dem Dienstherrn Bund wahrzunehmen hat. Allerdings liegt hier insofern ein besonderer Fall der Zuweisung vor, als die Beamtin oder Richterin oder der Beamte oder Richter in ein Beschäftigungsverhältnis mit

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

dem Einheitlichen Patentgericht mit entsprechenden Rechten und Pflichten tritt. Beamtinnen und Beamte sind nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BBG grundsätzlich entlassen, wenn sie in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis zu einer Einrichtung ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht treten. Dies gilt nach dieser Vorschrift aber nicht, sofern gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. In diesem Sinne bestimmt § 29 Absatz 3 BBG im Falle der Zuweisung, dass die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten unberührt bleibt. Um den Fortbestand des Beamtenverhältnisses zu sichern, besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anordnung der Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder Amtsverhältnis durch den Dienstherren nach § 31 Absatz 2 Satz 2 BBG. Für Richterinnen und Richter besteht diese Problematik nicht. Denn § 31 BBG ist aufgrund des Vorrangs des § 21 DRiG nicht über § 46 DRiG anwendbar. § 21 DRiG ist enger ausgestaltet und sieht keine Entlassung für den Fall vor, dass eine Richterin oder ein Richter in einer internationalen oder ausländischen Organisation ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht tätig wird.

Im Falle einer Zuweisung werden Bezüge aus einer Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht nach Maßgabe des § 9a des Bundesbesoldungsgesetzes auf den Teil der Besoldung angerechnet, der dem Prozentsatz der Arbeitszeit entspricht, zu dem die Beamtin oder Richterin bzw. der Beamte oder Richter für das Einheitliche Patentgericht tätig wird.

Änderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und der Patentanwaltsordnung (PAO) sind nicht erforderlich. Zugelassene Rechts- bzw. Patentanwältinnen und Rechts- bzw. Patentanwälte können nach Maßgabe der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO und nach den Vorgaben des Artikels 17 Absatz 4 des Übereinkommens sowie der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gleichzeitig als technisch qualifizierte Teilzeitrichterinnen und technisch qualifizierte Teilzeitrichter des Einheitlichen Patentgerichts tätig sein. Eine Gefährdung der Interessen der Rechtspflege ist nicht zu befürchten. Denn das Übereinkommen erlaubt die Ausübung anderer Aufgaben neben dem Amt einer technisch qualifizierten Richterin und eines technisch qualifizierten Richters des Einheitlichen Patentgerichts in Teilzeit, sofern kein Interessenkonflikt besteht, Artikel 17 Absatz 4 des Übereinkommens. Die näheren Einzelheiten sind in der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts festgelegt. Die Rechtsanwaltskammern bzw. die Patentanwaltskammer gestatten auf Antrag gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO die weitere Ausübung der Tätigkeit als Rechts- bzw. Patentanwältin und Rechts- bzw. Patentanwalt und berücksichtigen hierbei die Umstände des Einzelfalles. In den seltenen Fällen der bestehenden Ernennung zur Richterin oder zum Richter des Einheitlichen Patentgerichts und späterer Beantragung der Zulassung zur Rechts- bzw. Patentanwaltschaft ist jedenfalls der Wertung der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO im Rahmen der § 7 Nummer 10 BRAO, § 14 Nummer 10 PAO Rechnung zu tragen.

Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes erscheinen nicht notwendig. Die für Patentrechtsstreitigkeiten in Verfahren vor den deutschen Gerichten geltenden Regelungen des Teils 3 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sind auch auf die entsprechenden Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht anwendbar. Soweit sich die vergütungsrechtlichen Vorschriften auf nationales Verfahrensrecht beziehen, ist bei Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht im Einzelfall zu prüfen, welche Gebührenvorschriften gegebenenfalls entsprechend anzuwenden sind. Im Übrigen ist zu erwarten, dass in diesem Bereich ohnehin überwiegend Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Im Verhältnis zum Prozessgegner ist die Höhe der erstattungsfähigen Aufwendungen im Übrigen begrenzt nach Maßgabe von Artikel 69 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Das deutsche Recht sieht Bestimmungen zur Anpassung des nationalen Rechts an das EPÜ in Artikel II IntPatÜbkG vor. Aufgrund der Zuständigkeitsübertragung an das Einheitliche Patentgericht ist dafür Sorge zu tragen, dass eine gerichtliche Nichtigerklärung von europäischen Patenten, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden sind, nicht in die neue Zuständigkeitsordnung eingreift. Hierzu wird Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG um eine entsprechende Klarstellung ergänzt.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben die nationalen und europäischen Patente werden die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung treten. Das Einheitliche Patentgericht wird in der Regel nicht nur über die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung, sondern auch über die klassischen europäischen Patente entscheiden. Es wird vorgeschlagen, neben dem Schutz durch europäische Patente oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in der Regel einen zusätzlichen Schutz durch nationale Patente zuzulassen. Hierzu wird das bestehende Verbot des doppelten Schutzes (Doppelschutzverbot) zwischen nationalen Patenten und europäischen Patenten in Artikel II § 8 IntPatÜbkG für die Zukunft neu gestaltet. Zusätzlich wird in einem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei aus einem nationalen Patent und einem europäischen Schutztitel nach Möglichkeit zu vermeiden.

Das geplante einheitliche Patentsystem fügt sich in das bestehende Patenterteilungssystem nach dem EPÜ ein. Daher bestimmt Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG, welche Vorschriften des Artikels II auch auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht werden sollen.

Einige dieser Vorschriften werden zur Anwendung gebracht, um klarzustellen, dass der spätere Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents auf die Anwendbarkeit der entsprechenden Vorschriften keinen Einfluss hat (Artikel II §§ 1 bis 5, 10 und 14 IntPatÜbkG). Da das Übereinkommen ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung vorsieht, das neue europäische Patentsystem aber keine gesonderten Regelungen zur Erteilung oder zum Widerruf enthält, wird das bestehende Erteilungs- und Widerrufsverfahren durch das DPMA auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Außerdem sollen deutsche Gerichte nach Eintragung der einheitlichen Wirkung weiterhin im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten beim EPA stellen können (Artikel II § 13 IntPatÜbkG). Umgekehrt soll auch das EPA trotz späteren Eintritts der einheitlichen Wirkung weiterhin Rechtshilfeersuchen nach Maßgabe des Artikels II § 11 IntPatÜbkG stellen können.

Es wird außerdem ausgeschlossen, dass es zu einer Kollision von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung kommen kann. Denn letztere Schutzrechte bauen auf den europäischen Patenten auf und können nicht gleichzeitig mit diesen Schutz genießen, was in der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ausdrücklich geregelt wird.

Für den Fall der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung wird sichergestellt, dass noch eine rechtzeitige Zahlung von Jahresgebühren möglich ist, um den Schutz in Form eines europäischen Patents nicht zu verlieren.

Zwangslizenzen unterliegen nach dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 dem nationalen Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet, was durch die Neuregelung in Artikel II § 16 IntPatÜbkG klargestellt wird.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Es wird außerdem klargestellt, dass das deutsche Recht keine Anwendung findet, wenn der Inhaber eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auf dieses Schutzrecht verzichtet. Dies führte sonst zu Inkonsequenzen mit dem neuen europäischen Patentsystem.

In Bezug auf die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts wird eine eigenständige zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift in das IntPatÜbkG aufgenommen. Sie passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens an. Dabei wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Die Neuregelung enthält ein Übersetzungserfordernis zum Zwecke der Zwangsvollstreckung, um zu gewährleisten, dass die deutschen Vollstreckungsorgane von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Zwangsvollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann. Die Neuregelung enthält ferner eine Zuständigkeitsregel, wonach vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten konzentriert werden. Hierbei orientiert sich der Entwurf an bestehenden Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) und an Konzentrationsregelungen nach dem PatG.

Durch die Neuregelung in Artikel II § 20 IntPatÜbkG wird die Beitreibung von bestimmten Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern des Einheitlichen Patentgerichts sowie weiterer Ansprüche, die denjenigen vergleichbar sind, die die Justizbeitreibungsordnung (JBeitrO) erwähnt, etwa auf Rückzahlung von Prozesskostenhilfe. Absatz 2 der Neuregelung enthält eine dem § 2 Absatz 2 JBeitrO nachgebildete Zuständigkeitsbestimmung. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ als Vollstreckungsbehörde erweitert.

Durch eine Ergänzung des Artikels X des IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

2. Patentgesetz

Die Vorschrift des § 30 Absatz 1 PatG wird um einen weiteren Satz ergänzt, der bestimmt, welche zusätzlichen Angaben im Zusammenhang mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in das vom DPMA geführte Register aufzunehmen sind. Dies sind der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes (GG). Der im vorliegenden Entwurf betroffene Bereich der Zwangsvollstreckung unterfällt der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG, da das gerichtliche Verfahren auch das Vollstreckungsrecht erfasst. Soweit der Entwurf die Aufgabenbereiche des BfJ regelt, folgt die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Das Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Verträge, die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden sind, stehen dem Gesetzentwurf nicht entgegen.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Entwurf dient der Rechtsvereinfachung. Er hat die Anpassung des nationalen Rechts an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zum Gegenstand, die zusammen eine europäische Patentreform bilden. Das neue Patentsystem wird dazu führen, dass die Durchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für mehrere Vertragsmitgliedstaaten einheitlich vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgen kann.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargestellt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

4. Erfüllungsaufwand

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Bisher wird in Europa Patentschutz einerseits durch nationale Patente gewährleistet, die von nationalen Ämtern nach nationalem Recht erteilt werden. Andererseits erteilt das EPA auf der Grundlage des EPÜ europäische Patente. Beiden Patentarten ist gemeinsam, dass ihre Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung jeweils vor den einzelnen nationalen Gerichten erfolgen müssen, was bislang zu einer Reihe von parallelen Gerichtsverfahren in verschiedenen Vertragsstaaten führen konnte. Dies wird durch die Möglichkeit einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung bei dem Einheitlichen Patentgericht in Zukunft vermieden. Die Einführung des neuen Schutztitels des europäischen Patents mit einheitli-

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

cher Wirkung erweitert die Optionen der Wirtschaft. Da außerdem künftig neben der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auch die Möglichkeit der Anmeldung eins nationalen Patents bestehen wird, können Wirtschaftsteilnehmer den für ihre konkrete Situation passgenauen Schutz von Erfindungen so kostengünstig wie möglich gestalten.

Die finanziellen Vorteile für die Wirtschaft durch die neuen Regelungen lassen sich nicht vorab beziffern.

Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Es wird angenommen, dass mit etwa 30 Beitreibungseingängen im ersten Jahr und infolge steigender Fallzahlen ca. 135 im fünften Jahr zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Beitreibung je nach Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners in einem der derzeit 25 Vertragsmitgliedstaaten erfolgen wird und damit nur ein Teil aller Beitreibungsfälle in Deutschland stattfinden wird. Die tatsächlich beim BfJ aufkommende Zahl dürfte dementsprechend 60 Fälle pro Jahr nicht übersteigen. Die Kosten für Personal- und Sachaufwand pro Jahr für 60 Fälle einschließlich eines Verwaltungsaufschlags werden mit rund 50 000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag beruht auf einer qualifizierten Schätzung des BfJ auf Basis von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Tätigkeiten. Ein bei den Ländern entstehender zusätzlicher Kostenbedarf durch den Einsatz von im Wege der Amtshilfe tätigen Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten sowie Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern lässt sich nicht beziffern.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, von Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG sowie des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen. Diesen Beträgen liegen Schätzungen des DPMA zugrunde. Sie wurden im Einzelnen wie folgt ermittelt:

Aufgrund der Änderung des § 30 PatG wird beim DPMA ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 31 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Hierbei handelt es sich um Kosten durch die Beauftragung eines externen Auftragnehmers in Höhe von insgesamt gerundet 23 000 Euro zuzüglich Kosten für internen Aufwand beim DPMA von insgesamt 16 Personentagen mit 500 Euro pro Tag, d.h. 8 000 EUR, ermittelt anhand des jährlichen Personalkostensatzes für die Besoldungsgruppe A 15 in Höhe von gerundet 110 000 Euro bei einem Ansatz von 220 Arbeitstagen im Jahr. Der voraussichtliche jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG mit 52 Personentagen wird auf Basis desselben Personalkostenansatzes etwa 26 000 Euro betragen.

Der aus Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG (Fälligkeit der Jahresgebühren für europäische Patente bei Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung) resultierende einmalige Umstellungsaufwand zur Anpassung des nationalen Systems wird voraussichtlich 44 000 Euro betragen. Hierbei entfallen rund 32 500 Euro auf die Beauftragung eines externen Auftragnehmers und rund 11 500 Euro auf den internen Aufwand beim DPMA aus 23 Personentagen der Besoldungsgruppe A 15.

Der jährliche Erfüllungsaufwand als Folge des Artikels II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 500 Euro betragen. Aus Sicht der Patentverwaltung dürfte sich der Personalaufwand nicht merklich erhöhen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kos-

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

ten zur Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Nach den Erfahrungswerten der patentstarken Bundesländer werden in Patentstreitsachen pro Jahr etwa 25% an Folgeverfahren nach § 888 ZPO und § 890 ZPO durchgeführt. Sie lösen einen durchschnittlichen Personal- und Sachkostenaufwand von *[Rückmeldungen der Länder erwartet]* Euro pro Fall aus, so dass mit einer maximalen Belastung von […] Euro pro Jahr zu rechnen ist.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Gesetzentwurf hat weder gleichstellungspolitische noch demografische Auswirkungen. Verbraucherpolitische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluation

Es ist keine Befristung vorgesehen. Das Übereinkommen und die begleitenden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 sind auf Dauer angelegt. Für etwaige Anpassungen des neuen Patentsystems sind Überprüfungsmechanismen im Übereinkommen selbst und in den Verordnungen vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)

Zu Nummer 1

Die Überschrift des Gesetzes wird neu gefasst. Die bislang bereits überwiegend genutzte Kurzbezeichnung zu der ursprünglichen Überschrift soll nunmehr selbst Überschrift werden.

Zu Nummer 2

Artikel 1 Nummer 2 bezieht sich auf Artikel II § 6 IntPatÜbkG. Diese Vorschrift regelt die Nichtigkeit eines mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents und die Folgen der Nichtigkeit. Nach Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen, Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens. Aus diesem Grund kann Artikel II § 6 IntPatÜbkG nach Inkrafttreten des Übereinkommens nur noch dann Anwendung finden, wenn ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fällt. Dies ist dann der Fall, wenn entsprechende Klagen während der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens weiter vor einem nationalen Gericht erhoben werden oder wenn die Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens in Anspruch genommen wird. Durch die Ergänzung des Artikels II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Artikel II § 6 IntPatÜbkG nur dann Anwendung findet, wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens weiterhin zuständig sind.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Zu Nummer 3

Artikel 1 Nummer 3 fügt in Artikel II § 6a IntPatÜbkG die Überschrift „Ergänzende Schutzzertifikate" ein und gleicht dadurch diese Vorschrift den anderen Vorschriften in Artikel II an.

Zu Nummer 4

Artikel 1 Nummer 4 enthält eine Neuregelung des Doppelschutzverbots. Bisher ist vorgesehen, dass ein deutsches Patent wirkungslos wird, wenn dem Patentinhaber oder seinem Rechtsnachfolger für die gleiche Erfindung mit dem gleichen Zeitrang ein europäisches Patent erteilt worden ist, das nicht mehr im Rahmen eines Einspruchsverfahrens widerrufen werden kann. Denn bislang können Patentinhaber entweder deutsche Patente oder europäische Patente erhalten, die beide auf nationaler Ebene durchgesetzt oder angegriffen und für nichtig erklärt werden.

Das Doppelschutzverbot wurde eingeführt, da – so die damalige amtliche Begründung (BlPMZ 1976, 322, 327) – der Patentinhaber an dem Bestand gleichartiger und gleichwertiger Ausschließlichkeitsrechte kein berechtigtes Interesse haben könne. Der Bestand solcher identischer Rechte, deren Schicksal voneinander unabhängig sei, würde die Rechtslage unnötig verwirren und komplizieren. Als unerwünschte Folge wäre etwa der Patentinhaber nach Nichtigerklärung des europäischen Patents formal noch in der Lage, Verletzungsansprüche aus dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen. Der damalige Gesetzgeber hat daher mit dem Doppelschutzverbot dem Schutzrecht mit der im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung, dem europäischen Patent, den Vorzug gegeben.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben nationale und europäische Patente wird das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung treten. Außerdem wird das Einheitliche Patentgericht nicht nur eine umfangreiche Zuständigkeit in Bezug auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung haben, sondern in der Regel auch in Bezug auf die europäischen Patente. Nur, wenn Patentinhaber während einer verlängerbaren Übergangszeit von sieben Jahren (Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens) von den Ausnahmeregelungen des Artikels 83 des Übereinkommens Gebrauch machen, werden die europäischen Patente weiterhin vor den nationalen Patenten durchgesetzt und von diesen für nichtig erklärt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, die Verhältnisse zwischen einem nationalen Patent und einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung sowie zwischen einem nationalen Patent und einem europäischen Patent neu zu gestalten. In der Regel soll es möglich sein, neben einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung oder einem europäischen Patent ein nationales Patent zu haben. Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, werden ergänzende Regelungen vorgeschlagen. Insbesondere wird in dem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zu Buchstabe a

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a zeigt die vorgeschlagenen Änderungen des Artikels II § 8 Absatz 1 IntPatÜbkG auf.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die vorgeschlagene Regelung beschränkt das geltende Doppelschutzverbot in dem Schutzrechtsverhältnis nationales Patent – europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung auf die Fälle, in denen Anmelder oder Patentinhaber ein europäisches Patent aus der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts herausnehmen, indem sie von der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens Gebrauch machen. In diesen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Fällen zeigen sie, dass sie weiterhin einheitlich Rechtsschutz vor nationalen Gerichten in Anspruch nehmen möchten. Die Interessenlage entspricht derjenigen nach der geltenden Rechtslage, so dass ein Doppelschutz nicht angezeigt ist.

Die Änderung umfasst nicht die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens. Die Anknüpfung der Wirksamkeit eines nationalen Patents an die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens in Bezug auf ein europäisches Patent vor deutschen Gerichten würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Denn es handelt sich nicht immer um Patentinhaber, die gerichtliche Verfahren einleiten. Dies wird besonders offenkundig im Falle von Nichtigkeitsklagen. Die Vorverlegung des Unwirksamkeitszeitpunkts würde ebenfalls zu Rechtsunsicherheit führen, da die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens erst geraume Zeit später, zum Ende des Übergangszeitraums nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens hin, erfolgen kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderung in Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine Folgeänderung zu derjenigen nach Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa dar. Denn das Doppelschutzverbot wird an die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens geknüpft. Diese Inanspruchnahme kann gegebenenfalls erst nach den derzeit in Artikel II § 8 IntPatÜbkG vorgesehenen Zeitpunkten liegen, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, Abschluss des Einspruchsverfahrens oder Erteilung des nationalen Patents. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesen Fällen der Zeitpunkt des Eintritts der Unwirksamkeit des nationalen Patents auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach dem Übereinkommen hinauszuschieben.

Gleichzeitig stellt die vorgeschlagene Änderung sicher, dass das nationale Patent erst dann seine Wirksamkeit verliert, wenn der Bestand des erteilten europäischen Patents dadurch gesichert ist, dass dieses nicht mehr im Einspruchsverfahren angegriffen werden kann. Denn die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens kann bereits vor der Erteilung des europäischen Patents wirksam werden.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sicherstellt, dass die Erteilung des deutschen Patents den spätesten Zeitpunkt der Unwirksamkeit darstellt, wenn die Erteilung nach den Zeitpunkten laut Artikel II § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 IntPatÜbkG liegt. Auf diese Weise wird sowohl den Interessen der Patentinhaber als auch dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit am meisten Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Die vorgeschlagene Änderung dient der Rechtssicherheit. Insbesondere in den Fällen, in denen Patentinhaber auf die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens nach Maßgabe des Artikels 83 Absatzes 4 des Übereinkommens wieder verzichten, soll es nicht mehr zu einer Änderung der Rechtslage in Bezug auf das deutsche Patent kommen. Außerdem sollen Änderungen des Zeitpunkts der Unwirksamkeit ausgeschlossen werden.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Zu Nummer 5

Artikel 1 Nummer 5 regelt diejenigen Vorschriften, die in Artikel II IntPatÜbkG eingefügt werden sollen, um dieses Gesetz an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 anzupassen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 IntPatÜbkG)

§ 15 enthält allgemeine Regelungen zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG bringt zum Ausdruck, dass die bisherigen Vorschriften zum europäischen Patentrecht in Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 IntPatÜbkG auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen. Satz 2 stellt klar, welche Vorschriften, die von ihrem Wortlaut her nicht direkt auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung passen, sinngemäß anzuwenden sind.

Der Vorbehalt in Bezug auf speziellere Vorschriften in beiden Sätzen stellt sicher, dass etwaige speziellere Bestimmungen des Übereinkommens und der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 vorranging anwendbar sind. Hierdurch wird etwa dafür Sorge getragen, dass in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 32 des Übereinkommens nicht eingegriffen wird, zum Beispiel in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate. Soweit die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts aber nicht gegeben ist, soll das deutsche Recht, etwa in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate, zur Anwendung kommen.

Durch diese Systematik wird klargestellt, dass das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ein Schutzrecht darstellt, das auf dem europäischen Patent aufbaut. Denn die Entstehung der einheitlichen Wirkung setzt voraus, dass

- zunächst ein europäisches Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012,
- der Inhaber dieses europäischen Patents spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellt, vgl. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, und
- die einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

Diese Voraussetzungen werden in Regel 5 sowie Regel 6 des Entwurfs einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz des Präsidenten des EPA aufgegriffen *[bislang: Dokument SC/30/14; Fundstelle ABl. EPA noch unbekannt]*.

Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wird erst am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA in den teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam, Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen

Zu Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG

Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG regeln den Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen. Artikel II § 1 IntPatÜbkG betrifft den Entschädigungsanspruch in den Fällen, in denen eine patentfähige Erfindung nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung von einem Dritten benutzt wird, obwohl dieser wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Relevant ist mithin der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und der Erteilung des europäischen Patents. Ob im Anschluss an die Erteilung des europäischen Patents die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt, ist nicht relevant. Denn der Patentinhaber kann ab Erteilung direkt aus dem europäischen Patent (gegebenenfalls später mit einheitlicher Wirkung) vorgehen und ist nicht mehr nur auf einen Entschädigungsanspruch begrenzt. Gleichwohl ist es erforderlich klarzustellen, dass der Entschädigungsanspruch auch dann verlangt werden kann, wenn später die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt.

Die Bezugnahme in Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG auf eine europäische Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird, macht eine sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht erforderlich. Diese Vorschrift gilt vielmehr unmittelbar. Denn sie schützt die europäische Patentanmeldung an sich. Wird später ein darauf basierendes europäisches Patent erteilt und erlangt dieses einheitliche Wirkung, so ist davon auszugehen, dass sich an der Benennung der Bundesrepublik Deutschland nichts ändert. Denn zum einen kommt ein Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG nur dann in Betracht, wenn bis zur Erteilung des europäischen Patents die Benennung von (unter anderem) der Bundesrepublik Deutschland vorliegt. Zum anderen wird diese Benennung regelmäßig schon deswegen zu bejahen sein, weil nach Artikel 79 Absatz 1 EPÜ alle Vertragsstaaten – mithin auch die Bundesrepublik Deutschland – in einem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents als benannt gelten, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Diese Benennung kann auch nicht zurückgenommen werden, denn die einheitliche Wirkung wird nach Regel 5 Absatz 2 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz nur dann eingetragen, wenn das europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten – darunter die Bundesrepublik Deutschland – erteilt worden ist.

Diese Ausführungen gelten auch dann, wenn der Schutz der europäischen Anmeldung durch einen Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 IntPatÜbkG wegen fehlender Übersetzung zeitlich hinausgeschoben ist. Nach Maßgabe des Vorstehenden gilt auch Artikel II § 2 IntPatÜbkG für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung unmittelbar.

Zu Artikel II § 3 und § 4 IntPatÜbkG

Artikel II § 3 IntPatÜbkG regelt die Übermittlung von Informationen zwischen dem DPMA und dem EPA. Artikel II § 4 IntPatÜbkG bezieht sich auf die Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim DPMA. Beide Vorschriften betreffen die Phase bis zur Erteilung eines europäischen Patents. Ihre Geltung für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung soll klarstellend erfolgen, um zu verdeutlichen, dass die spätere Beantragung der einheitlichen Wirkung und ihr Eintritt unschädlich sind. Denn diese beziehen sich auf ein erteiltes europäisches Patent.

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Zu Artikel II § 5 und § 10 IntPatÜbkG

Artikel II § 5 IntPatÜbkG regelt den Anspruch gegen einen nichtberechtigten Patentanmelder. Etwaige Klagen des an einer Erfindung Berechtigten sind üblicherweise zuerst auf die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents gerichtet. Ist zwischenzeitlich ein europäisches Patent erteilt worden, so stellt Artikel II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG klar, dass der Berechtigte in diesem Fall die Übertragung des europäischen Patents verlangen kann. Dies soll auch dann gelten, wenn zwischenzeitlich die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten ist.

Artikel II § 5 Absatz 2 IntPatÜbkG regelt die Ausschussfrist, innerhalb derer Ansprüche nach Absatz 1 gerichtlich geltend gemacht werden können. Es handelt sich im Grundsatz um eine Frist von zwei Jahren nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen worden ist. Innerhalb dieser Frist kann bereits die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten sein. Daher soll der gesamte Artikel II § 5 IntPatÜbkG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung entsprechende Anwendung finden.

Ergänzend ist zu beachten, dass entsprechende Klagen nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, so dass insoweit nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten des Übereinkommens (Vertragsmitgliedstaaten) zuständig sind, soweit ihre internationale Zuständigkeit gegeben ist. Diese internationale Zuständigkeit richtet sich nach Artikel II § 10 IntPatÜbkG, der auch dann gelten soll, wenn die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents eingetreten ist. Daher ist die entsprechende Anwendung des Artikels II § 10 IntPatÜbkG ebenfalls vorgesehen.

Zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG

Artikel II § 6a IntPatÜbkG bestimmt, dass das DPMA ergänzende Schutzzertifikate auch für die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patente nach Maßgabe des PatG erteilt. Die sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift stellt sicher, dass ergänzende Schutzzertifikate für ein Erzeugnis, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, erteilt werden können. Es handelt sich hierbei um ergänzende Schutzzertifikate, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1 (Verordnung (EG) Nr. 469/2009), und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30 (Verordnung (EG) Nr. 1610/96), erteilt werden.

Die Erteilung soll durch das DPMA erfolgen und für die Bundesrepublik Deutschland wirken. Für europäische Patente ergibt sich dies jeweils aus Artikel 9 Absatz 1 der oben genannten Verordnungen in Verbindung mit §§ 16a und 49a PatG. Da das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 keine Sonderregelungen für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten vorsehen, setzten sie voraus, dass das bisherige Erteilungsregime auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten soll. Bestätigt wird dies durch Regel 16 Absatz 1 Buchstabe v des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz. Danach werden in das Register für den einheitlichen Patentschutz unter anderem der Tag der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Erzeugnis eingetragen, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, sowie der Name des erteilenden Mitgliedstaats.

Das DPMA ist auch zuständig für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, wenn dieses ergänzende Schutzzertifikat vom DPMA auf Grundlage eines

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde. Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 bestimmt, dass die „nach einzelstaatlichem Recht für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents" zuständige Stelle ebenfalls für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats zuständig ist. § 49a Absatz 4 Nummer 2 PatG schreibt als einzelstaatliches Recht vor, dass das DPMA über die in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen Anträge auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit entscheidet.

Dies gilt auch dann, wenn das Grundpatent ein europäisches Patent ist, für das die einheitliche Wirkung eingetragen worden ist und für dessen Widerruf dementsprechend nach Maßgabe des Artikels 101 Absatz 2 EPÜ das EPA zuständig ist. Denn der Bezug in Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 auf die „für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents zuständig[e] Stelle" ist weit auszulegen. Dies folgt bereits daraus, dass das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt (Artikel 2 Absatz 2 EPÜ). Mangels spezieller Vorschriften des EPÜ findet auf ergänzende Schutzzertifikate § 49a PatG in Verbindung mit Artikel II § 6a IntPatÜbkG Anwendung. Bereits aus der Konzeption des EPÜ folgt damit, dass nicht das EPA, sondern die nationalen Patentämter der Vertragsstaaten für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zuständig sind.

Soweit hingegen speziellere Vorschriften des Übereinkommens in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung bestehen, gehen diese vor. Insoweit kommt § 16a PatG nicht zum Zuge.

Zu Artikel II § 11 IntPatÜbkG

Die in dieser Vorschrift verankerte Ermächtigung zur Bestimmung einer Bundesbehörde als zentraler Behörde für die Entgegennahme und Weiterleitung der vom EPA ausgehenden Rechtshilfeersuchen soll auch in Ansehung europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Wie Artikel 131 Absatz 2 EPÜ zeigt, sind insbesondere Beweisaufnahmen Anwendungsfälle für Rechtshilfeersuchen. Beweisaufnahmen können in verschiedenen Verfahrensstadien vor dem EPA stattfinden, so etwa im Rahmen des Einspruchsverfahrens, vgl. Regel 119 Absatz 1 EPÜ. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Rechtshilfeersuchen des EPA auch nach Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents an die zentralen Behörden der Vertragsmitgliedstaaten des EPÜ gerichtet werden. Ein Anwendungsfall ist etwa das Einspruchsverfahren, da Einsprüche gegen ein europäisches Patent gemäß Artikel 99 Absatz 1 Satz 1 EPÜ innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingelegt werden können. Demgegenüber muss die einheitliche Wirkung spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beantragt werden. Folglich kann die einheitliche Wirkung des europäischen Patents bereits vor Einleitung eines Einspruchsverfahrens eintreten.

Zu Artikel II § 12 IntPatÜbkG

Artikel II § 12 IntPatÜbkG regelt die Zuständigkeit für den Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters nach dem EPÜ. Auch diese Vorschrift soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn sie bezieht sich auf Artikel 134 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 8 EPÜ. Dort wird wiederum Bezug genommen auf die nach dem EPÜ geschaffenen Verfahren. Hierzu gehört etwa das Verfahren zur Erteilung der europäischen Patente. Dieses Erteilungsverfahren ist auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung relevant, da die Erteilung eines europäischen Patents zwingende Voraussetzung der Erlangung des einheitlichen Schutzes ist.

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Zu Artikel II § 13 IntPatÜbkG

Diese Vorschrift regelt Einzelheiten im Zusammenhang mit Ersuchen deutscher Gerichte an das EPA um Erstattung technischer Gutachten nach Artikel 25 EPÜ. Sie soll ebenfalls für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn das Einheitliche Patentgericht besitzt zwar nach Artikel 32 Absatz 1 des Übereinkommens eine weitreichende ausschließliche Zuständigkeit. Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, sind aber nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig. Dies kommt etwa in Fällen des Artikels II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit dem neuen Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Betracht, also bei Klagen gerichtet auf die Übertragung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, wenn die entsprechende Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet wurde und es später zu einer Patenterteilung und zum Eintritt der einheitlichen Wirkung gekommen ist.

Zu Artikel II § 14 IntPatÜbkG

Artikel II § 14 IntPatÜbkG stellt die Anmeldung einer nach § 93 des Strafgesetzes geheimhaltungsbedürftigen Erfindung beim EPA unter Strafe. Die Vorschrift soll auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten, da trotz einer unzulässigen Anmeldung die Erteilung eines europäischen Patents sowie ein späterer Eintritt der einheitlichen Wirkung nicht ausgeschlossen sind.

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen

Artikel II § 6, § 7 bis § 9 IntPatÜbkG werden in Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG nicht erwähnt, da diese für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen.

Die Vorschrift des Artikels II § 6 IntPatÜbkG regelt die Nichtigerklärung eines europäischen Patents und ihre Folgen. Sie kann für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen. Zudem sieht Artikel 65 des Übereinkommens eine explizite Regelung für Fälle der gerichtlichen Entscheidung über die Gültigkeit eines europäischen Patents und eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung vor.

Artikel II § 7 IntPatÜbkG enthält Regelungen in Bezug auf die Zahlung von Jahresgebühren für mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente. Auch diese Vorschrift kann nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn die Jahresgebühren für diese Patente werden insbesondere in Artikel 9 Absatz 2 und in den Artikeln 11 bis 13 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelt. Diese Gebühren sind an die Europäische Patentorganisation zu entrichten, Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Neben den genannten speziellen Vorschriften besteht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung daher kein Anwendungsbereich für Artikel II § 7 IntPatÜbkG. Der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren bei einer Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung des europäischen Patents wird eigens in Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG geregelt. Im Übrigen enthält Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz eine weitere Bestimmung zur Fälligkeit der Jahresgebühr, die derjenigen in Artikel II § 7 Absatz 2 IntPatÜbkG für europäische Patente entspricht. Denn diese Regel bestimmt, dass Regel 51 Absatz 5 EPÜ dann Anwendung findet, wenn ein Antrag auf Überprüfung oder ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nach Artikel 81 des Übereinkommens Erfolg hat. Das bedeutet, dass sich Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz auf solche

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Fälle bezieht, in denen ein zuvor aufgehobenes europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung wieder auflebt.

Artikel II § 8 IntPatÜbkG verbietet den doppelten Schutz einer Erfindung sowohl durch ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent als auch durch ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent. Diese Vorschrift soll nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn insoweit wird eine gesonderte Regelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG getroffen.

Artikel II § 9 IntPatÜbkG regelt die Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung. Sie soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn sie betrifft Fälle, in denen eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Satz 3 EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die Patentanmeldung nicht rechtzeitig an das EPA weitergeleitet wurde. Es kann dementsprechend nicht mehr zu der Erteilung eines europäischen Patents kommen, einer wesentlichen Voraussetzung für die zusätzliche Erlangung der einheitlichen Wirkung.

Geltung der Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG für europäische Patente bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des Artikels 83 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens

Das Übereinkommen sieht in Artikel 83 Übergangsregelungen vor. So besteht nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens eine – nach Maßgabe des Absatzes 5 verlängerbare – Übergangszeit von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens. Während dieser Zeit können Klagen in Bezug auf europäische Patente und ergänzende Schutzzertifikate, die zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden sind, weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden. Wird diese Regelung in Anspruch genommen, so gelten uneingeschränkt die Vorschriften des Artikels II §§ 1 bis 14 IntPatÜbkG. Denn nationale Gerichte, die während der Übergangszeit angerufen werden, wenden nationales Recht an. Anderenfalls drohte eine uneinheitliche Anwendung des Übereinkommens in den einzelnen Vertragsmitgliedstaaten, was ausweislich des fünften Erwägungsgrundes zu dem Übereinkommen von den Vertragsmitgliedstaaten nicht beabsichtigt war. Dort heißt es, dass die Vertragsmitgliedstaaten bei der Erzielung des Übereinkommens von dem Wunsch geleitet wurden, durch die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts die Durchsetzung von Patenten und die Verteidigung gegen unbegründete Klagen sowie Klagen im Zusammenhang mit Patenten, die für nichtig erklärt werden sollten, zu verbessern und die Rechtssicherheit zu stärken. Gerade zu diesem Zweck sieht Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts – eines einheitlichen Gerichts – vor. Diese Erwägungen spiegeln die Auffassung des Vorbereitenden Ausschusses zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts, der von den Vertragsmitgliedstaaten einberufen wurde, wider (siehe das Dokument „Interpretative note – Consequences of the application of Article 83 UPCA"[1]).

Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens sieht eine zusätzliche Ausnahmeregelung vor. Danach kann der Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents, das insbesondere vor Ablauf der oben genannten Überganszeit erteilt oder beantragt worden ist, sowie ein Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden ist, die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts ausschließen, wenn noch keine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben worden ist. Dies erfolgt durch Mitteilung über die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung gegenüber der Kanzlei des Einheitlichen Patentgerichts spätestens einen Monat vor Ablauf der Übergangszeit. Geschieht dies, so sind mangels ausschließlicher Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts die nationalen Gerichte der Vertragsmit-

[1]) Internet: http://www.unified-patent-court.org/news/71-interpretative-note-consequences-of-the-application-of-article-83-upca

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

gliedstaaten weiter zuständig. Die nationalen Gerichte wenden auch in diesem Ausnahmefall die nationalen Vorschriften an, nicht hingegen das Übereinkommen. Zur Begründung wird auf die vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens Bezug genommen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG entspricht der Vorgabe in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Sie stellt sicher, dass es nicht zu einer Kollision der Schutzrechte, und zwar des europäischen Patents und des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, kommen kann. Wird die einheitliche Wirkung des europäischen Patents beantragt und tritt sie später ein, so ist diese maßgeblich. Denn aus Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ergibt sich, dass es in diesem Fall kein paralleles Schutzrecht alleine auf der Grundlage des EPÜ mit Wirkung für den Hoheitsbereich der einzelnen Vertragsstaaten – etwa die Bundesrepublik Deutschland – geben kann.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG)

In Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG wird der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren im Falle der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung geregelt. Wird der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, so besteht das Interesse des Patentinhabers in der Regel darin, sein Schutzrecht in Form eines europäischen Patents aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, muss der Inhaber rechtzeitig die Jahresgebühren entrichten, und zwar für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent nach den nationalen Vorschriften an das DPMA, vgl. Artikel II § 7 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG. Hierbei hat der Inhaber Zahlungsfristen nach dem Patentkostengesetz zu beachten. Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG stellt sicher, dass diese Fristen nicht ablaufen, bevor endgültig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen worden ist. Dies kann erst nach Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des EPA vor dem nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i des Übereinkommens zuständigen Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Fälligkeit zur Zahlung der Jahresgebühren sind daher nach Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG die Zustellung der Entscheidung des EPA oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens die Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts, die Rechtskraft erlangt. Ergibt sich nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes zugunsten des Patentinhabers eine spätere Fälligkeit, so ist diese maßgeblich.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 16 IntPatÜbkG)

Artikel II § 16 IntPatÜbkG hat Zwangslizenzen an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung zum Gegenstand. Der zehnte Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 macht deutlich, dass solche Zwangslizenzen dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. Das bedeutet, dass Zwangslizenzen an europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt werden können, und zwar in dem national vorgesehenen Verfahren. Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sind insoweit wie nationale Patente zu behandeln.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 17 IntPatÜbkG)

Artikel II § 17 IntPatÜbkG stellt klar, dass § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht anwendbar ist. Diese Klarstellung ist aus folgenden Gesichtspunkten erforderlich: § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG bestimmt, dass das (nationale) Patent erlischt, wenn der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das DPMA verzichtet. Das Erlöschen des Patents wegen eines Verzichts ist in das vom DPMA geführte Register einzutragen, § 30 Absatz 1 Satz 2 PatG. Die Verordnung (EU)

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Nr. 1257/2012 sieht den Verzicht auf ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung nicht ausdrücklich vor. Der Verzicht soll auch nicht auf dem Umweg über Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung nach deutschem materiellen Recht (§ 20 PatG) und deutschem Verfahrensrecht (etwa § 30 PatG) behandelt werden. Dies würde nämlich zu Inkonsequenzen führen: Denn nicht das DPMA, sondern das EPA ist für die Verwaltung von Anträgen von Inhabern europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 zuständig. Außerdem kann das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erlöschen, Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Dies wäre bei Anwendung des § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG nicht der Fall. Daher wird durch § 17 IntPatÜbkG klargestellt, dass der Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG unterfällt.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG schlägt als Ausgleich für die Möglichkeit des Doppelschutzes einen Schutzmechanismus für Beklagte vor. Damit soll den Bedenken Rechnung getragen werden, wonach der Doppelschutz eine doppelte Inanspruchnahme ermögliche (vgl. insoweit die Ausführungen des Gesetzgebers bei der Einführung des Doppelschutzverbots, BlPMZ 1976, 322, 327).

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG schlägt die Einführung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme vor. Diese Einrede soll der beklagten Partei in Verletzungsverfahren vor den deutschen Gerichten zustehen. Nur in diesen Verletzungsverfahren besteht ein erhöhtes Schutzbedürfnis der beklagten Partei.

Die Vorschrift setzt einen Doppelschutz durch ein nationales Patent und ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung voraus. Gegenstand beider Schutzrechte muss eine Erfindung sein, die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit dem gleichen Zeitrang erteilt worden ist.

Außerdem regelt die Vorschrift die Situation, in der vor einem nationalen Gericht ein Verfahren wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines nationalen Patents eingeleitet wird und vor dem Einheitlichen Patentgericht das europäische Patent oder das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechtshängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens ist. Es wird auch die Situation erfasst, in der das deutsche Gericht zuerst angerufen wird.

In den Verfahren vor dem nationalen Gericht und vor dem Einheitlichen Patentgericht muss Parteiidentität auf Kläger- und Beklagtenseite bestehen. Nur dann erscheint die doppelte Inanspruchnahme der beklagten Partei nicht gerechtfertigt. Fälle, in denen die Parteiidentität über Strohmannkonstruktionen umgangen werden soll, können unter Heranziehung der Grundsätze von Treu und Glauben gelöst werden. Die Vorschrift ist insoweit an § 145 PatG angelehnt.

Das Verfahren vor dem deutschen Gericht muss dieselbe oder eine gleichartige Handlung betreffen wie dasjenige vor dem Einheitlichen Patentgericht. Durch diese Voraussetzung wird klargestellt, dass die angegriffene Ausführungsform in dem nationalen Verfahren und in demjenigen vor dem Einheitlichen Patentgericht vollständig oder weitgehend identisch sein muss. Ob Letzteres zu bejahen ist, ist – ähnlich wie im Zusammenhang mit § 145 PatG – einer wertenden Beurteilung zu unterziehen.

Die Einrede ist als prozesshindernde Einrede ausgestaltet, die zur Unzulässigkeit führt. Insoweit besteht ebenfalls eine Parallelität zu § 145 PatG. Die Unzulässigkeit greift aber nur

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

ein, soweit das nationale Patent und das europäische Patent bzw. das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung dieselbe Erfindung schützen.

Schließlich setzt die Einrede voraus, dass die beklagte Partei die doppelte Inanspruchnahme bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung rügt. Die beklagte Partei muss sich also ausdrücklich auf die Einrede berufen. Insoweit ist die Vorschrift § 145 PatG und in ihrem Wortlaut § 1032 ZPO nachgebildet. Dadurch, dass die Einrede der doppelten Inanspruchnahme verzichtbar ist, erhält die beklagte Partei die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Verfahren vor dem deutschen Gericht fortsetzen möchte.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Nach der vorgeschlagenen Regelung können deutsche Gerichte in Fällen des Artikels II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG das Verfahren in allen Instanzen aussetzen, um den Einzelfall angemessen behandeln zu können. Im Übrigen, insbesondere nach Abschluss des deutschen Verfahrens, ist auch das Einheitliche Patentgericht aufgerufen, eine Lösung für den Fall der doppelten Inanspruchnahme zu finden.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Durch die vorgeschlagene Änderung werden Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG für ergänzende Schutzzertifikate zur Anwendung gebracht.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG bestimmt, dass Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen gelten sollen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der durch Schnelligkeit gekennzeichnete einstweilige Rechtsschutz nicht beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 IntPatÜbkG passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts zur Vollstreckung der Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts an. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts umfassen auch solche, die etwa Vergleiche bestätigen (Regel 11 Absatz 2, Regel 365 Absatz 1 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts *[Fundstelle noch unbekannt]* sowie Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 des Übereinkommens).

Gelöscht: sowie von Vergleichen, die unter Inanspruchnahme des Mediations- und Schiedszentrums zustande gekommen sind,

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG greift die Vorgaben des Übereinkommens in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 auf. Diese Vorschrift bestimmt, dass Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind. Einer gesonderten Klauselerteilung nach deutschem Vollstreckungsrecht bedarf es dabei nicht. Denn Artikel 82 Absatz 1 Satz 2 des Übereinkommens regelt, dass die Anordnung zur Vollstreckung einer Entscheidung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts beigefügt wird.

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG erklärt die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen für sinngemäß anwendbar, soweit nicht Sonderbestimmungen in Artikel II § 19 Absatz 3 und 4 IntPatÜbkG enthalten sind. Damit entspricht Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG den Vorgaben des Artikels 82 Absatz 3 des Übereinkommens, wonach das Vollstreckungsverfahren unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates

 Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

unterliegt, in dem die Vollstreckung erfolgt. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts werden unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind.

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG stellt klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts vorrangig anzuwenden sind. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜbkG bestimmt, dass die Zwangsvollstreckung nur dann beginnen darf, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch in deutscher Sprache errichtete oder übersetzte Urkunden belegt ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass die deutschen Vollstreckungsorgane insbesondere bei fremdsprachigen Titeln von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Vollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann.

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 2 IntPatÜbkG enthält weitere Vorgaben für die Erstellung der Übersetzung in die deutsche Sprache. Die Vorschrift ist § 1113 ZPO nachgebildet, der die parallele Problematik in Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-Verordnung) betrifft.

Die Kosten etwaiger Übersetzungen werden nach Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 3 IntPatÜbkG dem Vollstreckungsgläubiger auferlegt, da er dafür Sorge tragen muss, dass die Voraussetzungen für die Vollstreckung geschaffen und dargelegt sind.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG enthält eine Zuständigkeitsregel. Diese Regel verfolgt das Ziel, vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten zu konzentrieren, um eine Spezialisierung zu ermöglichen und eine Zersplitterung der Rechtslage durch eine Vielzahl zuständiger Gerichte mit möglicherweise widersprüchlichen Entscheidungen zu vermeiden.

Zu diesen Anträgen und Rechtsbehelfen gehören Anträge nach §§ 887, 888 ZPO auf Vollstreckung von Ansprüchen auf vertretbare und nicht vertretbare Handlungen, Anträge gemäß § 890 ZPO auf Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen sowie Vollstreckungsabwehrklagen nach § 767 ZPO. In diesen Fällen sieht die ZPO die Zuständigkeit des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges vor. Da dies das Einheitliche Patentgericht wäre, ist diese Zuständigkeit durch eine solche bestimmter deutscher Gerichte zu ersetzen.

Die vorgeschriebene sachliche Zuständigkeit folgt der Konzentrationsbestimmung des § 143 Absatz 1 und 2 PatG: Für die in Artikel II § 19 Absatz 3 Satz 1 IntPatÜbkG erwähnten Anträge und Klagen sind die Landgerichte zuständig, und zwar ohne Rücksicht auf den Streitwert. Haben die Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 PatG bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung sinngemäß. Hierdurch wird eine Konzentrationswirkung wie in Patentstreitsachen erreicht.

Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit ist an § 1086 Absatz 1 ZPO angelehnt, der auf den Wohnsitz oder den Sitz des Schuldners, hilfsweise auf den Ort der Zwangsvollstreckung, abstellt. Dadurch wird die örtliche und sachliche Nähe des Vollstreckungsorgans bzw. des Gerichts zur jeweiligen Zwangsvollstreckungsmaßnahme gewahrt. Außerdem bildet § 1086 Absatz 1 ZPO den Anknüpfungspunkt für weitere Vorschriften innerhalb der ZPO, die die vergleichbare Problematik regeln, dass ein im Inland vollstreckungsfähiger Titel von einem ausländischen Gericht errichtet wurde und es daher an einem deutschen

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Prozessgericht des ersten Rechtszuges fehlt. Hierzu gehören §§ 1096 Absatz 2, 1109 Absatz 2 und § 1117 Absatz 1 ZPO.

Der Umstand, dass der nach Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG bestimmte Gerichtsstand ausschließlich ist, ergibt sich bereits aus Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit § 802 ZPO. Eine Klarstellung ist daher entbehrlich.

Einer über Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG hinausgehenden Zuständigkeitsregel bedarf es nicht. Für vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe ohne starken Bezug zum Erkenntnisverfahren gilt die allgemeine Verweisregel des Artikels II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG. Bei diesen Anträgen und Rechtsbehelfen bedarf es keiner Konzentration der Zuständigkeiten, weil patentspezifische Rechtsfragen nicht im Vordergrund stehen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG stellt klar, dass eine Ausweitung der Präklusion nach § 767 Absatz 2 ZPO auf gerichtliche Vergleiche – im Unterschied zu § 1086 Absatz 2 ZPO – nicht geboten ist. Nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens werden Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind. Eine Präklusion von Einwendungen ist daher bei entsprechenden Titeln wie gerichtlichen Vergleichen nicht gerechtfertigt. Dies ist auch sachgerecht, weil die Berechtigung des Anspruchs in diesen Fall noch nicht gerichtlich überprüft worden ist.

Die Vorschrift erstreckt sich nicht auf öffentliche Urkunden, da Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens diese nicht ausdrücklich erwähnt. Insoweit weicht das Übereinkommen etwa von der Brüssel-Ia-Verordnung ab, wo die Vorschrift des Artikels 41 Absatz 1 Satz 2 auf öffentliche Urkunden gemäß Artikel 58 Absatz 1 Unterabsatz 2 sinngemäß anzuwenden ist. Diese Verordnung ist in der Bundesrepublik Deutschland im Grundsatz auf die Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 71d Absatz 1 Satz 2 nicht anwendbar. Für die Bundesrepublik Deutschland als Unterzeichnerstaat des Übereinkommens gelten vielmehr die Bestimmungen des Übereinkommens selbst.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 IntPatÜbkG gewährleistet, dass bestimmte Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts im Inland beigetrieben werden können.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Nach Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG sind Vorschriften der JBeitrO auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 JBeitrO entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar.

Damit entspricht die Neuregelung Artikel 82 Absatz 1, 3 und 4 des Übereinkommens sowie den ergänzenden Bestimmungen in der nach Maßgabe des Übereinkommens zu erlassenden Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts. Denn Artikel 82 Absatz 4 Satz 1 des Übereinkommens bestimmt, dass eine Partei, die einer Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts nicht Folge leistet, mit an das Gericht zu zahlenden Zwangsgeldern belegt werden kann. Ergänzend sieht der Entwurf der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts *[Fundstelle noch unbekannt]* eine dem Artikel 82 Absatz 4 des Übereinkommens entsprechende Vorschrift für Zeugen in Regel 179 Absatz 2 vor. Diese Regel ist sinngemäß auf Sachverständige der Parteien nach Regel 181 Absatz 1 und auf gerichtlich bestellte Sachverständige nach Regel 188 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts anwendbar. Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sind nach Maßgabe des Artikels 82 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens in

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar. Das Vollstreckungsverfahren unterliegt nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Vollstreckung erfolgt. Dabei ist der Begriff der Vollstreckung weit zu verstehen und umfasst auch die Vollstreckung der Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts. Für derartige Beitreibungen ist im Inland die JBeitrO maßgeblich.

Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG nimmt nicht nur Bezug auf Ordnungs- und Zwangsgelder, sondern ebenfalls auf weitere Ansprüche, die denjenigen in § 1 Absatz 1 JBeitrO entsprechen. Durch diese Bezugnahme wird dafür Sorge getragen, dass Ansprüche wie solche im Falle der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe (Regel 382 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts), der Beitreibung von Gerichtskosten des Einheitlichen Patentgerichts oder der Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge mit erfasst werden.

Die Neuregelung stellt im Übrigen – wie auch Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG – klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG enthält eine Regelung zur Zuständigkeit der beitreibenden Behörde. Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 der Vorschrift ist das BfJ. Die Regelung ist § 2 Absatz 2 JBeitrO aufgrund der vergleichbaren Interessenlage nachgebildet. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ erweitert.

Zu Nummer 6

Artikel X Nummer 3 IntPatÜbkG bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind. Hierbei handelt es sich um Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen.

Zu Nummer 7

Die Übergangsregel bestimmt aus Gründen der Rechtssicherheit, dass das neue System des Doppelschutzes und Doppelschutzverbots nur für solche nationalen Patente gilt, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Dementsprechend gilt das bisherige Recht für diejenigen nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Hieraus folgt, dass für ergänzende Schutzzertifikate, für die nach Maßgabe des Artikels II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG der Doppelschutz ermöglicht wird, der Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Grundpatents entscheidend ist.

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes)

Da das Übereinkommen die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung weitgehend auf das Einheitliche Patentgericht übertragen wird, ist es erforderlich, in dem vom DPMA geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung einzutragen. Auf diese zwei Zeitpunkte beziehen sich Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. § 30 Absatz 1 PatG wird dementsprechend um einen neuen Satz 3 ergänzt.

Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 07.12.2015 20:45 Uhr

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Zu Absatz 1

Nach Artikel 3 Absatz 1 tritt Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Diese Nummern betreffen die Änderung der Überschrift des IntPatÜbkG sowie die Einfügung der Überschrift zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG.

Zu Absatz 2

Im Übrigen tritt das Gesetz dann in Kraft, wenn das Übereinkommen in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

18th draft

of 19 October 2015

Preliminary set of provisions for the

Rules of Procedure ("Rules") of the Unified Patent Court

Status

1. First draft dated 29 May 2009
   - Discussed in expert meetings on 5 June and 19 June 2009
2. Second draft (Part 1, Chapter 1) dated 9 July 2009, Working paper from the Commission Services, Council working document 11813/09
   - Discussed in Council Working Party on Intellectual Property (Patents) on 22nd July 2009
3. Third draft dated 25 September 2009
   - Discussed in expert meeting on 2nd October 2009
4. Fourth draft dated 16 October 2009
   - Discussed at the 5th European Patent Judges' Forum on 30 and 31st October 2009
5. Fifth draft dated 27 January 2012
   - Discussed in expert meeting on 3rd February 2012
6. Sixth draft dated 22nd February 2012
   - Discussed by the Drafting Committee on 25 and 26 February 2012
7. Seventh draft dated 20 March 2012
   - Discussed by the Drafting Committee on 24 and 25 March 2012
8. Eighth draft dated 30 March 2012
   - For technical consultation
9. Ninth draft dated 24 May 2012

10. Tenth draft dated 16 October 2012

11. Eleventh draft dated 7 November 2012

- Discussed by Drafting Committee on 9 and 10 November 2012

12. Twelfth draft dated 29 November

13. 13th draft dated 14 January 2013

- Renumbered version

14. 14th draft dated 31st January 2013

- For further informal comment prior to the public consultation

15. 15th draft dated 31st May 2013

- For public consultation

16. 16th draft dated 31st January 2014

- Discussed by Drafting Committee on 16 and 17 November and 14 December 2013 in light of comments from public consultation
- Provided to Preparatory Committee on 31st January 2014

17. 17th draft dated 31st October 2014

- Discussed by Legal Group of the Preparatory Committee on 20 February, 10 April, 20 June
- Discussed by Legal Group of the Preparatory Committee and the Drafting Committee on 24 and 25 September 2014

18. 18th draft dated 1st July 2015

- Discussed by the Legal Group of the Preparatory Committee and the Drafting Committee on 25 and 26 June 2015
- Provided to the Preparatory Committee on 10 July 2015
- Adopted by the Preparatory Committee on 19 October 2015*

---

* Subject to final adaptations (court fees, Annex I).

Table of contents

PREAMBLE **19**

APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE RULES **20**

Rule 1 – Application of the Rules and general principles of interpretation 20

Rule 2 – Supplementary protection certificate 20

Rule 3 – Power of staff of the Registry and a sub-registry to perform functions of the Registry 20

Rule 4 – Lodging of documents 20

Rule 5 – Lodging of an Application to opt out and withdrawal of an opt-out 21

Rule 6 – Service and supply of orders, decisions, written pleadings and other documents 23

Rule 7 – Language of written pleadings and written evidence 23

Rule 8 – Party and party's representative 24

Rule 9 – Powers of the Court 24

PART 1 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF FIRST INSTANCE **26**

Rule 10 – Stages of the proceedings (*inter partes* proceedings) 26

Rule 11 – Settlement 26

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE **27**

SECTION 1 – INFRINGEMENT ACTION **27**

Rule 12 – Exchange of written pleadings (infringement action) 27

STATEMENT OF CLAIM **27**

Rule 13 – Contents of the Statement of claim 27

Rule 14 – Use of languages under Article 49(1) and (2) of the Agreement 29

Rule 15 – Fee for the infringement action 29

Rule 16 – Examination as to formal requirements of the Statement of claim 30

Rule 17 – Recording in the register and assignment (Court of First Instance, infringement action) 30

Rule 18 – Designation of the judge-rapporteur 31

PROCEDURE WHEN THE DEFENDANT RAISES A PRELIMINARY OBJECTION 31

Rule 19 – Preliminary objection 31

Rule 20 – Decision or order on a Preliminary objection 32

Rule 21 – Appeal against decision or order on a Preliminary objection 32

VALUE-BASED FEE FOR THE INFRINGEMENT ACTION 32

Rule 22 – Value-based fee for the infringement action 32

STATEMENT OF DEFENCE 33

Rule 23 – Lodging of the Statement of defence 33

Rule 24 – Contents of the Statement of defence 33

Rule 25 – Counterclaim for revocation 33

Rule 26 – Fee for the Counterclaim for revocation 34

Rule 27 – Examination as to formal requirements of the Statement of defence 34

Rule 28 – Further schedule 35

DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR REVOCATION, REPLY TO THE STATEMENT OF THE DEFENCE AND APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND REJOINDER TO THE REPLY 35

Rule 29 – Lodging of Defence to the Counterclaim for revocation, Reply to the Statement of defence and Rejoinder to the Reply 35

Rule 29A – Contents of the Defence to the Counterclaim 35

Rule 30 – Application to amend the patent 36

Rule 31 – Value-based fee for the dispute including the Counterclaim for revocation 36

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT 37

Rule 32 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply 37

APPLICATION FOR ALLOCATING A TECHNICALLY QUALIFIED JUDGE TO THE PANEL 37

Rule 33 – Application by a party for allocating a technically qualified judge 37

Rule 34 – Request by the judge-rapporteur for allocating a technically qualified judge 37

LAST STEPS IN THE WRITTEN PROCEDURE 37

Rule 35 – Closure of the written procedure 37

Rule 36 – Further exchanges of written pleadings 38

Rule 37 – Application of Article 33(3) of the Agreement 38

COUNTERCLAIM FOR REVOCATION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(B) OF THE AGREEMENT 38

Rule 38 – Written procedure when the central division deals with a Counterclaim for revocation under Article 33(3)(b) of the Agreement 38

Rule 39 – Language of the proceedings before the central division 39

Rule 40 – Accelerated proceedings before the central division 39

ACTION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(C) OF THE AGREEMENT 39

Rule 41 – Written procedure when the central division deals with the action under Article 33(3)(c) of the Agreement 39

SECTION 2 – REVOCATION ACTION 40

Rule 42 – Action to be directed against the patent proprietor 40

Rule 43 – Exchange of written pleadings (revocation action) 40

STATEMENT FOR REVOCATION 40

Rule 44 – Contents of the Statement for revocation 40

Rule 45 – Language of the Statement for revocation 41

Rule 46 – Fee for the revocation action 41

Rule 47 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment (Court of First Instance, revocation action) and designation of the judge-rapporteur 41

Rule 48 – Preliminary objection 42

DEFENCE TO REVOCATION 42

Rule 49 – Lodging of the Defence to revocation 42

Rule 50 – Contents of the Defence to revocation and Counterclaim for infringement 42

Rule 51 – Reply to Defence to revocation 42

Rule 52 – Rejoinder to the Reply 42

Rule 53 – Fee for the Counterclaim for infringement 42

Rule 54 – Examination as to formal requirements and further schedule 42

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR INFRINGEMENT 43

Rule 55 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply 43

Rule 56 – Lodging of the Defence to the Counterclaim for infringement 43

Rule 57 – Request for allocating a technically qualified judge 43

Rule 58 – Closure of the written procedure subject to the possible exchange of further pleadings 43

Rule 59 – Value-based fee for the revocation action 43

Rule 60 – Value-based fee for the dispute including the Counterclaim for infringement 43

SECTION 3 – ACTION FOR DECLARATION OF NON-INFRINGEMENT 44

Rule 61 – Declaration of non-infringement 44

Rule 62 – Exchange of written pleadings (action for declaration of non-infringement) 44

Rule 63 – Contents of the Statement for a declaration of non-infringement 44

Rule 64 – Language of the Statement for a declaration of non-infringement and fee for the declaration of non-infringement 45

Rule 65 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment and designation of the judge-rapporteur 45

Rule 66 – Preliminary objection 45

Rule 67 – Lodging of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement 45

Rule 68 – Contents of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement 45

Rule 69 – Reply to Defence to the Statement for a declaration of non-infringement and Rejoinder to the Reply 46

Rule 70 – Fee for the action for a declaration of non-infringement 46

Rule 71 – Examination as to formal requirements and further schedule 46

Rule 72 – Request for allocating a technically qualified judge 46

Rule 73 – Closure of the written procedure subject to the possible exchange of further pleadings 46

Rule 74 – Value-based fee for the action for a declaration of non-infringement 46

SECTION 4 – ACTIONS WITHIN ARTICLE 33(5) AND (6) OF THE AGREEMENT 46

Rule 75 – Revocation action and subsequent infringement action in a local or regional division (Article 33(5) of the Agreement) 46

Rule 76 – Actions for declaration of non-infringement within Article 33(6) of the Agreement 47

Rule 77 – Action for declaration of non-infringement and action for revocation 47

SECTION 5 – ACTION FOR COMPENSATION FOR LICENCES ON THE BASIS OF ARTICLE 8 OF REGULATION (EU) No 1257/2012 47

Rule 80 – Compensation for a licence of right 47

SECTION 6 – ACTION AGAINST DECISIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE IN CARRYING OUT THE TASKS REFERRED TO IN ARTICLE 9 OF REGULATION (EU) No 1257/2012 48

Rule 85 – Stages of the proceedings (*ex parte* proceedings) 48

Rule 86 – Suspensive effect 48

Rule 87 – Grounds for annulling or altering a decision of the Office 48

Rule 88 – Application to annul or alter a decision of the Office 49

Rule 89 – Examination as to formal requirements (*ex parte* proceedings) 49

Rule 90 – Recording in the register (*ex parte* proceedings) 50

Rule 91 – Interlocutory revision by the European Patent Office 50

Rule 92 – Assignment to panel or to single judge, designation of judge-rapporteur 50

Rule 93 – Examination of the Application to annul or alter a decision of the Office 50

Rule 94 – Invitation to the President of the European Patent Office to comment 51

Rule 95 – *Lex specialis* for the interim procedure (*ex parte* procedure) 51

Rule 96 – *Lex specialis* for the oral procedure (*ex parte* procedure) 51

Rule 97 – Application to annul a decision of the Office to reject a request for unitary effect 51

Rule 98 – Costs 52

CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE 53

Rule 101 – Role of the judge-rapporteur (Case management) 53

Rule 102 – Referral to the panel 53

Rule 103 – Preparation for the interim conference 53

INTERIM CONFERENCE 53

Rule 104 – Aim of the interim conference 53

Rule 105 – Holding the interim conference 54

Rule 106 – Recording of the interim conference 54

PREPARATION FOR THE ORAL HEARING 55

Rule 108 – Summons to the oral hearing 55

Rule 109 – Simultaneous interpretation during oral hearings 55

Rule 110 – Closure of the interim procedure 55

CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE 56

Rule 111 – Role of the presiding judge (Case management) 56

Rule 112 – Conduct of the oral hearing 56

Rule 113 – Duration of the oral hearing 56

Rule 114 – Adjournment where the Court considers that further evidence is required 56

Rule 115 – The oral hearing 57

Rule 116 – Absence of a party from the oral hearing 57

Rule 117 – Absence of both parties from the oral hearing 57

Rule 118 – Decision on the merits 57

Rule 119 – Interim award of damages 58

CHAPTER 4 – PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES AND COMPENSATION 59

Rule 125 – Separate proceedings for determining the amount of damages ordered 59

Rule 126 – Start of proceedings for the determination of damages 59

SECTION 1 – APPLICATION FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES 59

Rule 131 – Contents of the Application for the determination of damages 59

Rule 132 – Fee for the Application for the determination of damages 59

Rule 133 – Value-based fee for the determination of damages 60

Rule 134 – Examination as to formal requirements of the Application for the determination of damages 60

Rule 135 – Recording in the register (Application for the determination of damages) and service 60

Rule 136 – Stay of the Application for a determination of damages 60

Rule 137 – Reply of the unsuccessful party 60

Rule 138 – Contents of the Defence to the Application for the determination of damages 61

Rule 139 – Reply to the Defence to the Application for the determination of damages and Rejoinder to the Reply 61

Rule 140 – Further procedure (Application for the determination of damages) 61

SECTION 2 – REQUEST TO LAY OPEN BOOKS 61

Rule 141 – Contents of the Request to lay open books 61

Rule 142 – Defence of the unsuccessful party, Reply to the Defence and Rejoinder to the Reply 62

Rule 143 – Further procedure 62

Rule 144 – Decision on the Request to lay open books 62

CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR COST DECISION 63

Rule 150 – Separate proceedings for cost decision 63

Rule 151 – Start of proceedings for cost decision 63

Rule 152 – Compensation for representation costs re decision on the merits 63

Rule 153 – Compensation for costs of experts 63

Rule 154 – Compensation for costs of witnesses 63

Rule 155 – Compensation for costs of interpreters and translators 64

Rule 156 – Further procedure 64

Rule 157 – Appeal against the cost decision 64

CHAPTER 6 – SECURITY FOR COSTS 65

Rule 158 – Security for costs of a party 65

Rule 159 – Security for costs of the Court 65

PART 2 – EVIDENCE 66

Rule 170 – Means of evidence and means of obtaining evidence 66

Rule 171 – Offering of evidence 66

Rule 172 – Duty to produce evidence 66

Rule 173 – Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence 67

CHAPTER 1 – WITNESSES AND EXPERTS OF THE PARTIES 68

Rule 175 – Written witness statement 68

Rule 176 – Application for the hearing of a witness in person 68

Rule 177 – Summoning of witnesses to the oral hearing 68

Rule 178 – Hearing of witnesses 69

Rule 179 – Duties of witnesses 69

Rule 180 – Reimbursement of expenses of witnesses 70

Rule 181 – Experts of the parties 70

CHAPTER 2 – COURT EXPERTS 71

Rule 185 – Appointment of a court expert 71

Rule 186 – Duties of a court expert 72

Rule 187 – Expert report 72

Rule 188 – Hearing of a court expert 72

CHAPTER 3 – ORDER TO PRODUCE EVIDENCE AND TO COMMUNICATE INFORMATION 73

ORDER TO PRODUCE EVIDENCE 73

Rule 190 – Order to produce evidence 73

ORDER TO COMMUNICATE INFORMATION 73

Rule 191 – Application for order to communicate information 73

CHAPTER 4 – ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (SAISIE) AND ORDER FOR INSPECTION 74

ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (*SAISIE*) 74

Rule 192 – Application for preserving evidence 74

Rule 193 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge 74

Rule 194 – Examination of the Application for preserving evidence 75

Rule 195 – Oral hearing 76

Rule 196 – Order on the Application for preserving evidence 76

Rule 197 – Order to preserve evidence without hearing the defendant 77

Rule 198 – Revocation of an order to preserve evidence 77

ORDER FOR INSPECTION 78

Rule 199 – Order for inspection 78

CHAPTER 5 – OTHER EVIDENCE 79

Rule 200 – Order to freeze assets 79

Rule 201 – Experiments ordered by the Court 79

Rule 202 – Letters rogatory 80

PART 3 – PROVISIONAL MEASURES 81

Rule 205 – Stages of the proceedings (summary proceedings) 81

Rule 206 – Application for provisional measures 81

Rule 207 – Protective letter 82

Rule 208 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge 83

Rule 209 – Examination of the Application for provisional measures 83

Rule 210 – Oral hearing 84

Rule 211 – Order on the Application for provisional measures 85

Rule 212 – Order on provisional measures without hearing the defendant 85

Rule 213 – Revocation of provisional measures 86

PART 4 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF APPEAL 87

Rule 220 – Appealable decisions 87

Rule 221 – Application for leave to appeal against cost decisions 87

Rule 222 – Subject-matter of the proceedings before the Court of Appeal 87

Rule 223 – Application for suspensive effect 88

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE 89

SECTION 1 – STATEMENT OF APPEAL, STATEMENT OF GROUNDS OF APPEAL 89

Rule 224 – Time periods for lodging the Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal 89

Rule 225 – Contents of the Statement of appeal 89

Rule 226 – Contents of the Statement of grounds of appeal 89

Rule 227 – Language of the Statement of appeal and of the Statement of grounds

of appeal 89
Rule 228 – Fee for the appeal 90
Rule 229 – Examination as to formal requirements of the Statement of appeal 90
Rule 230 – Recording in the register (Court of Appeal) 90
Rule 231 – Designation of the judge-rapporteur 91
Rule 232 – Translation of file 91
Rule 233 – Preliminary examination of the Statement of grounds of appeal 91
Rule 234 – Challenge to the decision to reject an appeal as inadmissible 91
SECTION 2 – STATEMENT OF RESPONSE 92
Rule 235 – Statement of response 92
Rule 236 – Contents of the Statement of response 92
Rule 237 – Statement of cross-appeal 92
SECTION 3 – REPLY TO A STATEMENT OF CROSS-APPEAL 93
Rule 238 – Reply to a Statement of cross-appeal and further schedule 93
SECTION 4 – REFERRAL TO THE FULL COURT 93
Rule 238A – Decision to refer 93
CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE 94
Rule 239 – Role of the judge-rapporteur 94
CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE 95
Rule 240 – Conduct of the oral hearing 95
Rule 241 – Conduct of the oral hearing for an appeal of a cost decision 95
CHAPTER 4 – DECISIONS AND EFFECT OF DECISIONS 96
Rule 242 – Decision of the Court of Appeal 96
Rule 243 – Referral back 96
CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR APPLICATION FOR REHEARING 97
Rule 245 – Lodging of an Application for rehearing 97
Rule 246 – Contents of the Application for rehearing 97
Rule 247 – Fundamental procedural defects 97
Rule 248 – Obligation to raise objections 98

Rule 249 – Definition of criminal offence 98
Rule 250 – Fee for the rehearing 98
Rule 251 – Recording in the register 98
Rule 252 – Suspensive effect 98
Rule 253 – Examination as to formal requirements of the Application for rehearing 98
Rule 254 – Assignment of Application for rehearing to a panel 98
Rule 255 – Examination of the Application for rehearing 99
PART 5 – GENERAL PROVISIONS 100
CHAPTER 1 – GENERAL PROCEDURAL PROVISIONS 100
Rule 260 – Examination by the Registry of its own motion 100
Rule 261 – Date of pleadings 100
Rule 262 – Public access to the register 100
Rule 263 – Leave to change claim or amend case 101
Rule 264 – An opportunity to be heard 101
Rule 265 – Withdrawal 101
Rule 266 – Preliminary references to the Court of Justice of the European Union 101
Rule 267 – Actions pursuant to Article 22 of the Agreement 102
CHAPTER 2 – SERVICE 103
SECTION 1 – SERVICE WITHIN THE CONTRACTING MEMBER STATES 103
Rule 270 – Scope of this Section 103
Rule 271 – Service of the Statement of claim 103
Rule 272 – Notice of service and non-service of the Statement of claim 104
SECTION 2 – SERVICE OUTSIDE THE CONTRACTING MEMBER STATES 105
Rule 273 – Scope of this Section 105
Rule 274 – Service outside the Contracting Member States 105
SECTION 3 – SERVICE BY AN ALTERNATIVE METHOD 105
Rule 275 – Service of the Statement of claim by an alternative method or at an alternative place 105

SECTION 4 – SERVICE OF ORDERS, DECISIONS AND WRITTEN PLEADINGS 106

Rule 276 – Service of orders and decisions 106

Rule 277 – Decisions by default under Part 5, Chapter 11 106

Rule 278 – Service of written pleadings and other documents 106

Rule 279 – Change of electronic address for service 107

CHAPTER 3 – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES 108

Rule 284 – Duty of representatives not to misrepresent facts or cases 108

Rule 285 – Powers of attorney 108

Rule 286 – Certificate that a representative is authorised to practice before the Court 108

Rule 287 – Attorney-client privilege 108

Rule 288 – Litigation privilege 109

Rule 289 – Privileges, immunities and facilities 109

Rule 290 – Powers of the Court as regards representatives 110

Rule 291 – Exclusion from the proceedings 110

Rule 292 – Patent attorneys' right of audience 110

Rule 293 – Change of a representative 110

CHAPTER 4 – STAY OF PROCEEDINGS 111

Rule 295 – Stay of proceedings 111

Rule 296 – Duration and effects of a stay of proceedings 111

Rule 297 – Resumption of proceedings 112

Rule 298 – Accelerated proceedings before the European Patent Office 112

CHAPTER 5 – TIME PERIODS 113

Rule 300 – Calculation of periods 113

Rule 301 – Automatic extension of periods 113

CHAPTER 6 – PARTIES TO PROCEEDINGS 114

SECTION 1 – PLURALITY OF PARTIES 114

Rule 302 – Plurality of claimants or patents 114

Rule 303 – Plurality of defendants 114

Rule 304 – Court fees in the event of plurality of parties 114

SECTION 2 – CHANGE IN PARTIES 114

Rule 305 – Change in parties 114

Rule 306 – Consequences for the proceedings 114

SECTION 3 – DEATH, DEMISE OR INSOLVENCY OF A PARTY 115

Rule 310 – Death or demise of a party 115

Rule 311 – Insolvency of a party 115

SECTION 4 – TRANSFER OF PATENT 115

Rule 312 – Transfer of the patent or patent application during proceedings 115

SECTION 5 – INTERVENTION 116

Rule 313 – Application to intervene 116

Rule 314 – Order on Application to intervene 116

Rule 315 – Statement in intervention 116

Rule 316 – Invitation to intervene 117

Rule 316A – Forced intervention 117

Rule 317 – No appeal against an order on the Application to intervene 117

SECTION 6 – RE-ESTABLISHMENT OF RIGHTS 117

Rule 320 – Re-establishment of rights 117

CHAPTER 7 – MISCELLANEOUS PROVISIONS ON LANGUAGES 119

Rule 321 – Application by both parties to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings 119

Rule 322 – Proposal from the judge-rapporteur to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings 119

Rule 323 – Application by one party to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings 119

Rule 324 – Consequences where the language of the proceedings is changed in the course of the proceedings 120

CHAPTER 8 – CASE MANAGEMENT 121

Rule 331 – Responsibility for case management 121

Rule 332 – General principles of case management 121

Rule 333 – Review of case management orders 121

Rule 334 – Case management powers 122
Rule 335 – Varying or revoking orders 122
Rule 336 – Exercise of case management powers 122
Rule 337 – Orders of the Court's own motion 122
Rule 340 – Connection Joinder 122
CHAPTER 9 – RULES RELATING TO THE ORGANISATION OF THE COURT 124
Rule 341 – Precedence 124
Rule 342 – Dates, times and place of the sittings of the Court 124
Rule 343 – Order in which actions are to be dealt with 124
Rule 344 – Deliberations 124
Rule 345 – Composition of panels and assignment of actions 125
Rule 346 – Application of Article 7 of the Statute 125
CHAPTER 10 – DECISIONS AND ORDERS 127
Rule 350 – Decisions 127
Rule 351 – Orders 127
Rule 352 – Binding effect of decisions or orders subject to security 128
Rule 353 – Rectification of decisions and orders 128
Rule 354 – Enforcement 128
CHAPTER 11 – DECISION BY DEFAULT 129
Rule 355 – Decision by default (Court of First Instance) 129
Rule 356 – Application to set aside a decision by default 129
Rule 357 – Decision by default (Court of Appeal) 129
CHAPTER 12 – ACTIONS BOUND TO FAIL OR MANIFESTLY INADMISSIBLE 131
Rule 360 – No need to adjudicate 131
Rule 361 – Action manifestly bound to fail 131
Rule 362 – Absolute bar to proceeding with an action 131
Rule 363 – Orders dismissing manifestly inadmissible claims 131

CHAPTER 13 – SETTLEMENT **132**

Rule 365 – Confirmation by the Court of a settlement 132

PART 6 – FEES AND LEGAL AID **133**

COURT FEES **133**

Rule 370 – Court fees [This Rule will be redrafted in the light of the consultation on the court fees] 133

Rule 371 – Time periods for paying court fees 134

LEGAL AID **134**

Rule 375 – Aim and scope 134

Rule 376 – Costs eligible for legal aid 134

Rule 376A – Maximum amount to be paid for representation 135

Rule 377 – Conditions for granting legal aid 135

Rule 377A – Conditions regarding the financial situation of the applicant 136

Rule 378 – Application for legal aid 136

Rule 378A – Type of proof 137

Rule 379 – Examination and decision 137

Rule 379A – Alteration of economic situation 138

Rule 380 – Withdrawal of legal aid 138

Rule 381 – Appeal 138

Rule 382 – Recovery 139

ANNEX I [SEE RULE 271.1] **140**

TABLE 1 – INFRINGEMENT PROCEEDINGS **141**

TABLE 2 – REVOCATION PROCEEDINGS **142**

Abbreviations

Agreement: Agreement on a Unified Patent Court of 19 February 2013 (OJ C 175, 20.6.2013, p. 1) including any subsequent amendments

Directive 98/5/EC: Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained (OJ L 77, 14.3.1998, p. 36) including any subsequent amendments

EPC: Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention) including any subsequent amendments

The Hague Convention: Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters of 15 November 1965 including any subsequent amendments

Lugano Convention: Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters of 30 October 2007 (OJ L 147, 10.6.2009, p. 5) including any subsequent amendments

Regulation (EC) No 1206/2001: Regulation (EC) No 1206/2001 of the Council of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (OJ L 174, 27.6.2001, p. 1) including any subsequent amendments

Regulation (EU) No 1215/2012: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ L 351, 20.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments

Regulation (EU) No 1257/2012: Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (OJ L 361, 31.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments

Regulation (EU) No 1260/2012: Regulation (EU) No 1260/2012 of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (OJ L 361, 31.12.2012, p. 89) including any subsequent amendments

Regulation (EC) No 1393/2007: Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000 (OJ L 324, 10.12.2007, p. 79) including any subsequent amendments

Statute: Statute of the Unified Patent Court (OJ C 175, 20.6.2013, p. 29) including any subsequent amendments

PREAMBLE

1. The Court shall conduct proceedings in accordance with the Agreement, the Statute and these Rules. In the event of a conflict between the provisions of the Agreement and/or the Statute on the one hand and of the Rules on the other hand, the provisions of the Agreement and/or the Statute shall prevail.

2. The Rules shall be applied and interpreted in accordance with Articles 41(3), 42 and 52(1) of the Agreement on the basis of the principles of proportionality, flexibility, fairness and equity.

3. Proportionality shall be ensured by giving due consideration to the nature and complexity of each action and its importance.

4. Flexibility shall be ensured by applying all procedural rules in a flexible and balanced manner with the required level of discretion for the judges to organise the proceedings in the most efficient and cost effective manner.

5. Fairness and equity shall be ensured by having regard to the legitimate interests of all parties.

6. In accordance with these principles, the Court shall apply and interpret the Rules in a way which shall ensure decisions of the highest quality.

7. In accordance with these principles, proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within one year whilst recognising that complex actions may require more time and procedural steps and simple actions less time and fewer procedural steps. Decisions on costs and/or damages may take place at the same time or as soon as practicable thereafter. Case management shall be organised in accordance with these objectives. Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings.

8. The Court shall endeavour to ensure consistent application and interpretation of these Rules by all first instance divisions and the Court of Appeal. Due consideration shall also be given to this objective in any decision concerning leave to appeal against procedural orders.

APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE RULES

Rule 1 – Application of the Rules and general principles of interpretation

1. The Court shall conduct proceedings in accordance with the Agreement, the Statute and these Rules, which include the Preamble to these Rules and the principles set out therein. In the event of a conflict between the provisions of the Agreement and/or the Statute on the one hand and of the Rules on the other hand, the provisions of the Agreement and/or the Statute shall prevail.

2. Where these Rules provide for the Court to perform any act other than an act exclusively reserved for a panel of the Court, the President of the Court of First Instance or the President of the Court of Appeal, that act may be performed by:

(a) the presiding judge or the judge-rapporteur of the panel to which the action has been assigned;

(b) a single legally qualified judge where the action has been assigned to a single judge;

(c) the standing judge designated pursuant to Rule 345.5.

3. References to persons in these Rules may apply to legal persons as well as natural persons. Words importing the masculine gender shall include the feminine and vice versa. Unless the contrary intention appears, words in the singular include the plural and vice versa.

Relation with Agreement: Article 8(7)

Relation with Statute: Article 19(3) and (4)

Rule 2 – Supplementary protection certificate

1. Subject to paragraph 2, in these Rules with the exception of Rule 5 the expression "patent" and "proprietor" shall whenever appropriate include, respectively, a supplementary protection certificate as defined in Article 2(h) of the Agreement and granted in respect of the patent and the holder of such certificate.

2. References in these Rules to the language in which the patent was granted shall mean that language and not the language in which a supplementary protection certificate in respect of the patent was granted.

Rule 3 – Power of staff of the Registry and a sub-registry to perform functions of the Registry

Where these Rules refer to the Registry or Registrar and provide for the Registry to perform any act that reference shall include – where applicable – the Deputy-Registrar and the relevant sub-registry and that act may be performed by the Registrar, the Deputy-Registrar or by a member of staff of the Registry or sub-registry of the relevant division.

Rule 4 – Lodging of documents

1. Written pleadings and other documents shall be lodged at the Registry or relevant sub-registry in electronic form. Parties shall make use of the official forms available online. The receipt of documents shall be confirmed by the automatic issue of an electronic receipt, which shall indicate the date and local time of receipt.

2. Where it is not possible to lodge a document electronically for any reason a party may lodge the document in hard-copy form. An electronic copy of the document shall be lodged as soon as practicable thereafter.

Relation with Agreement: Article 44

Rule 5 – Lodging of an Application to opt out and withdrawal of an opt-out

1. The proprietor of a European patent (including a European patent that has expired) or the applicant for a published application for a European patent (hereinafter in this Rule 5 an "application") who wishes to opt out that patent or application from the exclusive competence of the Court in accordance with Article 83(3) of the Agreement shall lodge an Application (hereinafter in this Rule 5 an "Application to opt out") with the Registry.

(a) Where the patent or application is owned by two or more proprietors or applicants, all proprietors or applicants shall lodge the Application to opt out. Where the person lodging an Application to opt out is not recorded as the proprietor or applicant in the registers referred to in Rule 8.5(a) and (b), respectively, the person shall lodge a declaration pursuant to paragraph 3(e).

(b) The Application to opt out shall be made in respect of all of the Contracting Member States for which the European patent has been granted or which have been designated in the application.

2. An Application to opt out or an Application to withdraw an opt-out pursuant to paragraph 8 (hereinafter in this Rule 5 an "Application to withdraw") shall extend to any supplementary protection certificate based on the European patent.

(a) Where any such supplementary protection certificate has been granted at the date of lodging the Application to opt out or the Application to withdraw, the holder of the supplementary protection certificate shall, if different from the proprietor of the patent, lodge the Application to opt out or the Application to withdraw together with the proprietor.

(b) Where any such supplementary protection certificate is granted subsequent to lodging the Application to opt out, the opt-out shall take effect automatically on grant of said supplementary protection certificate.

(c) Paragraphs 7 and 9 shall apply *mutatis mutandis*. For the purposes of paragraphs 7 and 9, reference to actions

(i) in respect of a European patent shall apply to all supplementary protection certificates based on that European patent, and

(ii) in respect of a supplementary protection certificate shall apply to the European patent on which such supplementary protection certificate is based and

(iii) in respect of a supplementary protection certificate shall apply to all other supplementary protection certificates based on the same European patent.

(d) For the avoidance of doubt, it is not possible to opt out supplementary protection certificates, whether granted by the authorities of a Contracting Member State or otherwise, based on a European patent with unitary effect.

3. The Application to opt out shall contain:

(a) the name of the proprietor or applicant for the European patent or application and of the holder of any supplementary protection certificate based on the European patent in question, and all relevant postal and, where applicable, electronic addresses;

(b) where such proprietor, applicant or holder have appointed a representative, the name and postal address and electronic address for service of the representative;

(c) details of the patent and/or application including the number;

(d) details of any supplementary protection certificate granted based on the patent concerned, including the number; and

(e) for the purposes of paragraph 1(a), a Declaration of proprietorship that the person lodging the Application to opt out is the proprietor or applicant pursuant to Rule 8.5 and entitled to lodge the Application to opt out.

4. Rule 8 shall not apply to Applications to opt out and to Applications to withdraw made pursuant to this Rule 5. Where a representative is appointed, such a representative may include professional representatives and legal practitioners as defined in Article 134 EPC in addition to those referred to in Article 48 of the Agreement.

5. The applicant for an opt-out shall pay the fixed fee in accordance with Part 6. The Application to opt out shall not be entered in the register until the fixed fee has been paid. One fixed fee shall be payable in respect of each European patent or application for which an Application to opt out has been filed, including any supplementary protection certificate based on said patent or application.

6. Subject to paragraph 5 the Registrar shall as soon as practicable enter the Application to opt out in the register. Subject to paragraph 7, the opt-out which meets the requirements laid down in this Rule shall be regarded as effective from the date of entry in the register. If the requirements are missing or incorrectly recorded, a correction may be lodged with the Registry. The date of entry of the correction shall be noted in the register. The opt-out shall be effective from the date of correction.

7. In the event that an action has been commenced before the Court in respect of a patent and/or an application contained in an Application to opt out prior to the date of entry of the Application to opt out in the register or prior to the date of correction pursuant to paragraph 6, the Application to opt out shall be ineffective in respect of the patent and/or application in question, irrespective of whether the action is pending or has been concluded.

8. A proprietor of a patent or an application the subject of an opt-out pursuant to this Rule may lodge an Application to withdraw in respect of the patent or application, but not in respect of different Contracting Member States for which the European patent has been granted or which have been designated in the application. The Application to withdraw shall contain the particulars in accordance with paragraph 3 and shall be accompanied by the fixed fee in accordance with Part 6; paragraph 5 shall apply *mutatis mutandis*. Subject to the receipt of the fixed fee the Registrar shall as soon as practicable enter the Application to withdraw in the register and the withdrawal shall be regarded as effective from the date of entry in the register. Paragraphs 1(a) and 6 shall apply *mutatis mutandis*.

9. In the event that an action has been commenced before a court of a Contracting Member State in a matter over which the Court also has jurisdiction pursuant to Article 32 of the Agreement in respect of a patent or application contained in an Application to withdraw, prior

to the entry of the Application to withdraw in the register or any time before the date pursuant to paragraph 6, the Application to withdraw shall be ineffective in respect of the patent or application in question, irrespective of whether the action is pending or has been concluded.

10. Where an application for a European patent subject to an opt-out pursuant to this Rule proceeds to grant as a European patent with unitary effect, the proprietor shall notify the Registry. The opt-out shall be deemed to have been withdrawn in respect of the Contracting Member States covered by the European patent with unitary effect at the date of the registration of the unitary effect and the Registrar shall as soon as practicable enter the withdrawal in the register in respect of such Contracting Member States. No fee shall be payable pursuant to paragraph 8.

11. A patent or application the subject of an Application to withdraw which has been entered on the register may not thereafter be the subject of a further Application to opt out.

12. The Registrar shall as soon as practicable notify the European Patent Office and the national patent office of any Contracting Member States concerned of the entries in the register pursuant to paragraphs 6 and 8.

13. Applications accepted by the Registry before the entry into force of the Agreement shall be treated as entered on the register on the date of entry into force of the Agreement.

Relation with Agreement: Article 83(3) and (4)

Rule 6 – Service and supply of orders, decisions, written pleadings and other documents

1. The Registry shall as soon as practicable serve, in accordance with Part 5, Chapter 2:

(a) orders and decisions of the Court on the parties;

(b) written pleadings and other documents of a party on the other party.

Where applicable, the Registry shall inform the parties of the opportunity to reply or to take any other appropriate step in the proceedings and of any time period for so doing.

2. The Registry shall also as soon as practicable supply to the parties copies of documents referred to in these Rules and lodged with pleadings and written evidence.

3. Where the postal or electronic address for service provided by a party pursuant to these Rules has changed that party shall give notice to the Registry and to every other party as soon as such change has taken place.

Rule 7 – Language of written pleadings and written evidence

1. Written pleadings and other documents, including written evidence, shall be lodged in the language of the proceedings unless the Court or these Rules otherwise provide.

2. Where these Rules or the Court require a pleading or other document to be translated it shall not be necessary to provide a formal certification by the translator as to the accuracy of such translation unless the accuracy is challenged by a party or such certification is ordered by the Court or required by these Rules.

Rule 8 – Party and party's representative

1. A party shall be represented in accordance with Article 48 of the Agreement unless otherwise provided by these Rules [Rules 5, 88.4 and 378.5].

2. For the purpose of all proceedings in relation to a patent, where these Rules provide that a party performs any act or that any act be performed upon a party that act shall be performed by or upon the representative for the time being of the party.

3. Except where these Rules provide otherwise, a party shall not communicate with the Court without informing the other party. Where such communication is in writing, the communication should be copied to the other party unless these Rules provide that the Court will supply a copy to the other party.

4. For the purposes of proceedings under these Rules in relation to the proprietor of a European patent with unitary effect, the person shown in the Register for unitary patent protection [Regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)] as the proprietor shall be treated as such. If during proceedings before the Court a new proprietor is recorded in the Register for unitary patent protection, the former registered proprietor may apply to the Court pursuant to Rule 305.1(c) for the substitution of the new proprietor.

5. Subject to paragraph 6, for the purposes of proceedings under these Rules:

(a) in relation to the proprietor of a European patent, the person entitled to be registered as proprietor under the law of each Contracting Member State in which such European patent has been validated shall be treated as the proprietor whether or not such person is in fact recorded in the register of patents maintained in such Contracting Member State (hereinafter "national patent register"); and

(b) in relation to the applicant for a European patent, the person entitled to be registered as applicant whether or not such person is in fact recorded as such in the European Patent Register kept by the European Patent Office.

(c) For the purposes of paragraph 5, there shall be a rebuttable presumption that the person shown in each national patent register and the European Patent Register kept by the European Patent Office is the person entitled to be registered as proprietor or applicant as the case may be.

6. For the purposes of proceedings pursuant to Rules 42 and 61 in relation to a European patent, the person shown in the national patent register [Rule 8.5(a)] as the proprietor shall be treated as such for each Contracting Member State or, as far as no such person is registered in a national patent register, the last person shown recorded as proprietor in the European Patent Register kept by the European Patent Office.

Relation with Agreement: Article 48

Rule 9 – Powers of the Court

1. The Court may, at any stage of the proceedings, of its own motion or on a reasoned request by a party, order a party to take any step, answer any question or provide any clarification or evidence, within time periods to be specified.

2. The Court may disregard any step, fact, evidence or argument which a party has not taken or submitted in accordance with a time limit set by the Court or these Rules.

3. Subject to paragraph 4, on a reasoned request by a party, the Court may:

(a) extend, even retrospectively, a time period referred to in these Rules or imposed by the Court; and

(b) shorten any such time period.

4. The Court shall not extend the time periods referred to in Rules 198.1, 213.1 and 224.1.

PART 1 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF FIRST INSTANCE

Rule 10 – Stages of the proceedings (*inter partes* proceedings)

Proceedings before the Court of First Instance shall consist of the following stages:

(a) a written procedure;

(b) an interim procedure, which may include an interim conference with the parties;

(c) an oral procedure which, subject to Rules 116.1 and 117, shall include an oral hearing of the parties unless the Court dispenses with the oral hearing with the agreement of the parties;

(d) a procedure for the award of damages, which may include a procedure to lay open books;

(e) a procedure for cost decisions.

Relation with Agreement: Articles 52, 68 and 69

Rule 11 – Settlement

1. At any stage of the proceedings, if the Court is of the opinion that the dispute is suitable for a settlement, it may propose that the parties make use of the facilities of the Patent Mediation and Arbitration Centre ("the Centre") in order to settle or to explore a settlement of the dispute. In particular the judge-rapporteur shall during the interim procedure, especially at an interim conference in accordance with Rule 104(d), explore with the parties the possibility of a settlement, including through mediation and/or arbitration, using the facilities of the Centre. Parties who choose mediation in an attempt to settle a dispute are subsequently not prevented from initiating judicial proceedings before the Court in relation to that dispute by the expiry of limitation or prescription periods during the mediation process, which will stay the limitation or prescription periods until the end of the mediation process. If mediation proceedings are terminated without a dispute settlement agreement, the period shall continue to run from that moment.

2. Pursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award by consent (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties. The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 *mutatis mutandis*.

3. Save for the purpose of enforcing the terms of any such settlement agreement by any person no opinion expressed, suggestion made, proposal put forward, concession made or document drawn up for the purposes of settlement may be relied on as evidence by the Court or the parties in proceedings before the Court or any other court unless such matter was expressed to be made on an open basis and freely disclosable to the Court or any other court.

Relation with Agreement: Articles 35, 52(2) and 79

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE

SECTION 1 – INFRINGEMENT ACTION

Rule 12 – Exchange of written pleadings (infringement action)

1. The written procedure shall consist of:

(a) the lodging of a Statement of claim (by the claimant) [Rule 13];

(b) the lodging of a Statement of defence (by the defendant) [Rules 23 and 24]; and, optionally

(c) the lodging of a Reply to the Statement of defence (by the claimant) [Rule 29(b)]; and

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply (by the defendant) [Rule 29(c)].

2. The Statement of defence may include a Counterclaim for revocation [Rule 25.1].

3. If a Counterclaim for revocation is lodged:

(a) the claimant and any proprietor who becomes a party pursuant to Rule 25.2 (hereinafter in this Rule 12 and Rules 29 to 32, "the proprietor") shall lodge a Defence to the Counterclaim for revocation [Rule 29(a)], which may include an Application to amend the patent by the proprietor [Rule 30];

(b) the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 29(d)]; and

(c) the claimant and the proprietor may lodge a Rejoinder to the Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 29(e)].

4. If an Application to amend the patent is lodged by the proprietor, the defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent in the Reply to the Defence to the Counterclaim, the proprietor may lodge a Reply to the Defence to the Application to amend and the defendant may lodge a Rejoinder to such Reply [Rule 32].

5. The judge-rapporteur may allow the exchange of further written pleadings, within time periods to be specified [Rule 36].

STATEMENT OF CLAIM

Rule 13 – Contents of the Statement of claim

1. The claimant shall lodge a Statement of claim with the division chosen by him [Article 33 of the Agreement] which shall contain:

(a) the name of the claimant, and, where the claimant is a corporate entity, the location of its registered office, and of the claimant's representative;

(b) the name of the party against whom the Statement is made (the defendant), and, where the defendant is a corporate entity, the location of its registered office;

(c) postal and electronic addresses for service on the claimant and the names of the persons authorised to accept service;

(d) postal and, where available, electronic addresses for service on the defendant and the names of the persons authorised to accept service, if known;

(e) where the claimant is not the proprietor or not the only proprietor of the patent concerned, postal and where available, electronic addresses for service on the proprietor and the names and addresses of the persons authorised to accept service, if known;

(f) where the claimant is not the proprietor of the patent concerned, or not the only proprietor, evidence to show the claimant is entitled to commence proceedings [Article 47(2) and (3) of the Agreement];

(g) details of the patent concerned, including the number;

(h) where applicable, information about any prior or pending proceedings relating to the patent concerned before the Court including any action for revocation or a declaration of non-infringement pending before the central division and the date of any such action, the European Patent Office or any other court or authority;

(i) an indication of the division which shall hear the action [Article 33(1) to (6) of the Agreement] with an explanation of why that division has competence; where the parties have agreed in accordance with Article 33(7) of the Agreement, the indication of the division which shall hear the action shall be accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(j) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(k) the nature of the claim, the order or the remedy sought by the claimant;

(l) an indication of the facts relied on, in particular:

(i) one or more instances of alleged infringements or threatened infringements specifying the date and place of each;

(ii) the identification of the patent claims alleged to be infringed;

(m) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(n) the reasons why the facts relied on constitute an infringement of the patent claims, including arguments of law and where appropriate an explanation of the proposed claim interpretation;

(o) an indication of any order the claimant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)];

(p) where the claimant assesses that the value of the infringement action exceeds [EUR***], an indication of the value; and

(q) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Statement of claim, together with any request that all or part of any such document need not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1.

2. The claimant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Statement of claim.

3. The judge-rapporteur shall decide on any request made pursuant to paragraph 1(q) as soon as practicable after his designation pursuant to Rule 18.

Rule 14 – Use of languages under Article 49(1) and (2) of the Agreement

1. Without prejudice to Articles 49(3) to (6) of the Agreement and subject to paragraph 2 and Rules 271.7, 321 to 323, proceedings shall be conducted:

(a) in the official language or one of the official languages designated as language(s) of proceedings pursuant to Article 49(1) of the Agreement; or

(b) in a language designated as language of proceedings by a Contracting Member State pursuant to Article 49(2) of the Agreement.

2. Where a Contracting Member State hosts a local division or participates in a regional division for which several languages have been designated pursuant to Article 49(1) and/or Article 49(2) of the Agreement:

(a) subject to paragraphs 2(b) and (c), the claimant may choose as the language of proceedings any of the language(s) designated pursuant to Article 49(1) and/or Article 49(2) of the Agreement;

(b) in proceedings before a local or regional division in a Contracting Member State against a defendant who has his domicile or principal place of business in that Contracting Member State where the action could not be brought pursuant to Article 33(1)(a) of the Agreement before any other local or regional division, proceedings shall be conducted in the official language of the Contracting Member State (paragraph 1(a)). Where a designation by a Contracting Member State having several official regional languages so indicates, proceedings shall be conducted in the official language of the region in which the defendant has his domicile or principal place of business. Where there are two or more such defendants whose domicile or principle place of business has different regional languages, the claimant may choose the language from the regional languages in question. Where a designation by a Contracting Member State having several official languages so indicates, proceedings shall be conducted in the official language of the defendant. Where there are two or more such defendants with different official languages, the claimant may choose the language from the official languages in question.

(c) Where a designation of a language under Article 49(2) of the Agreement for a regional division or for one or more local division(s) hosted in a Member State so indicates, the judge-rapporteur may order in the interest of the panel to provide that judges may use in the oral proceedings the language according to paragraph 1(a) and/or to provide that the Court may make any order and deliver any decision in the language according to paragraph 1(a) together with a certified translation for the purpose of Rule 118.8 into the language according to paragraph 1(b).

3. The Registrar shall maintain a list of languages communicated by Contracting Member States pursuant to Article 49(1) and Article 49(2) of the Agreement as well as designations by Contracting Member States made pursuant to paragraph 2(b) and (c). The list shall be made publically available online.

4. The Registrar shall return any pleading lodged in a language other than the language of proceedings.

Rule 15 – Fee for the infringement action

1. The claimant shall pay the fixed fee for the infringement action in accordance with Part 6.

2. The Statement of claim shall not be deemed to have been lodged until the fixed fee for the infringement action has been paid, unless otherwise provided.

Relation with Agreement: Articles 36(3), 70 and 71

Rule 16 – Examination as to formal requirements of the Statement of claim

1. The Registry shall as soon as practicable check whether the patent concerned is the subject of an opt-out pursuant to Article 83(3) of the Agreement and Rule 5. In the event of an opt-out the Registry shall as soon as practicable inform the claimant who may withdraw or amend the Statement of claim as appropriate.

2. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of claim, examine whether the requirements of Rules 13.1 (a) to (k), .2, 14 and 15.1 have been complied with.

3. If the claimant has not complied with the requirements referred to in paragraph 2, the Registry shall as soon as practicable invite the claimant to:

(a) correct the deficiencies within 14 days of service of such notification; and

(b) where applicable, pay the fee for the infringement action within said 14 days.

4. The Registry shall at the same time inform the claimant that if the claimant fails to correct the deficiencies or pay the fee within the time stated, a decision by default may be given, in accordance with Rule 355.

5. If the claimant fails to correct the deficiencies or pay the fee, the Registry shall inform a judge of the division who may reject the action as inadmissible by a decision by default. The judge may give the claimant an opportunity to be heard beforehand.

Rule 17 – Recording in the register and assignment (Court of First Instance, infringement action)

1. If the requirements referred to in Rule 16.2 have been complied with, the Registry shall as soon as practicable:

(a) record the date of receipt of the Statement of claim and attribute an action number to the file;

(b) record the file in the register; and

(c) inform the claimant of the action number of the file and the date of receipt.

2. The action shall be assigned to a panel of a division according to Rule 345.3. Where requested by the parties the action shall be assigned to a single judge in accordance with Rule 345.6.

3. The following shall determine the distribution of actions between the seat of the central division and its sections.

(a) Where an action involves a single patent having a single classification, the Registry shall allocate the action to the seat or the section of the central division appropriate to the classification of the patent according to Annex II of the Agreement. The Registry shall assign the action to a panel in accordance with Rule 345.3.

(b) Where an action involves more than one patent and a majority of the patents have a single classification appropriate to the seat or a single section of the central division according to Annex II of the Agreement, the Registry shall allocate the action to the seat or that section of the central division. The Registry shall assign the action to a panel in accordance with Rule 345.3.

(c) Where neither paragraph (a) nor (b) applies, especially where

(i) the action involves a single patent having more than one classification or

(ii) where the action involves more than one patent and no majority of the patents have a single classification corresponding to the seat or to one of the sections of the central division,

the Registry shall assign the action in accordance with Rule 345.3 to the panel at the seat or the section appropriate to the first classification of either the single patent or, where the action involves more than one patent, the patent first listed in the Statement of claim, according to Annex II of the Agreement. If the presiding judge of the respective panel considers that the reference of the action is appropriate, he shall accept it. If he considers otherwise, he shall instruct the Registry to refer the action in accordance with Rule 345.3 to the presiding judge of a panel of either the seat or the other section of the central division he considers appropriate, who shall likewise consider whether the re-allocation of the action is appropriate. If that presiding judge considers otherwise, he shall inform the President of the Court of First Instance, who shall allocate the action to the seat or the section of the central division he considers appropriate. The Registry shall assign the action to a panel in accordance with Rule 345.3.

4. The action shall be regarded as having commenced before the Court as from the date of receipt attributed to the Statement of claim.

Relation with Agreement: Article 7(2), Article 10

Rule 18 – Designation of the judge-rapporteur

The presiding judge of the panel to which the action has been assigned [Rule 17.2] shall designate one legally qualified judge of the panel as judge-rapporteur. The presiding judge may designate himself as judge-rapporteur. The Registry shall as soon as practicable notify the claimant and defendant of the identity of the judge-rapporteur.

PROCEDURE WHEN THE DEFENDANT RAISES A PRELIMINARY OBJECTION

Rule 19 – Preliminary objection

1. Within one month of service of the Statement of claim, the defendant may lodge a Preliminary objection concerning:

(a) the jurisdiction and competence of the Court, including any objection that an opt-out pursuant to Rule 5 applies to the patent that is the subject of the proceedings;

(b) the competence of the division indicated by the claimant [Rule 13.1(i)];

(c) the language of the Statement of claim [Rule 14].

2. A Preliminary objection shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 24(a) to (c);

(b) the decision or order sought by the defendant;

(c) the grounds upon which the Preliminary objection is based; and

(d) where appropriate the facts and evidence relied on.

3. The Preliminary objection shall be drawn up in the language pursuant to Rule 14.

4. If the action has been commenced before a regional division the defendant may by a Preliminary objection request a transfer of the action to the central division pursuant to Article 33(2) of the Agreement. The Preliminary objection shall in such a case contain all facts and evidence supporting the existence of the same infringement in the territories of three or more regional divisions.

5. The Registry shall as soon as practicable invite the claimant to comment on the Preliminary objection. Where applicable, the claimant may of his own motion correct any deficiency [paragraph 1(b) or (c)], within 14 days of service of notification of the Preliminary objection. Alternatively the claimant may submit written comments within the same period. The judge-rapporteur shall be informed of any correction made or written comments submitted by the claimant. If the deficiency referred to in paragraph 1(b) is corrected and the claimant has indicated another division, which is competent, the judge-rapporteur shall refer the action to the division indicated by the claimant.

6. The period for lodging the Statement of defence [Rule 23] shall not be affected by the lodging of a Preliminary objection, unless the judge-rapporteur decides otherwise.

7. The defendant's failure to lodge a Preliminary objection within the time period referred to in paragraph 1 shall be treated as a submission to the jurisdiction and competence of the Court and the competence of the division chosen by the claimant.

Rule 20 – Decision or order on a Preliminary objection

1. As soon as practicable after the expiry of the period referred to in Rule 19.5, the judge-rapporteur shall decide the Preliminary objection. The judge-rapporteur shall give the parties an opportunity to be heard. The decision shall include instructions to the parties and to the Registry concerning the next step in the proceedings.

2. Where the Preliminary objection is to be dealt with in the main proceedings, the judge-rapporteur shall inform the parties.

Rule 21 – Appeal against decision or order on a Preliminary objection

1. A decision of the judge-rapporteur allowing the Preliminary objection may be appealed pursuant to Rule 220.1(a). An order of the judge-rapporteur rejecting the Preliminary objection may only be appealed pursuant to Rule 220.2.

2. If an appeal is lodged, proceedings at first instance may be stayed by the judge-rapporteur or the Court of Appeal on a reasoned request by a party.

VALUE-BASED FEE FOR THE INFRINGEMENT ACTION

Rule 22 – Value-based fee for the infringement action

1. The value of the infringement action shall be determined by the judge-rapporteur, taking into account the value of the dispute as assessed by the parties, by way of an order during the interim procedure.

2. Where the value of the infringement action exceeds [EUR***], the claimant shall pay a value-based fee for the infringement action, in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

STATEMENT OF DEFENCE

Rule 23 – Lodging of the Statement of defence

The defendant shall lodge a Statement of defence within three months of service of the Statement of claim.

Rule 24 – Contents of the Statement of defence

The Statement of defence shall contain:

(a) the names of the defendant and of the defendant's representative;

(b) postal and electronic addresses for service on the defendant and the names and addresses of the persons authorised to accept service;

(c) the action number of the file;

(d) an indication whether the defendant has lodged a Preliminary objection [Rule 19];

(e) an indication of the facts relied on, including any challenge to the facts relied on by the claimant;

(f) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(g) the reasons why the action shall fail, arguments of law and any argument arising from the provisions of Article 28 of the Agreement and where appropriate any challenge to the claimant's proposed claim interpretation;

(h) an indication of any order the defendant will seek in respect of the infringement action during the interim procedure [Rule 104(e)];

(i) a statement whether the defendant disputes the claimant's assessment of the value of the infringement action and the grounds for such dispute; and

(j) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Statement of defence together with any request that all or part of any such document need not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1. Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis.*

Rule 25 – Counterclaim for revocation

1. If the Statement of defence includes an assertion that the patent alleged to be infringed is invalid the Statement of defence shall include a Counterclaim against the proprietor of the patent for revocation of said patent in accordance with Rule 42. The Counterclaim for revocation shall contain:

(a) an indication of the extent to which revocation of the patent is requested;

(b) one or more grounds for revocation, which shall as far as possible be supported by arguments of law, and where appropriate an explanation of the defendant's proposed claim construction;

(c) an indication of the facts relied on;

(d) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(e) an indication of any order the defendant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)];

(f) where the defendant assesses that the value of the dispute including the Counterclaim exceeds the value of the infringement action by more than [EUR***] an indication of the value of the dispute including the Counterclaim;

(g) a statement of his position, if any, on the options provided for in Article 33(3) of the Agreement and Rule 37.4;

(h) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Counterclaim for revocation together with any request that all or part of any such documents need not be translated. Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*; and

(i) insofar as the proprietor of the patent is not claimant in the infringement proceedings, the information required by Rule 13.1(b) and (d) in respect of said proprietor.

2. Where the claimant is not the proprietor or not the only proprietor of the patent concerned, the Registry shall as soon as practicable serve a copy of the Counterclaim for revocation on the relevant proprietor in accordance with Rule 13.1(e) and shall supply a copy of each document referred to in paragraph 1(h). Rule 271 shall apply *mutatis mutandis*. The proprietor in question shall become a party to the revocation proceedings and shall be treated as defendant in all subsequent proceedings. The proprietor shall provide details pursuant to Rule 13.1(e) if not already provided by the claimant.

Rule 26 – Fee for the Counterclaim for revocation

The defendant shall pay the fee for the Counterclaim for revocation in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 27 – Examination as to formal requirements of the Statement of defence

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of defence:

(a) examine whether the requirements of Rule 24(a) to (d) have been complied with; and

(b) if the Statement of defence includes a Counterclaim for revocation, examine whether the obligation to pay the fee pursuant to Rule 26 has been complied with.

2. If the Registry considers that the Statement of defence or the Counterclaim for revocation does not comply with any of the requirements referred to in paragraph 1, it shall as soon as practicable invite the defendant to:

(a) correct the deficiencies noted, within 14 days of service of such notification; and

(b) where applicable, pay the fee for the Counterclaim for revocation, within said 14 days.

3. The Registry shall at the same time inform the defendant that if the defendant fails to correct the deficiencies or pay the fee within the time stated, a decision by default may be given, in accordance with Rule 355.

4. If the defendant fails to correct the deficiencies or to pay the fee for the Counterclaim for revocation, as appropriate, within said 14 days, the Registry shall inform the judge-rapporteur who may give a decision by default. He may give the defendant an opportunity to be heard beforehand.

Rule 28 – Further schedule

As soon as practicable after service of the Statement of defence, the judge-rapporteur shall, after consulting the parties, set a date and time for an interim conference (where necessary [Rule 101.1]) and set a date for the oral hearing. The judge-rapporteur may set one alternative date.

DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR REVOCATION, REPLY TO THE STATEMENT OF THE DEFENCE AND APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND REJOINDER TO THE REPLY

Rule 29 – Lodging of Defence to the Counterclaim for revocation, Reply to the Statement of defence and Rejoinder to the Reply

(a) Within two months of service of a Statement of defence which includes a Counterclaim for revocation, the claimant shall lodge a Defence to the Counterclaim for revocation together with any Reply to the Statement of defence and any Application to amend the patent pursuant to Rule 30, if applicable.

(b) Within two months of service of a Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation, the claimant may lodge a Reply to the Statement of defence.

(c) Within one month of service of a Reply to the Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation the defendant may lodge a Rejoinder to the Reply to the Statement of defence. The Rejoinder to the Reply to the Statement of defence shall be limited to a response to the matters raised in the Reply to the Statement of defence.

(d) Within two months of service of the Defence to Counterclaim the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim together with any Rejoinder to the Reply to the Statement of defence and any Defence to an Application to amend the patent pursuant to Rule 32, if applicable.

(e) Within one month of the service of the Reply to the Defence to the Counterclaim, the claimant may lodge a Rejoinder to the Reply together with any Reply to the Defence to an Application to amend the patent pursuant to Rule 32, if applicable. The Rejoinder to the Reply to the Statement of defence shall be limited to a response to the matters raised in the Reply to the Statement of defence.

(f) Where the claimant is not the proprietor of the patent, all references to the claimant in this Rule 29 regarding an Application to amend the patent shall be read as including the proprietor.

Rule 29A – Contents of the Defence to the Counterclaim

The Defence to the Counterclaim for revocation shall contain:

(a) an indication of the facts relied on, including any challenge to the facts relied on by the defendant;

(b) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(c) the reasons why the Counterclaim for revocation shall fail, including arguments of law and any argument as to why any dependent claim of the patent is independently valid;

(d) an indication of any order the claimant and the proprietor will seek in respect of the revocation action at the interim conference [Rule 104(e)];

(e) the claimant's and the proprietor's response to the defendant's choice of option, if any, provided for in Article 33(3) of the Agreement and Rule 37.4;

(f) the claimant's and the proprietor's response to the defendant's assessment of the value of the dispute (including the Counterclaim) pursuant to Rule 25.1(f); and

(g) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Defence to the Counterclaim together with any request that all or part of any such document shall not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1. Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 30 – Application to amend the patent

1. The Defence to the Counterclaim for revocation may include an Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain:

(a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where applicable and appropriate one or more alternative sets of claims (auxiliary requests), in the language in which the patent was granted; where the language of the proceedings [Rule 14.3] is not the language in which the patent was granted, the proprietor shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant's domicile in a Member State of the EU or of the place of the alleged infringement or threatened infringement in a Contracting Member State if so requested by the defendant;

(b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed; and

(c) an indication whether the proposals are conditional or unconditional; the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case.

2. Any subsequent request to amend the patent may only be admitted into the proceedings with the permission of the Court.

3. Where other proceedings involving the patent subject to an Application to amend the patent are pending, the claimant shall notify the Court or the authority in question that such an Application has been made and provide the information required in paragraph 1(a).

Rule 31 – Value-based fee for the dispute including the Counterclaim for revocation

1. The value of the dispute (including the Counterclaim for revocation) shall be determined by the judge-rapporteur, taking into account the value as assessed by the parties, by way of an order during the interim procedure.

2. Where the value of the dispute including the Counterclaim for revocation exceeds [EUR***], the defendant shall pay a value-based fee for the dispute in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT

Rule 32 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply

1. Within two months of service of an Application to amend the patent, the defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent setting out whether he opposes the Application to amend the patent and, if so, why:

(a) the proposed amendments are not allowable; and

(b) the patent cannot be maintained as requested.

2. Where appropriate in view of the proposed amendments, the Defence to the Application to amend the patent may contain submissions in accordance with Rule 44(d) to (h) and alternative non-infringement submissions.

3. The proprietor may lodge a Reply to the Defence to the Application to amend the patent within one month of service of the Defence and the defendant may within one month of the service of the Reply lodge a Rejoinder to the Reply. The Rejoinder shall be limited to the matters raised in the Reply.

APPLICATION FOR ALLOCATING A TECHNICALLY QUALIFIED JUDGE TO THE PANEL

Rule 33 – Application by a party for allocating a technically qualified judge

1. Any party to the proceedings may lodge an Application for allocating a technically qualified judge to the panel which shall contain an indication of the relevant field of technology.

2. The Application shall be lodged as early as possible in the written procedure. An Application lodged after the closure of the written procedure [Rule 35] shall only be granted if justified in view of changed circumstances, such as new submissions presented by the other party, and allowed by the Court.

3. If the requirements of paragraphs 1 and 2 have been complied with, the President of the Court of First Instance shall allocate a technically qualified judge to the panel, after consulting the judge-rapporteur.

Rule 34 – Request by the judge-rapporteur for allocating a technically qualified judge

1. The judge-rapporteur may at any time during the written procedure, after consulting the presiding judge and the parties, request the President of the Court of First Instance to allocate a technically qualified judge to the panel.

2. Where a technically qualified judge is allocated to the panel, the judge-rapporteur may at any time consult the technically qualified judge.

LAST STEPS IN THE WRITTEN PROCEDURE

Rule 35 – Closure of the written procedure

Following the exchange of written pleadings in accordance with Rule 12.1 and, where applicable, in accordance with Rule 12.2 to .4, the judge-rapporteur shall:

(a) inform the parties of the date on which he intends to close the written procedure, without prejudice to Rule 36; and

(b) where an interim conference is necessary [Rules 28 and 101.1], confirm the date and the time set for the interim conference [Rule 28] or inform the parties that an interim conference will not be held.

Rule 36 – Further exchanges of written pleadings

Without prejudice to the powers of the judge-rapporteur pursuant to Rule 110.1, on a reasoned request by a party lodged before the date on which the judge-rapporteur intends to close the written procedure [Rule 35(a)], the judge-rapporteur may allow the exchange of further written pleadings, within a period to be specified. Where the exchange of further written pleadings is allowed, the written procedure shall be deemed closed upon expiry of the specified period.

Rule 37 – Application of Article 33(3) of the Agreement

1. As soon as practicable after the closure of the written procedure the panel shall decide by way of order how to proceed with respect to the application of Article 33(3) of the Agreement. The parties shall be given an opportunity to be heard [Rule 264]. The panel shall set out in its order brief reasons for its decision.

2. The Panel may by order take an earlier decision if appropriate having considered the parties' pleadings and having given the parties an opportunity to be heard [Rule 264].

3. Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(a) of the Agreement, the judge-rapporteur shall request the President of the Court of First Instance to allocate to the panel a technically qualified judge if not already allocated pursuant to Rules 33 and 34.

4. Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation proceedings and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation proceedings.

5. Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement and not to stay the proceedings, the judge-rapporteur of the regional or local division shall communicate to the central division the dates set for the interim conference and for the oral hearing according to Rule 28.

COUNTERCLAIM FOR REVOCATION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(B) OF THE AGREEMENT

Rule 38 – Written procedure when the central division deals with a Counterclaim for revocation under Article 33(3)(b) of the Agreement

When a Counterclaim for revocation is referred to the central division, it shall be dealt with as follows:

(a) Rule 17.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*;

(b) Rule 18 shall apply *mutatis mutandis*: the presiding judge of the panel to which the Counterclaim for revocation has been assigned shall designate one legally qualified judge of the panel as judge-rapporteur;

(c) The judge-rapporteur shall give any further directions necessary for the future conduct of the written procedure before the central division;

(d) Rule 28 shall apply *mutatis mutandis*: the judge-rapporteur shall after consulting the parties set a date and a time for the interim conference (where necessary [Rules 28 and 101]) and set a date, and one alternative date, for the oral hearing.

Rule 39 – Language of the proceedings before the central division

1. Where the language of the proceedings before the local division or the regional division which referred the Counterclaim for revocation to the central division is not the language in which the patent was granted, the judge-rapporteur may order that the parties lodge, within a period of one month, a translation in the language in which the patent was granted of any written pleadings and such other documents lodged during the written procedure as the judge-rapporteur may direct.

2. Where appropriate, the judge-rapporteur may specify in his order that only excerpts of parties' written pleadings and other documents shall be translated.

3. Where the language of the proceedings before the local division or the regional division is the language in which the patent was granted the pleadings served in accordance with Rules 24, 25, 29, 29a, 30 and 32 shall stand.

Rule 40 – Accelerated proceedings before the central division

The judge-rapporteur shall accelerate proceedings before the central division where

(a) an Application for provisional measures has been lodged [Rule 206]; or

(b) the regional or local division has referred the Counterclaim for revocation to the central division and where the infringement action has not been stayed.

In the latter case, the judge-rapporteur of the panel of the central division shall endeavour to set a date for the oral hearing on the revocation action prior to the date of the oral hearing of the infringement action.

ACTION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(C) OF THE AGREEMENT

Rule 41 – Written procedure when the central division deals with the action under Article 33(3)(c) of the Agreement

When an action is referred to the central division under Article 33(3)(c) of the Agreement, it shall be dealt with as follows:

(a) Rule 17.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*. The parties may request that the action be heard by a single judge;

(b) Rule 18 shall apply *mutatis mutandis*: the presiding judge of the panel to which the action has been assigned shall designate one judge of the panel as judge-rapporteur;

(c) dates already set under Rule 28 shall be confirmed wherever possible;

(d) Rule 39 shall apply *mutatis mutandis*: the judge-rapporteur may order that the parties lodge a translation in the language in which the patent was granted of any written pleadings lodged

during the written procedure; where appropriate, the judge-rapporteur may specify in his order that only excerpts of parties' written pleadings and other documents shall be translated. Otherwise the pleadings lodged during the written procedure shall stand;

(e) The judge-rapporteur shall give any further directions necessary for the future conduct of the written procedure before the central division.

SECTION 2 – REVOCATION ACTION

Rule 42 – Action to be directed against the patent proprietor

1. Any action for the revocation of a patent shall be directed against the proprietor of the patent.

2. If the action for revocation is directed against the proprietor in accordance with Rule 8.6 ("the registered proprietor") but the registered proprietor is not a proprietor within the meaning of Rule 8.5(a) or (b) ("the Rule 8.5 proprietor") each such registered proprietor shall as soon as practicable after service of the Statement for revocation apply to the Court pursuant to Rule 305.1(c) for the substitution of the registered proprietor by the Rule 8.5 proprietor.

Relation with Agreement: Articles 47(5) and 65(1)

Rule 43 – Exchange of written pleadings (revocation action)

1. The written procedure shall consist of:

(a) the lodging of a Statement for revocation (by the claimant) [Rule 44]; and

(b) the lodging of a Defence to revocation (by the defendant) [Rule 49]; and optionally

(c) the lodging of a Reply to the Defence to revocation (by the claimant) [Rule 51];

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply (by the defendant) [Rule 52].

2. The Defence to revocation may include:

(a) an Application to amend the patent; and

(b) a Counterclaim for infringement by the proprietor of the patent.

3. If an Application to amend the patent is lodged, the claimant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent. The defendant may lodge a Reply to the Defence to the Application. The claimant may lodge a Rejoinder to the Reply. The Rejoinder shall be limited to a response to the matters raised in the Reply.

4. If a Counterclaim for infringement is lodged, the claimant shall lodge a Defence to the Counterclaim for infringement [Rule 56], the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 56.3] and the claimant may lodge a Rejoinder to the Reply [Rule 56.4].

5. Rule 12.5 shall apply.

STATEMENT FOR REVOCATION

Rule 44 – Contents of the Statement for revocation

The claimant shall, subject to point (b), lodge a Statement for revocation at the Registry in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto. The Statement for

revocation shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d) and (g), (h);

(b) where the parties have agreed to bring the action before a local division or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, an indication of the division which shall hear the action, accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(c) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(d) an indication of the extent to which revocation of the patent is requested;

(e) one or more grounds for revocation, which shall as far as possible be supported by arguments of law, and where appropriate an explanation of the claimant's proposed claim construction;

(f) an indication of the facts relied on;

(g) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(h) an indication of any order the claimant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)];

(i) where the claimant assesses that the value of the revocation action exceeds [EUR***], an indication of the value; and

(j) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Statement for revocation together with any request that all or part of any such document need not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1. Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis.*

Rule 45 – Language of the Statement for revocation

1. Subject to paragraph 2, the Statement for revocation shall be drawn up in the language in which the patent was granted.

2. Where the parties have agreed to bring the action before a local or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, the Statement for revocation shall be drawn up in one of the languages referred to in Rule 14.1(a) and (b).

Relation with Agreement: Article 49

Rule 46 – Fee for the revocation action

The claimant shall pay the fee for the revocation action in accordance with Rule 59.2 and Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Articles 70 and 71

Rule 47 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment (Court of First Instance, revocation action) and designation of the judge-rapporteur

1. Rules 16 to 18 shall apply *mutatis mutandis*.

2. The Registrar shall notify the European Patent Office that the patent in question is subject to an action for revocation.

Relation with Agreement: Articles 10 and 33

Rule 48 – Preliminary objection

Rule 19.1 to .3 and .5 to .7 as well as Rules 20 and 21 shall apply *mutatis mutandis*.

DEFENCE TO REVOCATION

Rule 49 – Lodging of the Defence to revocation

1. The defendant shall lodge a Defence to revocation within two months of service of the Statement for revocation.

2. The Defence to revocation may include:

(a) an Application to amend the patent;

(b) a Counterclaim for infringement.

Rule 50 – Contents of the Defence to revocation and Counterclaim for infringement

1. The Defence to revocation shall contain the matters referred to in Rule 24(a) to (c). Rule 29A(a) to (d) and (f) to (g) shall apply *mutatis mutandis*.

2. Any Application to amend the patent shall contain the matters referred to in Rule 30.1(a), (c) and an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid. Rule 30.2 shall apply.

3. Any Counterclaim for infringement shall contain the matters referred to in Rule 13.1(k) to (q) and where the defendant assesses that the value of the dispute including the Counterclaim for infringement exceeds the value of the revocation action by more than [EUR***] an assessment of the value of the dispute including the Counterclaim. Rule 13.2 and .3 shall apply.

Rule 51 – Reply to Defence to revocation

Within two months of service of the Defence to revocation the claimant may lodge a Reply to the Defence to revocation together with any Defence to an Application to amend the patent pursuant to Rule 43.3 and 55 as well as any Defence to the Counterclaim for infringement pursuant to Rule 56.1, if applicable.

Rule 52 – Rejoinder to the Reply

Within one month of the service of the Reply the defendant may lodge a Rejoinder to the Reply to the Defence to revocation together with any Reply to the Defence to an Application to amend the patent pursuant to Rule 43.3 and 55 as well as any Reply to the Defence to the Counterclaim for infringement pursuant to Rule 56.3, if applicable. The Rejoinder shall be limited to a response to the matters raised in the Reply.

Rule 53 – Fee for the Counterclaim for infringement

The defendant shall pay the fee for the Counterclaim for infringement in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 54 – Examination as to formal requirements and further schedule

Rules 27 and 28 shall apply *mutatis mutandis*.

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR INFRINGEMENT

Rule 55 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply

Rule 32 shall apply *mutatis mutandis.*

Rule 56 – Lodging of the Defence to the Counterclaim for infringement

1. Within two months of service of a Counterclaim for infringement, the claimant shall lodge a Defence to the Counterclaim for infringement.

2. The Defence to the Counterclaim for infringement shall contain the matters referred to in Rule 24.1(e) to (h) and (j) and a statement whether the claimant disputes the defendant's assessment of the value of the dispute (including the Counterclaim) pursuant to Rule 50.3 and the reasons for such dispute.

3. The defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim for infringement within one month.

4. Within one month of the service of the Reply to the Defence to the Counterclaim for infringement the claimant may lodge a Rejoinder to the Reply together with any Rejoinder to the Reply to the Defence to the Application to amend the patent pursuant to Rule 43.3 and 55. The Rejoinder shall be limited to matters raised in the Reply.

Rule 57 – Request for allocating a technically qualified judge

Rules 33 and 34 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 58 – Closure of the written procedure subject to the possible exchange of further pleadings

Rules 35 and 36 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 59 – Value-based fee for the revocation action

1. The value of the revocation action shall be determined by the judge-rapporteur, taking into account the value of the dispute as assessed by the parties, by way of an order during the interim procedure.

2. Where the value of the revocation action exceeds [EUR***] the claimant shall pay a value-based fee for the revocation action in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

Rule 60 – Value-based fee for the dispute including the Counterclaim for infringement

1. The value of the dispute including the Counterclaim for infringement shall be determined by the judge-rapporteur, taking into account the value as assessed by the parties, by way of an order during the interim procedure.

2. Where the value of the dispute including the Counterclaim for infringement exceeds [EUR***], the defendant shall pay a value-based fee for the dispute in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

SECTION 3 – ACTION FOR DECLARATION OF NON-INFRINGEMENT

Rule 61 – Declaration of non-infringement

1. A declaration that the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of a patent may be made by the Court in proceedings between the person doing or proposing to do the act and the patent proprietor or licensee entitled to commence infringement proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement, if the patent proprietor or such licensee has asserted that the act is an infringement, or, if no such assertion has been made by the patent proprietor or licensee, if:

(a) that person has applied in writing to the proprietor or licensee for a written acknowledgment to the effect of the declaration claimed, and has provided him with full particulars in writing of the act in question; and

(b) the proprietor or licensee has refused or failed to give any such acknowledgment within one month.

2. The action for a declaration shall be directed against the proprietor of the patent or the licensee who has asserted an infringement or refused or failed to give an acknowledgement pursuant to paragraph 1(b).

3. If the action for a declaration of non-infringement is directed against the proprietor of the patent in accordance with Rule 8.6 ("the registered proprietor") but the registered proprietor is not a proprietor within the meaning of Rule 8.5(a) or (b) ("the Rule 8.5 proprietor") each such registered proprietor shall as soon as possible after service of the Statement for a declaration of non-infringement apply to the Court pursuant to Rule 305.1(c) for the substitution of the registered proprietor by the Rule 8.5 proprietor.

Rule 62 – Exchange of written pleadings (action for declaration of non-infringement)

1. The written procedure shall consist of:

(a) the lodging of a Statement for a declaration of non-infringement (by the claimant) [Rule 63];

(b) the lodging of a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement (by the defendant) [Rules 67 and 68]; and, optionally

(c) the lodging of a Reply to the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement [Rule 69];

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply [Rule 69].

2. Rule 12.5 shall apply.

Rule 63 – Contents of the Statement for a declaration of non-infringement

The claimant shall, subject to point (b), lodge at the Registry in accordance with Article 33(4), Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto, a Statement for a declaration of non-infringement which shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (h) and particulars confirming that the requirements of Rule 61 are met;

(b) where the parties have agreed to bring the action before a local division or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, an indication of the division which shall hear the action, accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(c) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement;

(d) the declaration sought by the claimant;

(e) the reasons why the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of the patent concerned, including arguments of law and where appropriate an explanation of the claimant's proposed claim construction;

(f) an indication of the facts relied on;

(g) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(h) an indication of any order the claimant will seek at the interim conference [Rule 104(e)];

(i) where the claimant assesses that the value of the declaratory action exceeds [EUR***], an indication of the value; and

(j) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Statement for a declaration together with any request that all or part of any such document need not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1. Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 64 – Language of the Statement for a declaration of non-infringement and fee for the declaration of non-infringement

Rules 45 and 46 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 65 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment and designation of the judge-rapporteur

Rules 16 to 18 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 66 – Preliminary objection

Rule 19.1 to .3 and .5 to .7 as well as Rules 20 and 21 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 67 – Lodging of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement

The defendant shall lodge a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement within two months of service of the Statement for a declaration of non-infringement.

Rule 68 – Contents of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement

The Defence to the Statement for a declaration of non-infringement shall contain the matters referred to in Rule 24(a) to (j). Rule 13.2 and .3 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 69 – Reply to Defence to the Statement for a declaration of non-infringement and Rejoinder to the Reply

1. The claimant may lodge a Reply to the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement within one month.

2. The defendant may lodge a Rejoinder to the Reply within one month of service of the Reply. The Rejoinder shall be limited to the matters raised in the Reply.

Rule 70 – Fee for the action for a declaration of non-infringement

The claimant shall pay the fee for the action for a declaration of non-infringement [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 71 – Examination as to formal requirements and further schedule

Rules 27 and 28 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 72 – Request for allocating a technically qualified judge

Rules 33 and 34 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 73 – Closure of the written procedure subject to the possible exchange of further pleadings

Rules 35 and 36 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 74 – Value-based fee for the action for a declaration of non-infringement

1. The value of the action for a declaration of non-infringement shall be determined by the judge-rapporteur, taking into account the value of the dispute as assessed by the parties, by way of an order during the interim procedure.

2. Where the value of the dispute exceeds [EUR***] the claimant shall pay a value-based fee for the action for a declaration of non-infringement in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

SECTION 4 – ACTIONS WITHIN ARTICLE 33(5) AND (6) OF THE AGREEMENT

Rule 75 – Revocation action and subsequent infringement action in a local or regional division (Article 33(5) of the Agreement).

1. Where a claimant has lodged a Statement for revocation [Rule 44] before the central division and the defendant or a licensee entitled to commence proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement subsequently initiates an infringement action in a local or regional division against the claimant in respect of the same patent the following procedures shall apply.

2. The Registry at the local or regional division shall proceed in accordance with Rules 16 and 17. The Registry shall as soon as practicable notify the President of the Court of First Instance of the revocation action in the central division, the infringement action in the local or regional division and any Counterclaim for revocation in the infringement action. The presiding judges of the panels seized shall be informed likewise about actions in the other divisions.

3. Where a Counterclaim for revocation is brought in the infringement action and there is identity of parties as between the two actions, unless otherwise agreed by the parties, the panel

appointed in the central division to hear the revocation action shall stay all further proceedings in the revocation action pending a decision of the panel hearing the action for infringement pursuant to Article 33(3) of the Agreement and Rule 37.

4. The panel hearing the action for infringement shall when exercising its discretion under Article 33(3) of the Agreement take into consideration how far the revocation action in the central division was advanced prior to the stay referred to in paragraph 3.

5. Where the panel hearing the action for infringement decides to proceed in accordance with Article 33(3)(a) of the Agreement, Rules 33 and 34 shall apply *mutatis mutandis* to the action for infringement.

6. Where the panel hearing the action for infringement decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) or (c) of the Agreement, Rules 37.4 and 39 to 41 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 76 – Actions for declaration of non-infringement within Article 33(6) of the Agreement

1. Where a claimant has lodged an action for declaration of non-infringement (Rule 61) before the central division against the patent proprietor or a licensee entitled to commence infringement proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement and the defendant proprietor or licensee subsequently initiates an action for infringement in a local or regional division against the claimant in respect of the same patent and with respect to the same alleged infringement the following procedure shall apply.

2. The Registry shall proceed in accordance with Rule 16 and 17. The Registry shall as soon as practicable notify the President of the Court of First Instance of the co-pending actions and the dates attributed to them. The presiding judges of the panels seized shall be informed likewise about the action in the other division.

3. If the date attributed by the Registry to the action for infringement pursuant to Rule 17.1(a) is within three months of the date attributed to the action for declaration of non-infringement the panel of the central division shall stay all further proceedings in the action for a declaration. If the date attributed to the action for infringement is outside the said three month period there shall be no stay but the presiding judges of the central division and the local or regional division concerned shall consult to agree on the future progress of proceedings including the possibility of a stay of one action pursuant to Rule 295(k).

Rule 77 – Action for declaration of non-infringement and action for revocation

An action for declaration of non-infringement may be lodged together with an action for revocation of the patent in question. Fees shall be paid in accordance with both Rules 46 and 59 and Rules 70 and 74.

SECTION 5 – ACTION FOR COMPENSATION FOR LICENCES ON THE BASIS OF ARTICLE 8 OF REGULATION (EU) No 1257/2012

Rule 80 – Compensation for a licence of right

1. The Application for appropriate compensation [Article 32(1)(h) of the Agreement] shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d);

(b) information on the filing of the statement as referred to in Article 8(1) of Regulation (EU) No 1257/2012;

(c) the licence agreement referred to in Article 8(2) of Regulation (EU) No 1257/2012.

2. Rules 132, 133, 135 and 137 to 140 apply *mutatis mutandis* to the procedure for appropriate compensation.

3. The applicant shall pay the fee for compensation in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 32(1)(h)

SECTION 6 – ACTION AGAINST DECISIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE IN CARRYING OUT THE TASKS REFERRED TO IN ARTICLE 9 OF REGULATION (EU) No 1257/2012

Relation with Agreement: Articles 32(1)(i), 47(7) and 66

Rule 85 – Stages of the proceedings (*ex parte* proceedings)

1. Subject to paragraph 2, where an action is brought against a decision of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 (hereinafter "decision of the Office"), proceedings before the Court of First Instance shall consist of:

(a) a written procedure, which shall include a possibility for interlocutory review by the European Patent Office;

(b) an interim procedure, which may include an interim conference; and

(c) an oral procedure which, at the request of the claimant or at the instance of the Court, may include an oral hearing.

2. This Rule and Rules 88 (save as expressly provided for in Rule 97.2), 89 and 91 to 96 shall not apply to an expedited action against a decision of the Office pursuant to Rule 97.

Rule 86 – Suspensive effect

An action against a decision of the Office shall have suspensive effect.

Rule 87 – Grounds for annulling or altering a decision of the Office

An action against a decision of the Office may be brought on grounds of:

(a) infringement of Regulation (EU) No 1257/2012 or of Regulation (EU) No 1260/2012 or of any rule of law relating to their application;

(b) infringement of any of the implementing rules of the European Patent Office for carrying out the tasks referred to in Article 9(1) of Regulation (EU) No 1257/2012;

(c) infringement of an essential procedural requirement;

(d) misuse of power.

Rule 88 – Application to annul or alter a decision of the Office

1. The claimant shall lodge an Application at the Registry, in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto, to annul or alter a decision of the Office in the language in which the patent was granted, within two months of service of the decision of the Office.

2. The Application to annul or alter a decision of the Office shall contain:

(a) the names of the claimant and, where applicable, of the claimant's representative;

(b) where the claimant is not the proprietor of or applicant for the European patent with unitary effect, an explanation and evidence that he is adversely affected by the decision of the Office and entitled to start proceedings [Article 47(7) of the Agreement];

(c) postal and electronic addresses for service on the claimant and the names and addresses of the persons authorised to accept service;

(d) a reference to the contested decision of the Office;

(e) where applicable, information about any prior or pending proceedings relating to the patent concerned before the Court, the European Patent Office or any other court or authority;

(f) an indication whether the action shall be heard by a single judge;

(g) the order or the remedy sought by the claimant;

(h) one or more grounds for annulling or altering the contested decision, in accordance with Rule 87;

(i) the facts, evidence and arguments relied on; and

(j) a list of the documents, including any witness statements, referred to in the Application together with any request that all or part of any such document need not be translated and/or any request pursuant to Rule 262.1. Rule 13.2 and 3 shall apply *mutatis mutandis*.

3. The claimant shall pay the fee for the action against a decision of the Office, in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

4. Rule 8 shall not apply.

Relation with Agreement: Articles 32(1)(i), 33(9), 47(7), 48(7) and 49(6)

Rule 89 – Examination as to formal requirements (*ex parte* proceedings)

1. The Registry shall, as soon as practicable after an Application to annul or alter a decision of the Office has been lodged, examine whether the requirements of Articles 47(7) and 49(6) of the Agreement and Rule 88.1, .2(a) to (d) and .3 have been complied with.

2. If the Registry considers that any of the requirements referred to in paragraph 1 has not been complied with, it shall invite the claimant to:

(a) correct the deficiencies noted, within 14 days from the date of service of such notification; and

(b) where applicable, pay the fee for the action against a decision of the Office, within said 14 days.

3. The Registry shall at the same time inform the claimant that if the claimant fails to correct the deficiencies or pay the fee within the time stated, a decision by default may be given in accordance with Rule 355.

4. If the claimant fails to correct the deficiencies noted or to pay the fee for the action against a decision of the Office, the Registry shall inform the President of the Court of First Instance who may reject the action as inadmissible by a decision by default. He may give the claimant an opportunity to be heard beforehand.

Rule 90 – Recording in the register (*ex parte* proceedings)

If the requirements referred to in Rule 89.1 have been complied with, the Registry shall as soon as practicable:

(a) record the date of receipt of the Application to annul or alter a decision of the Office and attribute an action number to the file;

(b) record the file in the register;

(c) inform the claimant of the action number of the file and the date of receipt; and

(d) forward the Application to the European Patent Office, with an indication that the Application is admissible.

Rule 91 – Interlocutory revision by the European Patent Office

1. If the European Patent Office considers that the Application to annul or alter a decision of the Office is well founded, it shall within two months of the date of receipt of the Application:

(a) rectify the contested decision in accordance with the order or remedy sought by the claimant [Rule 88.2(f)]; and

(b) inform the Court that the decision has been rectified.

2. Where the Court is informed by the European Patent Office that the contested decision has been rectified, it shall inform the claimant that the action is closed. It may order full or partial reimbursement of the fee for the action against a decision of the Office, in accordance with Part 6.

Rule 92 – Assignment to panel or to single judge, designation of judge-rapporteur

Where the action is not closed in accordance with Rule 91.2, the action shall, as soon as practicable after the expiry of the period referred to in Rule 91.1, be assigned to a panel of the central division or to a single judge if requested by the claimant [Rule 88.2(f)] in accordance with Rule 345.3. Rule 18 shall apply.

Rule 93 – Examination of the Application to annul or alter a decision of the Office

1. In the examination of the Application to annul or alter a decision of the Office, the judge-rapporteur may invite the claimant to lodge further written pleadings, within a time period to be specified.

2. Where appropriate, the judge-rapporteur may, after consulting the claimant, set a date and time for an interim conference.

3. Rule 35 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 94 – Invitation to the President of the European Patent Office to comment

The judge-rapporteur may, on his own initiative or on request by the President of the European Patent Office, invite the President of the European Patent Office to comment in writing on any question arising in the course of proceedings under this Section. The claimant shall be entitled to submit his observations on the President's comments.

Rule 95 – *Lex specialis* for the interim procedure (*ex parte* procedure)

During the interim procedure, the judge-rapporteur shall invite the claimant to indicate whether he wishes that an oral hearing be convened. The judge-rapporteur may convene an oral hearing at his own instance.

Rule 96 – *Lex specialis* for the oral procedure (*ex parte* procedure)

1. Rules 110.3, 111, 115 and 118.6 shall apply to the oral hearing and to the decision of the Court.

2. If an oral hearing is not convened, the panel shall decide in accordance with Rule 117.

Rule 97 – Application to annul a decision of the Office to reject a request for unitary effect

1. The proprietor of a patent whose request for unitary effect has been rejected by the Office shall lodge an Application at the Registry in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto, to reverse the decision of the Office, in the language in which the patent was granted, within three weeks of service of the decision of the European Patent Office.

2. The Application shall contain particulars in accordance with Rule 88.2(a), (c), (d) and (f) to (i) and the proprietor shall pay the fee for the action against the decision of the Office in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

3. If the requirements referred to in paragraph 2 have been complied with, Rule 90 shall apply *mutatis mutandis*.

4. The Registry shall as soon as practicable forward the Application to the standing judge who may invite the President of the European Patent Office to comment on the Application, but shall in any event decide the Application within three weeks of the date of receipt of the Application.

5. A Statement of appeal by the proprietor of the patent or the President of the European Patent Office against the decisions of the standing judge pursuant to paragraph 4 may be lodged within three weeks of service of the said decision. The Statement of appeal shall contain the particulars previously lodged pursuant to paragraph 2 and also the reasons for setting aside the contested decision. The appellant shall pay the fee for the appeal in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*. If the requirements of this paragraph 5 have been complied with, the Registry shall record the appeal in accordance with Rule 230.1 and shall as soon as practicable assign the appeal to the standing judge of the Court of Appeal [Rule 345.5 and 345.8] who may invite the other party to comment on the appeal but shall in any event decide the appeal within three weeks of receipt by the Registry of the Statement of appeal.

6. The Registry shall as soon as practicable notify the Office of the decision on the Application or on the appeal as the case may be.

Rule 98 – Costs

The parties shall bear their own costs in any action pursuant to Rule 85 or 97.

CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE

Rule 101 – Role of the judge-rapporteur (Case management)

1. During the interim procedure, the judge-rapporteur shall make all necessary preparations for the oral hearing. He may in particular, where appropriate, and subject to the mandate of the panel, hold an interim conference with the parties which may be held on more than one occasion and may exercise the powers provided for in Rule 334.

2. The judge-rapporteur shall have the obligation to ensure a fair, orderly and efficient interim procedure.

3. Without prejudice to the principle of proportionality, the judge-rapporteur shall complete the interim procedure within three months of the closure of the written procedure.

Relation with Agreement: Articles 43 and 52(2)

Rule 102 – Referral to the panel

1. The judge-rapporteur may refer any matter to the panel for decision and the panel may of its own motion review any decision or order of the judge-rapporteur or the conduct of the interim procedure.

2. Any party may request that a decision or order of the judge-rapporteur be referred to the panel for a review pursuant to Rule 333. Pending review, the decision or order of the judge-rapporteur shall be effective.

Rule 103 – Preparation for the interim conference

1. Whether or not the judge-rapporteur decides to hold an interim conference, he may order the parties, within time periods to be specified, in particular to:

(a) provide further clarification on specific points;

(b) answer specific questions;

(c) produce evidence;

(d) lodge specific documents including each party's summary of the orders to be sought at the interim conference.

The judge-rapporteur shall at the same time inform the party concerned that if the party fails to comply with the order within the time period specified, a decision by default may be given in accordance with Rule 355.

2. If a party fails to comply with an order of the judge-rapporteur within the time period specified, the judge-rapporteur may give a decision by default pursuant to Rule 355.

INTERIM CONFERENCE

Rule 104 – Aim of the interim conference

The interim conference shall enable the judge-rapporteur to:

(a) identify main issues and determine which relevant facts are in dispute;

(b) where appropriate, clarify the position of the parties as regards those issues and facts;

(c) establish a schedule for the further progress of the proceedings;

(d) explore with the parties the possibilities to settle the dispute or to make use of the facilities of the Centre;

(e) where appropriate, issue orders regarding production of further pleadings, documents, experts (including court experts), experiments, inspections, further written evidence, the matters to be the subject of oral evidence and the scope of questions to be put to the witnesses;

(f) where appropriate, but only in the presence of the parties, hold preparatory discussions with witnesses and experts with a view to properly preparing for the oral hearing;

(g) make any other decision or order as he deems necessary for the preparation of the oral hearing including, after consultation with the presiding judge, an order for a separate hearing of witnesses and experts before the panel;

(h) set a date for any separate hearing pursuant to point (g) of this Rule and confirm the date for the oral hearing;

(i) decide the value of the particular dispute which value may, in exceptional cases, differ as between the parties depending upon the parties' individual circumstances;

(j) order the parties to submit, in advance of the decision at the oral hearing, a preliminary estimate of the legal costs that they will seek to recover.

Relation with Agreement: Article 52(2)

Rule 105 – Holding the interim conference

1. The interim conference should, where practicable, be held by telephone conference or by video conference.

2. On request by a party, subject to paragraph 1 and the approval of the judge-rapporteur, the interim conference may be held in Court. If the interim conference is held in Court, it shall be open to the public unless the Court decides to make it, to the extent necessary, confidential in the interests of one or both parties or third parties or in the general interests of justice or public order.

3. The judge-rapporteur may hold the interim conference in any language agreed by the parties' representatives.

4. Rule 103 shall apply *mutatis mutandis*.

5. Following the interim conference, the judge-rapporteur shall issue an order setting out the decisions taken.

Rule 106 – Recording of the interim conference

The interim conference shall be audio recorded. The recording shall be made available at the premises of the Court to the parties or their representatives after the hearing.

Relation with Agreement: Articles 44 and 45

PREPARATION FOR THE ORAL HEARING

Rule 108 – Summons to the oral hearing

The judge-rapporteur shall summon the parties to the oral hearing which shall take place before the panel on the date(s) set under Rules 28 and/or 41(c) and 104(h). If no date(s) have been set the judge-rapporteur shall set a date for the oral hearing. At least two months' notice shall be given, unless the parties agree to a shorter time period.

Rule 109 – Simultaneous interpretation during oral hearings

1. At the latest one month before the oral hearing including any separate hearing of witnesses and experts a party may lodge a Request for simultaneous interpretation which shall contain:

(a) an indication of the language to or from which the party requests simultaneous interpretation during the oral hearing;

(b) the reasons for the Request;

(c) the field of technology concerned;

(d) any other information of relevance for the Request.

2. The judge-rapporteur shall decide whether and to what extent simultaneous interpretation is appropriate and shall instruct the Registry to make all necessary arrangements for simultaneous interpretation. In the event that the judge-rapporteur refuses to order simultaneous interpretation the parties may request arrangements to be made, so far as practically possible, for simultaneous interpretation at their cost.

3. The judge-rapporteur may decide of his own motion to order simultaneous interpretation and shall instruct the Registry and inform the parties accordingly.

4. A party wishing to engage an interpreter at its own expense shall inform the Registry at the latest two weeks before the oral hearing.

5. Costs for simultaneous interpretation are costs of the proceedings to be decided upon under Rule 150 except where a party engages an interpreter at its own expense under paragraph 4; these costs are borne solely by that party.

Relation with Agreement: Article 51(2)

Rule 110 – Closure of the interim procedure

1. As soon as the judge-rapporteur considers that the state of preparation of the file is adequate, he shall inform the presiding judge and the parties that the interim procedure is closed in view of the oral hearing.

2. Where final dates have been set pursuant to Rules 103 and 104 the interim procedure shall be deemed closed on the last date set.

3. The oral procedure shall start immediately after the interim procedure is closed. The presiding judge shall, in consultation with the judge-rapporteur, take over the management of the action.

CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE

Rule 111 – Role of the presiding judge (Case management)

The presiding judge shall:

(a) have all authority to ensure a fair, orderly and efficient oral procedure; and

(b) ensure that the action is ready for decision on the merits at the end of the oral hearing.

Rule 112 – Conduct of the oral hearing

1. The oral hearing shall be held before the panel and shall be under the control of the presiding judge.

2. The oral hearing shall consist of:

(a) the hearing of the parties' oral submissions;

(b) if ordered during the interim procedure, the hearing of witnesses and experts under the control of the presiding judge.

3. The presiding judge and the judges of the panel may provide a preliminary introduction to the action and put questions to the parties, to the parties' representatives and to any witness or expert.

4. Under the control of the presiding judge, the parties may put questions to the witness or expert. The presiding judge may prohibit any question which is not designed to adduce admissible evidence.

5. With the consent of the Court a witness may give evidence in a language other than the language of proceedings.

Relation with Agreement: Articles 52(3) and 53(1)

Rule 113 – Duration of the oral hearing

1. Without prejudice to the application of the principle of proportionality, the presiding judge shall endeavour to complete the oral hearing within one day. The presiding judge may set time limits for parties' oral submissions in advance of the oral hearing.

2. Oral testimony at the oral hearing or at any separate hearing shall be limited to issues identified by the judge-rapporteur or the presiding judge as having to be decided on the basis of oral evidence.

3. The presiding judge may, after consulting the panel, limit a party's oral submissions if the panel is sufficiently informed.

Rule 114 – Adjournment where the Court considers that further evidence is required

In exceptional cases, the Court may, after hearing the parties' oral submissions, decide to adjourn proceedings and call for further evidence.

Rule 115 – The oral hearing

The oral hearing and any separate hearing of witnesses shall be open to the public unless the Court decides to make a hearing, to the extent necessary, confidential in the interests of one or both parties or third parties or in the general interests of justice or public order. The hearing shall be audio recorded. The recording shall be made available to the parties or their representatives at the premises of the Court after the hearing. Rule 103 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 45

Rule 116 – Absence of a party from the oral hearing

1. A party which does not wish to be represented at the oral hearing shall inform the Registry in good time. Where both parties have informed the Registry that they do not wish to be represented at the oral hearing, the Court may decide the action in accordance with Rule 117.

2. The Court shall not be obliged to delay any step in the procedure, including the decision on the merits, by reason only of the absence of a party from the oral hearing.

3. A party that is not represented at the oral hearing shall be treated as relying only on its written case.

4. If due to an exceptional occurrence a party is prevented from being represented at the oral hearing, the Court shall on a reasoned request of that party, adjourn the oral hearing.

5. The provisions of this Rule are without prejudice to the power of the Court to give a decision by default pursuant to Rule 355.

Rule 117 – Absence of both parties from the oral hearing

Where both parties have informed the Registry that they do not wish to be represented at the oral hearing the Court shall take a decision on the merits on the basis of the pleadings and evidence submitted by the parties and the court expert, if applicable, and otherwise in accordance with Rules 118 and 350 to 354.

Rule 118 – Decision on the merits

1. In addition to the orders and measures and without prejudice to the discretion of the Court referred to in Articles 63, 64, 67 and 80 of the Agreement the Court may, if requested, order the payment of damages or compensation according to Articles 68 and 32(1)(f) of the Agreement. The amount of the damages or the compensation may be stated in the order or determined in separate proceedings [Rules 125-144].

2. If, while there are infringement proceedings before a local or regional division, a revocation action is pending between the same parties before the central division or an opposition is pending before the European Patent Office, the local or regional division:

(a) may render its decision on the merits of the infringement claim, including its orders, under the condition subsequent pursuant to Article 56(1) of the Agreement that the patent is not held to be wholly or partially invalid by the final decision in the revocation proceedings or a final decision of the European Patent Office or under any other term or condition; or

(b) may stay the infringement proceedings pending a decision in the revocation procedure or a decision of the European Patent Office and shall stay the infringement proceedings if it is of the view that there is a high likelihood that the relevant claims of the patent will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation proceedings or of the European Patent Office where such decision of the European Patent Office may be expected to be given rapidly.

3. Where, in the decision on the merits of a revocation action, the patent is found to be entirely or partially invalid, the Court shall revoke the patent entirely or partially according to Article 65 of the Agreement.

4. Where the Court has made orders in accordance with paragraph 2(a) any party may apply to the local or regional division within two months following a final decision of the central division or the Court of Appeal or the European Patent Office as the case may be on the validity of the patent for orders consequential on such final decision [Rule 354.2].

5. The Court shall decide in principle on the obligation to bear legal costs in accordance with Article 69 of the Agreement. The Court may order in advance of the decision that the parties submit a preliminary estimate of the legal costs that they will seek to recover.

6. The Court shall give the decision on the merits as soon as possible after the closure of the oral hearing. The Court shall endeavour to issue the decision on the merits in writing within six weeks of the oral hearing. The Court shall give reasons for its decision.

7. The Court may give its decision immediately after the closure of the oral hearing and provide its reasons on a subsequent date.

8. The orders of the Court referred to in paragraphs 1 and 3(a) shall be enforceable on the defendant only after the claimant has notified the Court which part of the orders he intends to enforce, a certified translation of the orders in accordance with Rule 7.2, where applicable, into the official language of a Contracting Member State in which the enforcement shall take place has been provided by the claimant and the said notice and, where applicable, a certified translation of the orders have been served on the defendant by the Registry. The Court may subject any order or measure to a security to be given by the successful party to the unsuccessful party as determined by the Court in accordance with Rule 352.

Relation with Agreement: Article 77

Rule 119 – Interim award of damages

The Court may order an interim award of damages to the successful party in the decision on the merits, subject to any conditions that the Court may order. Such award shall at least cover the expected costs of the procedure for the award of damages and compensation on the part of the successful party.

CHAPTER 4 – PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES AND COMPENSATION

Rule 125 – Separate proceedings for determining the amount of damages ordered

The determination of the amount of damages ordered for the successful party may be the subject of separate proceedings. The determination shall include the determination of the amount of compensation, if any, to be awarded as a result of the provisional protection conferred by a published European patent application [Article 32(1)(f) of the Agreement, Article 67 EPC] and compensation to be paid pursuant to Rules 118.1, 198.2, 213.2 and 354.2. The expression "damages" used in Chapter 4 shall be deemed to include such compensation and interest at the rate and for the period that the Court shall decide.

Rule 126 – Start of proceedings for the determination of damages

Where the successful party wishes to have the amount of damages determined, it shall no later than one year from service of the final decision on the merits (including any final decision on appeal) on both infringement and validity (or in the case of an award under Rules 118.1, 198.2, 213.2 or 354.2 from the date of the order for such award) lodge an Application for the determination of damages, which may include a request for an order to lay open books.

Relation with Agreement: Article 68

SECTION 1 – APPLICATION FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES

Rule 131 – Contents of the Application for the determination of damages

1. The Application for the determination of damages shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d);

(b) the date of the decision on the merits and the action number of the file;

(c) if required a request for an order to lay open books (Rules 141 to 144) in which case the applicant shall provide the matters set out in Rule 141(b) to (e).

2. After any procedure for the laying open of books is complete, or, if that has not been requested in the Application referred to in paragraph 1 the applicant shall indicate:

(a) the redress (damages, licence fees, profits) and the interest thereon requested by him;

(b) an indication of the facts relied on, in particular calculations concerning lost profits or profits made by the unsuccessful party;

(c) the evidence relied on;

(d) a statement as to whether the decision on the merits is the subject of an appeal;

(e) his assessment of the amount of damages due to him.

Rule 132 – Fee for the Application for the determination of damages

The applicant shall pay the fee for the determination of damages [EUR***] in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 133 – Value-based fee for the determination of damages

Where the value of damages based on the assessment under Rule 131.2(e) exceeds [EUR***] the applicant shall pay a fee based on the value of that assessment for the determination of damages in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4]

Rule 134 – Examination as to formal requirements of the Application for the determination of damages

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Application for the determination of damages, examine whether the requirements of Rules 126, 131.1 and .2(d) and (e) and 132 have been complied with.

2. If the Application for the determination of damages does not comply with the requirements referred to in paragraph 1, the Registry shall invite the applicant to correct the deficiencies noted within a time period to be specified.

3. Rule 16.4 to .5 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 135 – Recording in the register (Application for the determination of damages) and service

1. If the requirements referred to in Rule 131.1 and .2(d) and (e) have been complied with, the Registry shall as soon as practicable:

(a) record the date of receipt of the Application for the determination of damages;

(b) record the Application in the register;

(c) inform the applicant of the date of receipt;

(d) inform the panel which has given the decision on the merits on infringement that an Application for the determination of damages has been lodged;

(e) serve the Application upon the unsuccessful party.

2. The panel which has given the decision on the merits on infringement shall be the panel for the determination of damages unless for any reason this is not possible or practical in which case the presiding judge of the division concerned shall appoint a fresh panel. Rules 17.2 and 18 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 136 – Stay of the Application for a determination of damages

The Court may stay the Application for a determination of damages pending any appeal on the merits pursuant to Rule 295(g) on a reasoned request by the unsuccessful party. The applicant shall be given the opportunity to be heard. If the Court continues the proceedings on the Application it may order the applicant to render a security according to Rule 352.

Rule 137 – Reply of the unsuccessful party

1. If the unsuccessful party accepts the claim made in the Application for the determination of damages, it shall within two months inform the Registry. The judge-rapporteur shall make the order for the determination of damages in accordance with the Application for the determination of damages.

2. If the unsuccessful party contests the claim made in the Application for the determination of damages, it shall within two months of service of the Application for the determination of damages or, where there was a procedure for the laying open of books, within two months of service of the indication pursuant to Rule 131.2, lodge a Defence to the Application for the determination of damages.

Rule 138 – Contents of the Defence to the Application for the determination of damages

The Defence to the Application for the determination of damages shall contain:

(a) the names of the unsuccessful party and of that party's representative;

(b) postal and electronic addresses for service on the unsuccessful party and the names and addresses of the persons authorised to accept service;

(c) the action number attributed to the file;

(d) the reasons why the Application for the award of damages is contested;

(e) an indication of the facts relied on; and

(f) the evidence relied on.

Rule 139 – Reply to the Defence to the Application for the determination of damages and Rejoinder to the Reply

The applicant may within one month lodge a Reply to the Defence to the Application for the determination of damages, limited to the matters raised in the Defence. The unsuccessful party may lodge a Rejoinder to the Reply within one month of service of the Reply, limited to the matters raised in the Reply.

Rule 140 – Further procedure (Application for the determination of damages)

1. The judge-rapporteur may order further exchange of written pleadings, within time periods to be specified.

2. The provisions of Part 1, Chapters 2 (Interim procedure) and 3 (Oral procedure) shall apply *mutatis mutandis* but with such reduced timetable as the judge-rapporteur may order. He shall decide on the obligation to bear the legal costs of the proceedings for the determination of damages in accordance with Article 69 of the Agreement.

SECTION 2 – REQUEST TO LAY OPEN BOOKS

Rule 141 – Contents of the Request to lay open books

If the applicant has made a request pursuant to Rule 131.1(c), Rules 134 to 136 shall apply *mutatis mutandis*. The Request shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 131.1(a) and (b);

(b) details of any information ordered by the Court and given by the other party pursuant to Rule 191;

(c) a description of the information held by the unsuccessful party to which the applicant requests access, in particular documents relating to turnover and profits generated by the

infringing products or regarding the extent of use of the infringing process as well as accounts and bank documents, and any related document concerning the infringement;

(d) the reasons why the applicant needs access to this information;

(e) the facts relied on; and

(f) the evidence offered in support.

Rule 142 – Defence of the unsuccessful party, Reply to the Defence and Rejoinder to the Reply

1. If the unsuccessful party accepts the Request to lay open books, it shall within two months of service of the Request to lay open books inform the Registry. The judge-rapporteur shall make the order to lay open books in accordance with the Request to lay open books.

2. If the unsuccessful party contests the Request to lay open books, it shall within two months of service of the Request to lay open books lodge a Defence to the Request to lay open books.

3. The applicant may within 14 days of service of the Defence to the Request lodge a Reply to the Defence to the Request to lay open books, limited to the matters raised in the Defence. The unsuccessful party may within 14 days of service of the Reply lodge a Rejoinder, limited to the matters raised in the Reply.

Rule 143 – Further procedure

Rule 140 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 144 – Decision on the Request to lay open books

1. The Court may:

(a) order the unsuccessful party to open its books to the applicant within a time period to be specified and subject to such terms as the Court may deem appropriate having regard *inter alia* to Article 58 of the Agreement and Rule 190.1 and .4;

(b) inform the applicant and specify a time period within which the procedure for the award of damages shall be continued.

2. Where the Request to lay open books is not allowable, the Court shall inform the applicant and specify a time period within which the procedure for the award of damages shall be continued [Rule 131.2].

CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR COST DECISION

Rule 150 – Separate proceedings for cost decision

1. A cost decision may be the subject of separate proceedings following a decision on the merits and, if applicable, a decision for the determination of damages. The cost decision shall cover costs incurred in the proceedings by the Court such as costs for simultaneous interpretation and costs incurred pursuant to Rules 180.1, 185.7, 188, 201 and 202 and, subject to the Rules 152 to 156, the costs of the successful party including Court fees paid by that party [Rule 151(d)]. Costs for interpretation and translation which is necessary for the judges of the Court in order to conduct the case in the language of proceedings are borne solely by the Court.

2. The Court may order an interim award of costs to the successful party in the decision on the merits [Rule 119] or in a decision for the determination of damages, subject to any conditions that the Court may decide.

Rule 151 – Start of proceedings for cost decision

Where the successful party (hereinafter "the applicant") wishes to seek a cost decision, it shall within one month of service of the decision lodge an Application for a cost decision which shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d);

(b) the date of the decision and the action number of the file;

(c) a statement as to whether the decision on the merits is the subject of an appeal, if known at the date of the Application;

(d) an indication of the costs for which compensation is requested, which may include recovery of court fees and costs of representation, of witnesses, of experts, and other expenses; and

(e) the preliminary estimate of the legal costs that the party submitted pursuant to Rule 118.5.

Rule 152 – Compensation for representation costs re decision on the merits

1. The applicant shall be entitled to recover reasonable and proportionate costs for representation.

2. The Administrative Committee shall adopt a scale of recoverable costs which shall set ceilings for such costs by reference to the value of the dispute. The scale may be adjusted from time to time.

Rule 153 – Compensation for costs of experts

The compensation for costs of experts of the parties [Rule 181] exceeding the expenses referred to in Rule 180.1 shall be based on the rates that are customary in the respective sector, with due regard to the required expertise, the complexity of the issue and the time spent by the expert for the services rendered.

Rule 154 – Compensation for costs of witnesses

Where the Court has ordered the deposit of a sum sufficient to cover the expenses of a witness in accordance with Rule 180.2 or of a party's expert in accordance with Rule 181,

compensation may be requested for payments made by the Registry towards the expenses incurred by a witness or an expert.

Rule 155 – Compensation for costs of interpreters and translators

1. The compensation for costs of interpreters shall be the rates that are customary in the country of the division in question, depending on the interpreter's training and professional experience.

2. The compensation for costs of translators shall be the rates that are customary in the country of the division in question, depending on the translator's training and professional experience.

Rule 156 – Further procedure

1. The judge-rapporteur may request the applicant to provide written evidence of all costs requested in Rule 151(d). The judge-rapporteur shall allow the unsuccessful party an opportunity to comment in writing on the costs requested including any item of costs that should be apportioned or borne by each party in accordance with Article 69(1) to (3) of the Agreement.

2. The judge-rapporteur shall decide in writing on the costs to be awarded or apportioned in accordance with Article 69(1) to (3) of the Agreement.

3. The costs shall be paid within the period ordered by the judge-rapporteur.

Rule 157 – Appeal against the cost decision

The decision of the judge-rapporteur as to costs only may be appealed to the Court of Appeal in accordance with Rule 221.

Relation with Agreement: Article 69

CHAPTER 6 – SECURITY FOR COSTS

Rule 158 – Security for costs of a party

1. At any time during proceedings, following a reasoned request by one party, the Court may order the other party to provide, within a specified time period, adequate security for the legal costs and other expenses incurred and/or to be incurred by the requesting party, which the other party may be liable to bear. Where the Court decides to order such security, it shall decide whether it is appropriate to order the security by deposit or bank guarantee.

2. The Court shall give the parties an opportunity to be heard before making an order for security. Rule 354 shall apply to the enforcement of the order.

3. The order for security shall indicate that an appeal may be lodged in accordance with Article 73 of the Agreement and Rule 220.2.

4. The Court shall, when specifying the time period in paragraph 1, inform the party concerned that if the party fails to provide adequate security within the time stated, a decision by default may be given, in accordance with Rule 355.

5. If a party fails to provide adequate security within the time stated, the Court may give a decision by default pursuant to Rule 355.

Relation with the Agreement: Article 69(4)

Rule 159 – Security for costs of the Court

Except where deposits are rendered pursuant to Rule 180.2, the Court may order that either or both parties provide adequate security (either by deposit or bank guarantee) to cover costs incurred and/or to be incurred in the proceedings by the Court, pending a cost decision pursuant to Rule 150.1. Rule 158.2 and .3 shall apply.

PART 2 – EVIDENCE

Rule 170 – Means of evidence and means of obtaining evidence

1. In proceedings before the Court, the means of evidence shall include in particular the following:

(a) written evidence, whether printed, hand-written or drawn, in particular documents, written witness statements, plans, drawings, photographs;

(b) expert reports and reports on experiments carried out for the purpose of the proceedings;

(c) physical objects, in particular devices, products, embodiments, exhibits, models;

(d) electronic files and audio/video recordings.

2. Means of obtaining evidence shall include in particular the following:

(a) hearing of the parties;

(b) requests for information;

(c) production of documents;

(d) summoning, hearing and questioning of witnesses;

(e) appointing, receiving opinions from, summoning and hearing and questioning of experts;

(f) ordering inspection of a place or a physical object;

(g) conducting comparative tests and experiments;

(h) sworn statements in writing (written witness statements).

3. Means of obtaining evidence shall further include [Article 59 and 60 of the Agreement]:

(a) ordering a party or a third party to produce evidence;

(b) ordering measures to preserve evidence.

Rule 171 – Offering of evidence

1. A party making a statement of fact that is contested or likely to be contested by the other party shall indicate the means of evidence to prove it. In case of failure to indicate the means of evidence regarding a contested fact, the Court shall take such failure into account when deciding the issue in question.

2. A statement of fact that is not specifically contested by any party shall be held to be true as between the parties.

Rule 172 – Duty to produce evidence

1. Evidence available to a party regarding a statement of fact that is contested or likely to be contested by the other party must be produced by the party making that statement of fact.

2. The Court may at any time during the proceedings order a party making a statement of fact to produce evidence that lies in the control of that party. If the party fails to produce the evidence, the Court shall take such failure into account when deciding on the issue in question.

Relation with Agreement: Article 53

Rule 173 – Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence

For the taking of evidence in the European Union, the Regulation (EC) No 1206/2001 shall apply.

CHAPTER 1 – WITNESSES AND EXPERTS OF THE PARTIES

Rule 175 – Written witness statement

1. A party seeking to offer witness evidence shall lodge a written witness statement or a written summary of the evidence to be given.

2. A written witness statement shall be signed by the witness and shall include a statement of the witness that he is aware of his obligation to tell the truth and of his liability under applicable national law in the event of any breach of this obligation. The statement shall set out the language in which the witness shall give oral evidence, if necessary.

3. The written witness statement or written summary of the evidence to be given shall set out:

(a) any current or past relationship between the witness and the party offering the evidence; and

(b) any actual or potential conflict of interest that may affect the impartiality of the witness.

Rule 176 – Application for the hearing of a witness in person

Subject to the orders of the Court referred to in Rules 104(e) and 112.2(b) a party seeking to offer oral witness evidence shall make an Application for the hearing of a witness in person which shall set out:

(a) the reasons why the witness should be heard in person;

(b) the facts which the party expects the witness to confirm; and

(c) the language in which the witness shall give evidence.

Rule 177 – Summoning of witnesses to the oral hearing

1. The Court may order that a witness be heard in person:

(a) of its own motion;

(b) where a written witness statement is challenged by the other party; or

(c) on an Application for the hearing of a witness in person [Rule 176].

2. An order of the Court summoning a witness to the oral hearing shall in particular indicate:

(a) the name, address and description of the witness;

(b) the date and place of the oral hearing;

(c) an indication of the facts of the action about which the witness is to be examined;

(d) information about the reimbursement of expenses incurred by the witness;

(e) a statement that the witness will be questioned by the Court and the parties; and

(f) the language of the proceedings and the possibility of arranging simultaneous interpretation between that language and the language of the witness, if necessary [Rule 109].

3. In its order summoning the witness, the Court shall also inform the witness of his duties and rights as a witness under Rules 178 and 179, including the sanctions which may be imposed on a defaulting witness.

Rule 178 – Hearing of witnesses

1. After the identity of the witness has been established and before hearing his evidence, the presiding judge shall ask the witness to make the following declaration:

"I solemnly, sincerely and truly declare and affirm that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth."

2. The witness shall give his evidence to the Court.

3. The hearing of a witness who has signed a written witness statement shall begin with the confirmation of the evidence given therein. The witness may elaborate on the evidence contained in his written witness statement.

4. The presiding judge and the judges of the panel may put questions to the witness.

5. Under the control of the presiding judge, the parties may put questions to the witness. The presiding judge may prohibit any question which is not designed to adduce admissible evidence.

6. The Court may allow a witness to give evidence through electronic means, such as video conference. Paragraphs 1 to 5 and 7 shall apply.

7. With the consent of the Court a witness may give evidence in a language other than the language of proceedings.

Rule 179 – Duties of witnesses

1. Witnesses who have been duly summoned shall obey the summons and attend the oral hearing.

2. Without prejudice to paragraph 3, if a witness who has been duly summoned fails to appear before the Court or refuses to give evidence or to make the declaration referred to in Rule 178.1, the Court may impose upon him a pecuniary sanction not exceeding [EUR***] and may order that a further summons be served at the witness's own expense. The Court may send a letter rogatory to the competent national court pursuant to Rule 202.

3. Nobody shall be obliged to sign a written witness statement or to give evidence at an oral hearing if he is a spouse, partner equal to a spouse under applicable national law, descendant, sibling or parent of a party. A witness may also refuse to answer questions if answering them would violate a professional privilege or other duty of confidentiality imposed by the national law applicable to the witness or expose him or his spouse, partner equal to a spouse under applicable national law, descendant, sibling or parent to criminal prosecution under applicable national law.

4. The Court may decide to report to the competent authorities of the Contracting Member States whose courts have criminal jurisdiction in case of the giving of false evidence on the part of a witness.

Rule 180 – Reimbursement of expenses of witnesses

1. A witness shall be entitled to reimbursement of:

(a) expenses for travelling and stay; and

(b) loss of income caused by his hearing in person.

After the witness has carried out his duties and upon his request, the Registry shall make a payment to the witness towards the expenses incurred.

2. The Court shall make the summoning of a witness conditional upon the deposit by the party relying on the witness of a sum sufficient to cover the expenses referred to in paragraph 1.

Rule 181 – Experts of the parties

1. Subject to the orders of the Court referred to in Rules 104(e) and 112.2(b) a party may provide any expert evidence that it considers necessary. Rules 175 to 180 shall apply *mutatis mutandis* to experts of the parties.

2. An order of the Court under Rule 177 summoning the expert shall additionally set out that:

(a) an expert has a duty to assist the Court impartially on matters relevant to his area of expertise which overrides any duty to the party retaining him; and

(b) an expert is to be independent and objective, and shall not act as an advocate for any party to the proceedings.

CHAPTER 2 – COURT EXPERTS

Rule 185 – Appointment of a court expert

1. Where the Court must resolve a specific technical or other question in relation to the action, it may of its own motion, and after hearing the parties, appoint a court expert.

2. The parties may make suggestions regarding the identity of the court expert, his technical or other relevant background and the questions to be put to him.

3. The court expert shall be responsible to the Court and shall possess the expertise, independence and impartiality required for being appointed as court expert. The parties shall be entitled to be heard on the expertise, independence and impartiality of the court expert.

4. The Court shall appoint a court expert by way of order which shall in particular specify:

(a) the name and address of the expert appointed;

(b) a short description of the facts of the action;

(c) the evidence submitted by the parties in respect of the technical or other question;

(d) the questions put to the expert, with the appropriate level of detail, including where appropriate suggestions relating to any experiments to be carried out;

(e) when and under what conditions the expert may receive other relevant information;

(f) the time period for the presentation of the expert report;

(g) information about the reimbursement of expenses incurred by the expert;

(h) information about the sanctions which may be imposed on a defaulting expert; and

(i) his duties under Rule 186.

5. The expert shall receive a copy of the order, together with the documents and other evidence that the Court considers to be necessary for carrying out his task.

6. The expert shall be required upon receipt of the order to confirm in writing that he will present the expert report within the time period specified by the Court.

7. The Court shall agree with the expert on a fee covering his written expert report and his participation in the oral hearing. The Court may reduce this fee by an equitable amount if the expert does not deliver his report within the time period specified by the Court or if the report did not have the quality to be expected of the expert.

8. If an appointed court expert does not present his report within the time period specified or, if extended at the expert's request, the extended period, the Court may appoint another expert in his place. The Court may hold the expert liable for all or part of the costs of appointing and reimbursing another expert.

9. The Registry shall maintain an indicative list of technical experts.

Rule 186 – Duties of a court expert

1. The court expert shall present an expert report in writing within the time period specified by the Court [Rule 185.4(f)].

2. The court expert shall be under the supervision of the Court and shall inform the Court of his progress in carrying out his task.

3. The court expert shall give expert advice only on questions which have been put to him.

4. The court expert shall not communicate with one party without the other party being present or without the consent of the other party. He shall document all communications with the parties in his report.

5. The court expert shall not communicate the contents of his report to third parties.

6. The court expert shall attend the oral hearing if requested to do so by the Court and shall answer questions from the Court and the parties.

7. The court expert has an overriding duty to assist the Court impartially on matters relevant to his area of expertise. He is to be independent and objective, and shall not act as an advocate for any party to the proceedings.

Rule 187 – Expert report

Once the report of the court expert has been presented to the Court, the Court shall invite the parties to comment on it either in writing or during the oral hearing.

Rule 188 – Hearing of a court expert

Rules 178 to 180 shall apply *mutatis mutandis* to a court expert.

Relation with Agreement: Article 57

CHAPTER 3 – ORDER TO PRODUCE EVIDENCE AND TO COMMUNICATE INFORMATION

ORDER TO PRODUCE EVIDENCE

Rule 190 – Order to produce evidence

1. Where a party has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the other party or a third party, the Court may on a reasoned request by the party specifying such evidence, order that other party or third party to produce such evidence. For the protection of confidential information the Court may order that the evidence be disclosed to certain named persons only and be subject to appropriate terms of non-disclosure.

2. During the written and interim procedures, a party may request such an order to produce evidence.

3. The judge-rapporteur may make such order in the written procedure or in the interim procedure having given the other/third party an opportunity to be heard.

4. An order to produce evidence shall in particular specify:

(a) under which conditions, in what form and within what time period the evidence shall be produced;

(b) any sanction which may be imposed if the evidence is not produced according to the order.

5. Where the Court orders a third party to produce evidence, the interests of that third party shall be duly taken into account.

6. An order to produce evidence shall be subject to the provisions of Rules 179.3, 287 and 288. The order shall indicate that an appeal may be brought in accordance with Article 73 of the Agreement and Rule 220.1.

7. If a party fails to comply with an order to produce evidence, the Court shall take such failure into account when deciding on the issue in question.

Relation with Agreement: Article 59

ORDER TO COMMUNICATE INFORMATION

Rule 191 – Application for order to communicate information

The Court may in response to a reasoned request by a party order the other party or any third party to communicate such information in the control of that other party or third party as is specified in Article 67 of the Agreement or such other information as is reasonably necessary for the purpose of advancing that party's case. Rule 190.1 second sentence, .5 and .6 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with the Agreement: Article 67

CHAPTER 4 – ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (SAISIE) AND ORDER FOR INSPECTION

ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (*SAISIE*)

Rule 192 – Application for preserving evidence

1. An Application for preserving evidence may be lodged by a party (within the meaning of Article 47 of the Agreement) (hereinafter "the applicant") at the division where the applicant has commenced infringement proceedings on the merits. If the application is lodged before proceedings on the merits have been started it shall be lodged at the division where the applicant intends to start proceedings on the merits.

2. The Application for preserving evidence shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (i);

(b) a clear indication of the measures requested [Rule 196.1], including the exact location of the evidence to be preserved where it is known or suspected with good reason;

(c) the reasons why the proposed measures are needed to preserve relevant evidence; and

(d) the facts and evidence relied on in support of the Application.

Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the Application shall in addition contain a concise description of the action which will be started before the Court, including an indication of the facts and evidence which may be relied on in support.

3. Where the applicant requests that measures to preserve evidence be ordered without hearing the other party (hereinafter "the defendant"), the Application for preserving evidence shall in addition set out the reasons for not hearing the defendant having regard in particular to Rule 197. The applicant shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant. The application shall not be entered on the register until notice has been given to the defendant pursuant to Rule 197.2.

4. Where the Application for preserving evidence is lodged after main proceedings on the merits of the case have been started before the Court, the Application shall be drawn up in the language of the proceedings. Where the Application is lodged before main proceedings on the merits of the case have been started before the Court, Rule 14 shall apply *mutatis mutandis*.

5. The applicant shall pay the fee for the Application for preserving evidence [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 60

Rule 193 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge

1. Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the Application for preserving evidence shall be dealt with in accordance with Rule 16 (formalities examination by Registry), Rule 17.1(a) to (c) and .2 (date of receipt, recording in

the register, action number, assignment to panel) and Rule 18 (designation only of judge-rapporteur by presiding judge).

2. Where main proceedings on the merits of the case have already been started before the Court, an Application for preserving evidence shall immediately be examined by the Registry in accordance with Rule 16 and forwarded to the panel to which the action has been assigned or to the judge to whom the action has been assigned [Rules 17.2, 194.3 and .4].

3. The judge deciding on an Application for preserving evidence shall have all necessary powers of the Court.

Rule 194 – Examination of the Application for preserving evidence

1. The Court shall have the discretion to:

(a) inform the defendant about the Application and invite him to lodge, within a time period to be specified, an Objection to the Application for preserving evidence which shall contain:

(i) the reasons why the Application shall fail;

(ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant;

(iii) where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and an indication of the facts and evidence relied on in support;

(b) summon the parties to an oral hearing;

(c) summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant;

(d) decide the Application without having heard the defendant.

2. In exercising its discretion, the Court shall take into account:

(a) the urgency of the action;

(b) whether the reasons for not hearing the defendant [Rules 192.3 and 197] appear well-founded;

(c) the probability that evidence may be destroyed or otherwise cease to be available [Rule 197].

3. The presiding judge may decide that he or the judge-rapporteur or other single judge or the standing judge may decide on the Application.

4. In cases of extreme urgency the applicant may apply without formality for an order to preserve evidence to the standing judge designated in accordance with Rule 345.5. The standing judge shall decide the procedure to be followed on the Application, which may include a subsequent written Application.

5. If the Court decides to inform the defendant about the Application the Court will first give the applicant the possibility to withdraw the Application. In the event of such withdrawal the applicant may request that the Court shall order that the Application and its contents shall remain confidential.

6. If the patent the subject of the Application is also the subject of a Protective letter pursuant to Rule 207 the applicant may withdraw the Application pursuant to paragraph 5.

Rule 195 – Oral hearing

1. Where the Court decides to summon the parties to an oral hearing, the date for the oral hearing shall be set as soon as possible after the date of receipt of the Application for preserving evidence.

2. Rules 111 to 116 shall apply *mutatis mutandis*. Where the applicant is absent from the oral hearing without a reasonable excuse, the Court shall reject the Application for preserving evidence.

3. The decision of the Court on the Application for preserving evidence shall be given in writing as soon as possible after the closure of the oral hearing. If the Court deems appropriate, the decision may be given orally to the parties at the end of the oral hearing but shall as soon as practicable thereafter be given in writing.

Relation with Agreement: Article 60

Rule 196 – Order on the Application for preserving evidence

1. The Court may order, in particular, the following:

(a) preserving evidence by detailed description, with or without the taking of samples;

(b) physical seizure of allegedly infringing goods;

(c) physical seizure of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and any related document;

(d) the preservation and disclosure of digital media and data and the disclosure of any passwords necessary to access them.

For the protection of confidential information the Court may order that any of the above be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

2. An order to preserve evidence shall specify that, unless otherwise ordered by the Court, the outcome of the measures to preserve evidence may only be used in the proceedings on the merits of the case.

3. The order to preserve evidence shall be enforceable immediately, unless the Court decides otherwise. The Court may set conditions to the enforceability of the order, specifying in particular:

(a) who may represent the applicant when the measures to preserve evidence are being carried out and under what conditions;

(b) any security which shall be provided by the applicant.

If necessary, the Court may set penalties applicable to the applicant if these conditions are not observed.

4. The order to preserve evidence shall specify a person who shall carry out the measures referred to in paragraph 1 and present a written Report on the measures to preserve evidence, all

in accordance with the national law of the place where the measures are executed, to the Court within a time period to be specified.

5. The person referred to in paragraph 4 shall be a professional person or expert, who guarantees expertise, independence and impartiality. Where appropriate and allowed under applicable national law, the person may be a bailiff or assisted by a bailiff. In no circumstances may an employee or director of the applicant be present at the execution of the measures.

6. The Court may order the applicant to provide adequate security for the legal costs and other expenses and compensation for any injury incurred or likely to be incurred by the defendant which the applicant may be liable to bear. The Court shall do so where the order to preserve evidence was made without the defendant having been heard, unless there are special circumstances not to do so. The Court shall decide whether it is appropriate to order the security by deposit or bank guarantee.

7. The order to preserve evidence shall indicate that an appeal may be lodged in accordance with Article 73 of the Agreement and Rule 220.1.

Relation with Agreement: Article 60(1)-(4)

Rule 197 – Order to preserve evidence without hearing the defendant

1. The Court may order measures to preserve evidence [Rule 196.1] without the defendant having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available.

2. Where measures to preserve evidence are ordered without the defendant having been heard, Rule 195 shall apply *mutatis mutandis* to the oral hearing without the presence of the defendant. In such cases, the defendant shall be given notice, immediately at the time of the execution of the measures.

3. Within 30 days after the execution of the measures, the defendant may request a review of the order to preserve evidence. The Request for review shall set out:

(a) the reasons why the order to preserve evidence shall be revoked or modified; and

(b) the facts and evidence relied on.

4. The Court shall order an oral hearing to review the order without delay. Rule 195 shall apply. The Court may modify, revoke or confirm the order. In case the order is modified or revoked the Court shall oblige the persons to whom confidential information has been disclosed to keep this information confidential [Rule 196.1].

Relation with Agreement: Article 60(6)

Rule 198 – Revocation of an order to preserve evidence

1. The Court shall ensure that an order to preserve evidence is revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if, within a time period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, from the date specified in the Court's order with due account to the date where the Report referred to in Rule 196.4 shall be presented, the applicant does not start proceedings on the merits of the case before the Court.

2. Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by those measures [Rule 354.2].

Relation with Agreement: Article 60(8) and (9)

ORDER FOR INSPECTION

Rule 199 – Order for inspection

1. The Court may, on a reasoned request by a party, order an inspection of products, devices, methods, premises or local situations *in situ*. For the protection of confidential information the Court may order that any of the above be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure in accordance with Article 58 of the Agreement.

2. Rules 192 to 198 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 60

CHAPTER 5 – OTHER EVIDENCE

Rule 200 – Order to freeze assets

1. Where a party has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claim that a patent has been or is about to be infringed the Court may, whether before or after proceedings have been commenced, order a party not to remove from its jurisdiction any assets or particular assets located therein nor to deal in any assets, whether located within its jurisdiction or not.

2. Rules 192 to 198 shall apply *mutatis mutandis.*

Relation with Agreement: Article 61

Rule 201 – Experiments ordered by the Court

1. Without prejudice to the possibility for parties or parties' experts to carry out experiments, the Court may, on a reasoned request by a party, order an experiment to prove a statement of fact for the purpose of proceedings before the Court.

2. A party requesting to be allowed to prove a statement of fact by means of experiments shall lodge a request as soon as practicable in the written procedure or the interim procedure to carry out experiments which shall:

(a) identify the facts intended to be established by the experiments, describe the proposed experiments in detail and the reasons for carrying out the proposed experiments;

(b) propose an expert to carry out such experiments; and

(c) disclose any previous attempts to carry out similar experiments.

3. Other parties to the proceedings shall be invited to state whether they dispute the facts intended to be established by the experiments. They shall also be invited to comment on the request, including the identity of the expert proposed and the description of the experiments.

4. Unless otherwise ordered by the Court the party requesting experiments shall initially bear the costs of the experiment.

5. The order of the Court allowing the experiments shall specify the detailed experiments and:

(a) the name and address of the expert who is to carry out the experiments as Court's expert and draw up the report on the experiments;

(b) the time period for carrying out the experiments and, where appropriate, the exact time and place where they are to be carried out;

(c) if necessary, other conditions for carrying out the experiments; and

(d) the time period for presenting the report on the experiments and, where appropriate, directions relating to the contents of the report.

6. Where appropriate, the Court may order that the experiments be carried out in the presence of the parties and their experts.

7. Once the report on the experiments is presented to the Court, it shall invite the parties to comment on it either in writing or during the oral hearing. The expert may be summoned to the oral hearing.

Rule 202 – Letters rogatory

1. The Court may, of its own motion, but only after hearing the parties, or on a reasoned request by a party, issue letters rogatory for the production of documents or the hearing of witnesses or experts by other competent courts or authorities outside the European Union. Rule 180 shall apply.

2. The Court shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters a translation into that language.

3. Subject to paragraph 4, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

4. The Court shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place. It may inform the parties, witnesses and experts concerned.

PART 3 – PROVISIONAL MEASURES

Rule 205 – Stages of the proceedings (summary proceedings)

Provisional measures are treated by way of summary proceedings which shall consist of the following stages:

(a) a written procedure; and

(b) an oral procedure, which may include an oral hearing of the parties or of one of the parties.

Rule 206 – Application for provisional measures

1. An Application for provisional measures may be lodged by a party (hereinafter "the applicant") before or after main proceedings on the merits of the case have been started before the Court.

2. An Application for provisional measures shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (i);

(b) a indication of the provisional measures which are being requested [Rule 211.1];

(c) the reasons why provisional measures are necessary to prevent a threatened infringement, to forbid the continuation of an alleged infringement or to make such continuation subject to the lodging of guarantees;

(d) the facts and evidence relied on in support of the Application, including evidence to support the claim that provisional measures are necessary including the matters referred to in Rule 211.2 and .3; and

(e) a concise description of the action which will be started before the Court, including an indication of the facts and evidence which will be relied on in support of the main proceedings on the merits of the case.

3. Where the applicant requests that provisional measures be ordered without hearing the other party (hereinafter "the defendant"), the Application for provisional measures shall in addition contain:

(a) the reasons for not hearing the defendant having regard in particular to Rule 197; and

(b) information about any prior correspondence between the parties concerning the alleged infringement.

4. The applicant shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant including any pending proceedings and/or any unsuccessful attempt in the past to obtain provisional measures in respect of the patent.

5. Rule 14 shall apply *mutatis mutandis*. The applicant shall pay the fee for the Application for provisional measures [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Articles 32(1)(c) and 62

Rule 207 – Protective letter

1. If a person entitled to start proceedings under Article 47 of the Agreement considers it likely that an Application for provisional measures against him as a defendant may be lodged before the Court in the near future, he may file a Protective letter.

2. The Protective letter shall be filed with the Registry in the language of the patent and shall contain:

(a) the name of the defendant or defendants filing the Protective letter and of the defendant's representative;

(b) the name of the presumed applicant for provisional measures;

(c) postal and electronic addresses for service on the defendant filing the Protective letter and the names of the persons authorised to accept service;

(d) postal and, where available, electronic addresses for service on the presumed applicant for provisional measures and the names of the persons authorised to accept service if known;

(e) where available, the number of the patent concerned and, where applicable, information about any prior or pending proceedings referred to in Rule 13.1(h); and

(f) the statement that the letter is a Protective letter.

3. The Protective letter may contain:

(a) an indication of the facts relied on, which may include a challenge to the facts expected to be relied on by the presumed applicant and/or, where applicable, any assertion that the patent is invalid and the grounds for such assertion;

(b) any available written evidence relied on;

(c) the arguments of law, including the reasons why any Application for provisional measures should be rejected.

4. The defendant or defendants filing the Protective letter shall pay the fee for filing a Protective letter [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

5. The Registry shall as soon as practicable examine whether the requirements of paragraphs 2(a) to (f) and 3 have been complied with. If these requirements have been complied with, the Registry shall as soon as practicable:

(a) record the date of receipt and assign a number to the Protective letter;

(b) subject to paragraph 7, record the Protective letter in the register;

(c) provide details of the Protective letter to all divisions; and

(d) where an Application for provisional measures has already been lodged, inform the panel or the single judge dealing with the Application about the filing of the Protective letter.

6. If the defendant has not complied with the requirements of paragraph 2 the Registry shall as soon as practicable invite the defendant to:

(a) correct the deficiencies within 14 days of service of such notification; and

(b) where applicable, pay the fee referred to in paragraph 3.

7. The protective letter shall not be publicly available on the register until it has been forwarded to the applicant pursuant to paragraph 8.

8. Where an Application for provisional measures is subsequently lodged the Registrar shall forward a copy of the protective letter to the panel or judge appointed under Rule 208 together with the Application for provisional measures and shall forward a copy to the applicant as soon as practicable.

9. If no Application for provisional measures has been lodged within six months from the date of receipt of the Protective letter, the Protective letter shall be removed from the register unless the person who has lodged the Protective letter has prior to the expiry of such period applied for an extension of six months and paid a fee for the extension [EUR***] in accordance with Part 6. Further extensions may be obtained on further payments of the fee.

10. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 208 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge

1. The Application for provisional measures shall be examined by the Registry in accordance with Rule 16. The Registry shall in addition examine whether any Protective letter relevant for the Application is recorded in the register.

2. Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, Rule 17 (date of receipt, recording in the register, action number, assignment to panel) and Rule 18 (designation of judge-rapporteur by presiding judge) shall apply *mutatis mutandis*. In urgent cases, the presiding judge may decide that he or an experienced judge of the panel, acting as single judge, may decide on the Application in accordance with Rules 209 to 213 with a reduced time-table.

3. Where main proceedings on the merits of the case have already been started before the Court, the Application for provisional measures shall immediately be forwarded to the panel to which the action has been assigned or to the single judge. In urgent cases (where the action has not been assigned to a single judge), the presiding judge may decide that he or the judge-rapporteur, acting as single judge, may decide on the Application in accordance with Rules 209 to 213 with a reduced time-table.

4. The single judge deciding on the Application for provisional measures shall have all necessary powers of the Court.

Relation with Statute: Article 19

Rule 209 – Examination of the Application for provisional measures

1. Without prejudice to the Court's decision on the Application for provisional measures, the Court shall have the discretion to:

(a) inform the defendant about the Application and invite him to lodge, within a time period to be specified, an Objection to the Application for provisional measures which shall contain:

(i) the reasons why the Application shall fail;

(ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant; and

(iii) where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and the facts and evidence relied on in support;

(b) summon the parties to an oral hearing;

(c) summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant.

2. In exercising its discretion pursuant to paragraph 1, the Court shall in particular take into account:

(a) whether the patent has been upheld in an opposition procedure before the European Patent Office or has been the subject of proceedings in any other court;

(b) the urgency of the action;

(c) whether the applicant has requested provisional measures without hearing the defendant and whether the reasons for not hearing the defendant appear well-founded; and

(d) any Protective letter filed by the defendant; the Court shall in particular consider summoning parties to an oral hearing if a relevant Protective letter has been filed by the defendant.

3. In cases of extreme urgency the standing judge appointed in accordance with Rule 345.5 may decide immediately on the Application for provisional measures and the procedure to be followed on the Application.

4. If the applicant has applied for provisional measures without hearing the defendant and the Court decides not to grant provisional measures without hearing the defendant the applicant may withdraw the Application and may request that the Court order that the Application and the contents of the Application remain confidential.

Rule 210 – Oral hearing

1. Where the Court decides to summon the parties to an oral hearing, the date for the oral hearing shall be set as soon as possible after the date of receipt of the Application for provisional measures.

2. The Court may order the parties to provide further information, documents and other evidence before or during the oral hearing, including evidence to enable the Court to make its decision in accordance with Rule 211. Part 2 of these Rules on Evidence shall be applicable only to the extent determined by the Court.

3. Rules 111 to 116 shall apply *mutatis mutandis*. Where the applicant is absent from the oral hearing without a reasonable excuse, the Court shall reject the Application for provisional measures.

4. The decision of the Court on the Application for provisional measures shall be given in writing as soon as possible after the closure of the oral hearing. If the Court deems appropriate, its decision may be given orally to the parties at the end of the oral hearing, prior to providing its decision in writing.

Rule 211 – Order on the Application for provisional measures

1. The Court may in particular order the following provisional measures:

(a) injunctions against a defendant;

(b) the seizure or delivery up of the goods suspected of infringing a patent right so as to prevent their entry into or movement within the channels of commerce;

(c) if an applicant demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, a precautionary seizure of the movable and immovable property of the defendant, including the blocking of his bank accounts and other assets;

(d) an interim award of costs.

2. In taking its decision the Court may require the applicant to provide reasonable evidence to satisfy the Court with a sufficient degree of certainty that the applicant is entitled to commence proceedings pursuant to Article 47, that the patent in question is valid and that his right is being infringed, or that such infringement is imminent.

3. In taking its decision the Court shall in the exercise of its discretion weigh up the interests of the parties and, in particular, take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.

4. The Court shall have regard to any unreasonable delay in seeking provisional measures.

5. The Court may order the applicant to provide adequate security for appropriate compensation for any injury likely to be caused to the defendant which the applicant may be liable to bear in the event that the Court revokes the order for provisional measures. The Court shall do so where interim measures are ordered without the defendant having been heard unless there are special circumstances not to do so. The Court shall decide whether it is appropriate to order the security by deposit or bank guarantee. The order shall be effective only after the security has been given to the defendant in accordance with the Court's decision.

6. The order on provisional measures shall indicate that an appeal may be brought in accordance with Article 73 of the Agreement and Rule 220.1.

Relation with Agreement: Article 62(2) and (4)

Rule 212 – Order on provisional measures without hearing the defendant

1. The Court may order provisional measures without the defendant having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. Rule 197 shall apply *mutatis mutandis*.

2. Where provisional measures are ordered without the defendant having been heard, Rule 210 shall apply *mutatis mutandis* to the oral hearing without the presence of the defendant. In such cases, the defendant shall be given notice of the provisional measures without delay and at the latest immediately at the time of execution of the measures.

3. The defendant may request a review. Rule 197.3 and .4 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 60(5) and (6)

Rule 213 – Revocation of provisional measures

1. The Court shall ensure that provisional measures are revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if, within a time period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, from the date specified in the Court's order, the applicant does not start proceedings on the merits of the case before the Court. When specifying the date, the Court shall take due account, where applicable, of the date on which the Report referred to in Rule 196.4 shall be presented.

2. Where provisional measures are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant with appropriate compensation for any injury caused by those measures [Rule 354.2].

Relation with Agreement: Article 60(9).

PART 4 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF APPEAL

Rule 220 – Appealable decisions

1. An appeal by a party adversely affected may be brought against:

(a) final decisions of the Court of First Instance;

(b) decisions terminating proceedings as regards one of the parties;

(c) orders referred to in Articles 49(5), 59, 60, 61, 62 or 67 of the Agreement.

2. Orders other than those referred to in paragraph 1 and Rule 97.5, may be either the subject of an appeal together with the appeal against the decision or may be appealed with the leave of the Court of First Instance within 15 days of service of the Court's decision to that effect.

3. In the event of a refusal of the Court of First Instance to grant leave within 15 days of the order of one of its panels a request for a discretionary review to the Court of Appeal may be made within 15 calendar days from the end of that period. Rule 333.3 shall apply *mutatis mutandis*. The request shall set out the matters referred to in Rule 221.2.

4. The Registrar shall assign the request for a discretionary review to the standing judge (Rule 345.5 and .8). The standing judge may deny the request without giving reasons. If the standing judge allows the request after having heard the other party, he shall order what further steps, if any, the parties shall take and within what time limits and the President of the Court of Appeal shall assign the review to a panel of the Court of Appeal for a decision. The Court of Appeal may consult the presiding judge or the judge-rapporteur of the panel of the Court of First Instance which has refused the leave order.

5. The Court of Appeal may hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together.

Relation with Agreement: Article 73

Rule 221 – Application for leave to appeal against cost decisions

1. A party adversely affected by a decision referred to in Rule 157 may lodge an Application for leave to appeal to the Court of Appeal within 15 days of service of the decision of the Court refusing leave to appeal.

2. The Application for leave to appeal shall set out:

(a) the reasons why the appeal should be heard;

(b) where necessary, the facts, evidence and arguments relied on.

3. The Application for leave to appeal shall be assigned to the standing judge (Rule 345.5 and .8) who shall decide on granting leave to appeal.

4. If leave to appeal a cost decision is granted the standing judge shall decide the appeal.

Rule 222 – Subject-matter of the proceedings before the Court of Appeal

1. Requests, facts, evidence and arguments submitted by the parties under Rules 221, 225, 226, 236 and 238 shall, subject to paragraph 2, constitute the subject-matter of the proceedings

before the Court of Appeal. The Court of Appeal shall consult the file of the proceedings before the Court of First Instance.

2. Requests, facts and evidence which have not been submitted by a party during proceedings before the Court of First Instance may be disregarded by the Court of Appeal. When exercising discretion, the Court shall in particular take into account:

(a) whether a party seeking to lodge new submissions is able to justify that the new submissions could not reasonably have been made during proceedings before the Court of First Instance;

(b) the relevance of the new submissions for the decision on the appeal;

(c) the position of the other party regarding the lodging of the new submissions.

Relation with Agreement: Article 73(4)

Rule 223 – Application for suspensive effect

1. A party may lodge an Application for suspensive effect, in accordance with Article 74 of the Agreement.

2. The Application for suspensive effect shall set out:

(a) the reasons why the lodging of the appeal shall have suspensive effect;

(b) the facts, evidence and arguments relied on.

3. The Court of Appeal shall decide the Application without delay.

4. In cases of extreme urgency the applicant may apply at any time without formality for an order for suspensive effect to the standing judge [Rule 345.5 and .8]. The standing judge shall have all the powers of the Court of Appeal and shall decide the procedure to be followed on the application, which may include a subsequent written Application.

5. There shall be no suspensive effect for an appeal of an order pursuant to Rule 220.2.

Relation with Agreement: Article 74

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE

SECTION 1 – STATEMENT OF APPEAL, STATEMENT OF GROUNDS OF APPEAL

Rule 224 – Time periods for lodging the Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal

1. A Statement of appeal shall be lodged by the appellant:

(a) within two months of service of a decision referred to in Rule 220.1(a) and (b); or

(b) within 15 days of service of an order referred to in Rule 220.1(c) or a decision referred to in Rule 220.2 or 221.3.

2. The Statement of grounds of appeal shall be lodged by the appellant:

(a) within four months of service of a decision referred to in Rule 220.1(a) and (b); or

(b) within 15 days of service of a decision referred to in Rule 157 or an order referred to in Rule 220.1(c) or a decision referred to in Rule 220.2 or 221.3.

Relation with Agreement: Article 73(1) and (2)

Rule 225 – Contents of the Statement of appeal

The Statement of appeal shall contain:

(a) the names of the appellant and of the appellant's representative;

(b) the names of the respondent and of the respondent's representative;

(c) postal and electronic addresses for service on the appellant and on the respondent, as well as the names of the persons authorised to accept service;

(d) the date of the decision or order appealed against and the action number attributed to the file in proceedings before the Court of First Instance; and

(e) the order or remedy sought by the appellant, including any order for expedition of the appeal pursuant to Rule 9.3(b) and the reasons justifying such order for expedition.

Rule 226 – Contents of the Statement of grounds of appeal

The Statement of grounds of appeal shall contain:

(a) an indication of which parts of the decision or order are contested;

(b) the reasons for setting aside the contested decision or order; and

(c) an indication of the facts and evidence on which the appeal is based in accordance with Rule 222.1 and .2.

Rule 227 – Language of the Statement of appeal and of the Statement of grounds of appeal

1. The Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal shall be drawn up:

(a) without prejudice to Article 50(3) of the Agreement, in the language of the proceedings before the Court of First Instance; or

(b) where the parties have agreed in accordance with Article 50(2) of the Agreement, in the language in which the patent was granted. Where the parties have agreed in accordance with Article 50(2) of the Agreement, evidence of the respondent's agreement shall be lodged by the appellant together with the Statement of appeal.

Relationship with Agreement: Article 50

Rule 228 – Fee for the appeal

The appellant shall pay the fee for the appeal [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 229 – Examination as to formal requirements of the Statement of appeal

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of appeal, examine whether the requirements of Rules 224.1, 225, 227 and 228 have been complied with.

2. If the appellant has not complied with the requirements referred to in Rules 225, 227 or 228, the Registry shall invite the appellant to:

(a) correct the deficiencies within 14 days of service of such notification; and

(b) where applicable, pay the fee for the appeal within said 14 days.

3. The Registry shall at the same time inform the appellant that if the appellant fails to correct the deficiencies or to pay the fee within the time stated, a decision by default may be given in accordance with Rule 357.

4. If the appellant has not met the requirements of Rules 225, 227 and 228 and fails to correct the deficiencies or pay the fee the Registry shall inform the President of the Court of Appeal who shall reject the appeal as inadmissible by a decision by default. He may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

5. If the appellant has not met the requirements of Rule 224.1, the Registry shall inform the President of the Court of Appeal who shall reject the appeal as inadmissible. He may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

Rule 230 – Recording in the register (Court of Appeal)

1. If the Statement of appeal complies with the requirements referred to in Rule 229.1, the Registry shall:

(a) record the date of receipt to the Statement of appeal and an action number to the appeal file;

(b) record the appeal file in the register;

(c) inform the appellant of the action number and the date of receipt; and

(d) serve the Statement of appeal on all parties to the proceedings at first instance.

2. The action shall be assigned to a panel according to Rule 345.3 and .8.

3. The panel shall as soon as practicable decide whether to grant any order for expedition pursuant to Rule 225(e) having given the parties an opportunity to be heard.

Rule 231 – Designation of the judge-rapporteur

The presiding judge of the panel to which the action has been assigned shall designate one legally qualified judge of the panel as judge-rapporteur. The presiding judge may designate himself as the judge-rapporteur. The Registry shall as soon as practicable notify the appellant and respondent of the identity of the judge-rapporteur.

Rule 232 – Translation of file

1. If the language of the proceedings before the Court of Appeal is not the language of the proceedings before the Court of First Instance, the judge-rapporteur may order the appellant to lodge, within a time period to be specified, translations into the language of the proceedings before the Court of Appeal of:

(a) written pleadings and other documents lodged by the parties before the Court of First Instance, as specified by the judge-rapporteur;

(b) decisions or orders of the Court of First Instance.

The judge-rapporteur shall at the same time inform the appellant that if the appellant fails to lodge the translations within the time period specified, a decision by default may be given in accordance with Rule 357.

2. If the appellant fails to lodge the translations under paragraph 1 within the time period specified, the judge-rapporteur shall reject the appeal by a decision by default in accordance with Rule 357. He may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

3. The appellant may request that documented costs of translations be taken into account when the Court fixes the amount of costs in accordance with Part 1, Chapter 5.

Relation with Agreement: Article 50(2) and (3)

Rule 233 – Preliminary examination of the Statement of grounds of appeal

1. The judge-rapporteur shall examine whether the Statement of grounds of appeal satisfies the requirements of Rule 226.

2. If the Statement of grounds of appeal does not comply with the requirements of Rule 226, the judge-rapporteur shall give the appellant leave to amend the Statement of grounds of appeal within such period as he may decide. If the appellant fails to amend the Statement within such period the judge-rapporteur may reject the appeal as inadmissible. He shall give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

3. Grounds of appeal which are not raised within the period specified for the Statement of grounds of appeal in Rule 224.2 shall not be admissible.

Rule 234 – Challenge to the decision to reject an appeal as inadmissible

1. The appellant may challenge a decision to reject the appeal as inadmissible under Rules 224.1 or 233.2 within one month of service of the decision, without providing new grounds of appeal.

2. The action shall be assigned to a panel according to Rule 345.3 and .8.

3. If a decision to reject an appeal as inadmissible is set aside, the appeal shall take its normal course.

SECTION 2 – STATEMENT OF RESPONSE

Rule 235 – Statement of response

1. Within three months of service of the Statement of grounds of appeal pursuant to Rule 224.2(a), any other party to proceedings before the Court of First Instance (hereinafter "respondent") may lodge a Statement of response, which shall be served on the appellant.

2. Within 15 days of service of grounds of appeal pursuant to Rule 224.2(b), any other party to proceedings before the Court of First Instance (hereinafter "respondent") may lodge a Statement of response, which shall be served on the appellant.

3. If the respondent fails to lodge a Statement of response, the Court of Appeal may give a reasoned decision.

Rule 236 – Contents of the Statement of response

1. The Statement of response shall contain:

(a) the names of the respondent and the respondent's representative;

(b) postal and electronic addresses for service on the respondent and the names and addresses of the persons authorised to accept service;

(c) the action number of the appeal file; and

(d) a response to the grounds of appeal.

2. The respondent may support the decision of the Court of First Instance on grounds other than those given in the decision.

Rule 237 – Statement of cross-appeal

1. A party who has not lodged a Statement of appeal within the period referred to in Rule 224.1 may still bring an appeal by way of cross-appeal within the period referred to in Rule 235 if one of the other parties has lodged a Statement of appeal.

2. A Statement of cross-appeal shall be included in the Statement of response. It shall comply with the requirements of Rules 225 and 226. Rules 229, 233 and 234 shall apply *mutatis mutandis* to the Statement of cross-appeal.

3. A Statement of cross-appeal shall not be admissible in any other way or at any other time.

4. A cross-appeal shall be treated as an appeal as far as the fee for the appeal is concerned. Rule 228 shall apply *mutatis mutandis*.

5. If the Statement of appeal is withdrawn, any Statement of cross-appeal shall be deemed to be withdrawn.

SECTION 3 – REPLY TO A STATEMENT OF CROSS-APPEAL

Rule 238 – Reply to a Statement of cross-appeal and further schedule

1. The appellant may, within two months of service of any Statement of cross-appeal under Rules 237, 235.1, lodge a Reply to the Statement of cross-appeal which shall contain a response to the grounds of appeal raised in the Statement of cross-appeal.

2. The appellant may, within 15 days of service of the Statement of cross-appeal under Rules 237 and 235.2, lodge a Reply to the Statement of cross-appeal which shall contain a response to the grounds of appeal raised in the Statement of cross-appeal.

3. Rule 28 shall apply *mutatis mutandis*.

SECTION 4 – REFERRAL TO THE FULL COURT

Rule 238A – Decision to refer

1. The panel to which the action has been assigned may refer it to the full Court of Appeal if the panel considers, on a proposal from the presiding judge, the case to be of exceptional importance and, in particular, where the decision in the action may affect the consistency and unity of the case law of the Court.

2. The presiding judge of the panel shall request that the President of the Court of Appeal and the two judges of the Court of Appeal who are members of the Presidium to appoint the judges of the Court of Appeal to the full Court. The appointees shall be the President of the Court of Appeal and not less than ten (legally and technically qualified) judges of the Court of Appeal to represent the initial two panels of the Court of Appeal. In the event that the Court of Appeal shall have more than two panels the appointees to the full Court shall increase by five judges, (legally and technically qualified), for each additional panel.

3. Decisions of the full Court shall be by no less than a three-quarters majority of the judges of the full Court.

CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE

Rule 239 – Role of the judge-rapporteur

1. Upon the expiry of the periods specified in Rules 224 to 238 the judge-rapporteur shall make all necessary preparations for the oral hearing. Subject always to the provisions of Rule 222, the judge-rapporteur shall, to the extent appropriate, have the powers and exercise the duties set out in Rules 101 to 110 *mutatis mutandis*.

2. As soon as the judge-rapporteur considers that the appeal is ready for oral hearing he shall summon the parties to the oral hearing. Except for appeals against the orders referred to in Rule 220.1(c) and 220.2, and subject to any order for expedition pursuant to Rule 230.3, at least two months' notice shall be given unless the parties agree to a shorter time period. The interim procedure shall be deemed closed and oral procedure shall start immediately on the giving of such summons. The presiding judge shall, in consultation with the judge-rapporteur take over the management of the action.

CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE

Rule 240 – Conduct of the oral hearing

Subject to Rule 241 the oral hearing shall be held before the panel and shall be directed by the presiding judge. Subject always to Rule 222, Rules 111, 112, 115, 116 and 117 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 241 – Conduct of the oral hearing for an appeal of a cost decision

The oral hearing for an appeal of a cost decision pursuant to Rule 157 shall be heard by the standing judge [Rule 345.5 and .8] who shall have all the powers of the Court of Appeal.

CHAPTER 4 – DECISIONS AND EFFECT OF DECISIONS

Rule 242 – Decision of the Court of Appeal

1. The Court of Appeal shall either reject the appeal or set the decision or order aside totally or in part substituting its own decision or order, including an order for costs both in respect of the proceedings at first instance and on appeal.

2. The Court of Appeal may:

(a) exercise any power within the competence of the Court of First Instance;

(b) in exceptional circumstances refer the action back to the Court of First Instance for decision or for retrial [Rule 243]. It shall not normally be an exceptional circumstance justifying a referral back that the Court of First Instance failed to decide an issue which it is necessary for the Court of Appeal to decide on appeal.

Relation with Agreement: Article 75

Rule 243 – Referral back

1. The decision referring an action back to the Court of First Instance shall specify whether the same panel whose earlier decision or order is revoked shall deal further with the action or whether another panel shall be appointed by the presiding judge of the division concerned.

2. Where an action is referred back to the Court of First Instance, the Court shall be bound by the decision of the Court of Appeal and its *ratio decidendi*.

Relation with Agreement: Article 75

CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR APPLICATION FOR REHEARING

Rule 245 – Lodging of an Application for rehearing

1. An Application for rehearing may be lodged by any party adversely affected by a final decision (hereinafter "the final decision") of the Court of First Instance for which the time for lodging an appeal has expired or of the Court of Appeal (hereinafter "the petitioner").

2. The Application for rehearing shall be lodged at the Court of Appeal within the following periods:

(a) where the Application for rehearing is based on the ground of a fundamental procedural defect, within two months of the discovery of the fundamental defect or of service of the final decision, whichever is the later;

(b) where the Application for rehearing is based on an act which has been held, by a final court decision, to constitute a criminal offence, within two months of the date on which the criminal offence has been so held or service of the final decision, whichever is the later;

(c) but in any event no later than ten years of service of the final decision.

Relation with Agreement: Article 81

Rule 246 – Contents of the Application for rehearing

1. The Application for rehearing shall contain:

(a) the names of the petitioner and of the petitioner's representative;

(b) postal and electronic addresses for service on the petitioner and the names and addresses of the persons authorised to accept service; and

(c) an indication of the decision to be reviewed.

2. The Application for rehearing shall indicate the reasons for setting aside the final decision, as well as the facts and evidence on which the Application is based.

Rule 247 – Fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 81(1) of the Agreement may have occurred, for example, where:

(a) a judge of the Court took part in the decision in breach of Article 17 of the Agreement or Article 7 of the Statute;

(b) a person not appointed as a judge of the Court sat on the panel which took the final decision;

(c) a fundamental violation of Article 76 of the Agreement occurred in the proceedings which have led to the final decision;

(d) the decision was made without deciding on a request relevant to that decision; or

(e) a breach of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has occurred.

Rule 248 – Obligation to raise objections

1. An Application for rehearing based on the ground of a fundamental procedural defect is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal and dismissed by the Court, except where such objection could not have been raised during the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal.

2. An application for rehearing based upon the ground of a fundamental procedural defect is not admissible where the party could have brought an appeal in respect of the defect but failed to do so.

Rule 249 – Definition of criminal offence

A criminal offence shall only be considered to have occurred if it is finally held to be such an offence by a competent court or authority. A conviction is not necessary.

Rule 250 – Fee for the rehearing

The petitioner shall pay the fee for the rehearing [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*. The Court may waive payment of the fee in the circumstances contemplated by Rule 245.2(a) or (b).

Rule 251 – Recording in the register

Rule 230.1 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 252 – Suspensive effect

The lodging of an Application for rehearing shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise.

Relation with Agreement: Article 81(2)

Rule 253 – Examination as to formal requirements of the Application for rehearing

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Application for rehearing, examine whether the requirements of Rules 245, 246 and 250 have been complied with.

2. If the petitioner has not complied with the requirements referred to in paragraph 1, the Registry shall invite the petitioner to:

(a) correct the deficiencies within 14 days; and

(b) where applicable, pay the fee for the rehearing within 14 days.

If the petitioner fails to correct the deficiencies or pay the fee the case shall be assigned to the standing judge by the Registrar (Rule 345.5 and .8) who may reject the Application for rehearing as inadmissible. He shall give the petitioner an opportunity to be heard beforehand.

Rule 254 – Assignment of Application for rehearing to a panel

1. Immediately after the Application for rehearing has been recorded in the register, the Registry shall serve a copy of the Application for rehearing on all other parties and shall inform the President of the Court of Appeal that a Request for rehearing has been lodged.

2. The action shall be assigned to a panel consisting of three legally qualified judges. The President of the Court of Appeal may order that judges of the Court who participated in taking the decision to be reviewed shall not sit on the panel.

Rule 255 – Examination of the Application for rehearing

After hearing the parties the panel may make:

(a) a decision to reject the Application for rehearing as not allowable; such a decision shall be by a majority vote of the judges on the panel.

(b) a decision to allow the Application for rehearing; such a decision shall set aside or suspend the decision under review, in whole or in part, and re-open the proceedings for a new hearing and decisions. Where proceedings are re-opened, the panel shall give directions for the future proceedings.

Relation with Agreement: Article 81(3)

PART 5 – GENERAL PROVISIONS

CHAPTER 1 – GENERAL PROCEDURAL PROVISIONS

Rule 260 – Examination by the Registry of its own motion

1. In any proceedings before the Court, the Registry shall, as soon as practicable in the proceedings, of its own motion, examine whether an opt-out has effect for the patent concerned.

2. Where the Registry notes that two or more actions concerning the same patent are initiated before several divisions (whether or not between the same parties), it shall as soon as practicable inform the divisions concerned.

Relation with Agreement: Article 83(3) and (4)

Relation with Statute: Articles 23 and 24

Rule 261 – Date of pleadings

All pleadings and documents lodged with pleadings shall bear a time and a date which shall be the time and date of receipt of pleadings at the Registry. The time shall be the local time of the Registry. The Registrar shall be responsible for time and date marking.

Rule 262 – Public access to the register

1. Without prejudice to Articles 58 and 60(1) of the Agreement and subject to Rules 190.1, 194.5, 196.1, 197.4, 199.1, 207.7, 209.4, 315.2 and 365.2, written pleadings, written evidence, decisions and orders lodged at or made by the Court and recorded by the Registry shall be available to the public, unless a party has requested that certain information be kept confidential and provided specific reasons for such confidentiality. The Registrar shall ensure that information subject of such a request shall not be made available pending an Application pursuant to paragraph 2 or an appeal pursuant to Rule 220.2. Where a party requests that parts of written pleadings or written evidence shall be kept confidential, he shall also provide copies of the said documents with the relevant parts redacted when making the request.

2. A member of the public may lodge an Application with the Court for an order that any information excluded from public access pursuant to paragraph 1 may be made available to the applicant.

3. The Application shall contain:

(a) details of the information alleged to be confidential, so far as possible;

(b) the grounds upon which the applicant believes the reasons for confidentiality should not be accepted; and

(c) the purpose for which the information is needed.

4. The Court shall invite written comments from the parties prior to making any order.

5. The Court shall allow the Application unless legitimate reasons given by the party concerned for the confidentiality of the information outweigh the interest of the applicant to access such information.

6. The Registrar shall as soon as practicable take all such steps with regard to access to the register as may be necessary to give effect to an order of the Court under this Rule.

Relation with Agreement: Articles 10, 45, 58 and 60(1)

Relation with Statute: Article 24(2)

Rule 263 – Leave to change claim or amend case

1. A party may at any stage of the proceedings apply to the Court for leave to change its claim or to amend its case, including adding a counterclaim. Any such application shall explain why such change or amendment was not included in the original pleading.

2. Subject to paragraph 3, leave shall not be granted if, all circumstances considered, the party seeking the amendment cannot satisfy the Court that:

(a) the amendment in question could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage; and

(b) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of its action.

3. Leave to limit a claim in an action unconditionally shall always be granted.

4. The Court may re-consider fees already paid in the light of an amendment.

Rule 264 – An opportunity to be heard

Where these Rules provide that a party shall or may be given an opportunity to be heard before the Court makes an order or takes some action, the Court shall or may (as the case may be) request the parties to provide written submissions within a specified period and/or shall or may invite the parties to an oral hearing on a fixed date by the Court. The Court may also order that a hearing takes place by telephone or video conference. Rules 105 and 106 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 265 – Withdrawal

1. As long as there is no final decision in an action, a claimant may apply to withdraw his action. The Court shall decide the application after hearing the other party. The application to withdraw shall not be permitted if the other party has a legitimate interest in the action being decided by the Court.

2. If withdrawal is permitted, the Court shall:

(a) give a decision declaring the proceedings closed;

(b) order the decision to be entered on the register; and

(c) issue a cost decision in accordance with Part 1, Chapter 5.

The withdrawal of an action by the claimant shall have no effect on any counterclaim in the action. The Court may however refer any counterclaim for revocation to the Central Division.

Rule 266 – Preliminary references to the Court of Justice of the European Union

1. At any stage of the proceedings where a question is raised before the Court and the Court considers that a decision on the question by the Court of Justice of the European Union

("CJEU") is necessary before the Court can give judgment, the Court of First Instance may and the Court of Appeal shall request the CJEU to give a ruling thereon.

2. The Court shall in requesting a ruling follow the procedure set out in the Rules of the CJEU.

3. If the Court requests the CJEU to apply its expedited procedure the request shall in addition set out:

(a) the matters of fact and law which establish its urgency; and

(b) the reasons why an expedited ruling is appropriate.

4. The Registrar shall as soon as practicable forward the request and any request to apply the expedited procedure to the Registrar of the CJEU.

5. The Court may stay the proceedings. Where it does not stay proceedings, it shall not give judgement until the CJEU has given a ruling on the question.

Rule 267 – Actions pursuant to Article 22 of the Agreement

Where an action for damages has been brought against a Contracting Member State pursuant to Article 22 of the Agreement, the President of the Court of Appeal shall, as soon as practicable following a request from the competent authority in the Contracting Member State, provide the competent authority with copies of all pleadings, evidence, decisions and orders available to the Court in its proceedings that are relevant to the action for damages. The President of the Court of Appeal shall have an opportunity to comment.

CHAPTER 2 – SERVICE

SECTION 1 – SERVICE WITHIN THE CONTRACTING MEMBER STATES

Rule 270 – Scope of this Section

1. For service of the Statement of claim the rules set out in this Section and the Regulation (EC) No 1393/2007 shall apply.

2. For the purpose of Rules 270 to 275 the term Statement of claim shall, where appropriate, mean all originating pleadings in actions referred to in Article 32(1) of the Agreement.

Rule 271 – Service of the Statement of claim

1. For service within the Contracting Member States, the Registry may serve the Statement of claim on the defendant at an electronic address which the defendant has provided for the purpose of service in the proceedings provided that the service is effected using appropriately high technical standards guaranteeing

(a) the identity of the sender;

(b) the safe transmission; and

(c) the possibility for the addressee to take notice of the documents.

A list of secure identification and transmission standards is contained in Annex I of the Rules of Procedure.

2. The Registry may, under the conditions of paragraph 1(a) to (c), serve the Statement of claim where:

(a) the defendant has provided the electronic address of a representative pursuant to Rule 8.1 as an address at which the defendant may be served with the Statement of claim; or

(b) a representative pursuant to Rule 8.1 acting for the defendant has notified the Registry or the claimant that he accepts service of the Statement of claim on behalf of the defendant at an electronic address,

at the electronic address of that representative.

3. For the purpose of serving a Statement for revocation [Rule 44] or of serving a Statement for declaration of non-infringement [Rule 63], reference to representative under paragraph 2(a) or (b) shall additionally include professional representatives and legal practitioners as defined in Article 134 EPC who are recorded as the appointed representative for the patent, the subject of the proceedings, in the Register for unitary patent protection [Regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)] or in the national patent register [Rule 8.5(a)].

4. Where service by means of electronic communication cannot be effected, the Registry shall serve the Statement of claim on the defendant by:

(a) any other method foreseen in the Regulation (EC) No 1393/2007, in particular by registered letter according to Article 14 of that regulation with advice of delivery;

(b) fax provided that the requirements of paragraph 1(a) to (c) are observed; or

(c) where service in accordance with paragraphs 4(a) and 4(b) could not be effected any method permitted by the law of the Member State of the European Union where service is to be effected or authorised by the Court under Rule 275.

5. Service under paragraph 4(a) shall be effected at the following place:

(a) where the defendant is a company or other legal person, at its statutory seat, central administration or principal place of business within the Contracting Member States or at any place within the Contracting Member States where the company or other legal person has a permanent or temporary place of business;

(b) where the defendant is an individual: at his usual or last known residence within the Contracting Member States; or

(c) for the purpose of serving a Statement for revocation [Rule 44] or of serving a Statement for a declaration of non-infringement [Rule 63], at the place of business of a professional representative or legal practitioner as defined in Article 134 EPC who is recorded as the appointed representative for the patent, the subject of the proceedings, in the Register for unitary patent protection [Regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)] or of the patent office of a Contracting Member State.

6. Subject to Rule 272.2 and .3, a Statement of claim served in accordance with paragraphs 1 to 5 is deemed to be served on the defendant:

(a) where service takes place by means of electronic communication or by fax, on the day when the relevant electronic message was sent or the transmission of the fax was completed (GMT+1); or

(b) where service takes place by registered letter with advice of delivery such letter shall be deemed to be served on the addressee on the tenth day following posting unless it has failed to reach the addressee, has in fact reached him on a later date or the advice of delivery has not been returned. Such service shall, except where paragraph 7 applies, be deemed effective even if acceptance of the letter has been refused.

7. Where the defendant is entitled to refuse service according to Article 8 of the Regulation (EC) No 1393/2007 and where he has notified the refusal to the Registry within one week of the attempted service together with an indication of the language(s) he understands, the Registry shall inform the claimant. The claimant shall provide to the Registry translations of at least the Statement of claim and the information required in Rule 13.1(a) to (p) in a language provided for by Article 8(1)(a) or (b) of the Regulation (EC) No 1393/2007. For the determination of the date of service Articles 8(3) and 9 of the Regulation (EC) No 1393/2007 shall apply. When serving the Statement of claim the defendant shall be informed of these rights.

Rule 272 – Notice of service and non-service of the Statement of claim

1. The Registry shall inform the claimant of the date on which the Statement of claim is deemed served under Rule 271.6.

2. Where the Registry has served the Statement of claim by registered letter with advice of delivery and the Statement of claim is returned to the Registry for any reason, the Registry shall inform the claimant.

3. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* where the Registry has served the Statement of claim by means of electronic communication or fax and the relevant electronic message or fax appears not to have been received.

SECTION 2 – SERVICE OUTSIDE THE CONTRACTING MEMBER STATES

Rule 273 – Scope of this Section

This Section applies to service of a Statement of claim outside the Contracting Member States.

Rule 274 – Service outside the Contracting Member States

1. Where a Statement of claim is to be served outside the Contracting Member States, it may be so served by the Registry:

(a) by any method provided by:

(i) the Regulation (EC) No 1393/2007 where it applies respecting the rights of the recipient granted by the Regulation;

(ii) The Hague Convention or any other applicable convention or agreement where it applies; or

(iii) to the extent that there is no such convention or agreement in force, either by service through diplomatic or consular channels from the Contracting Member State in which the sub-registry of the relevant division is established;

(b) where service in accordance with paragraph 1(a) could not be effected by any method permitted by the law of the state where service is to be effected or as authorised by the Court under Rule 275.

2. No Statement of claim may be served under this Rule 274 in a manner which is contrary to the law of the state where service is effected.

3. The Registry shall inform the claimant of the date on which the Statement of claim is deemed served under paragraph 1.

4. The Registry shall inform the claimant if for any reason service pursuant to paragraph 1 cannot be effected.

SECTION 3 – SERVICE BY AN ALTERNATIVE METHOD

Rule 275 – Service of the Statement of claim by an alternative method or at an alternative place

1. Where it appears to the Court on an application by the claimant that there is a good reason to authorise service by a method or at a place not otherwise permitted by this Chapter, the Court may by way of order permit service by an alternative method or at an alternative place.

2. On a reasoned request by the claimant, the Court may order that steps already taken to bring the Statement of claim to the attention of the defendant by an alternative method or at an alternative place is good service.

3. An order under this rule shall specify:

(a) the method or place of service;

(b) the date on which the Statement of claim is deemed served; and

(c) the period for filing the Statement of defence.

4. No order for alternative service under this Rule shall be made permitting service in a manner that is contrary to the law of the state where service is to be effected.

SECTION 4 – SERVICE OF ORDERS, DECISIONS AND WRITTEN PLEADINGS

Rule 276 – Service of orders and decisions

1. Any order or decision of the Court shall be served on each of the parties in accordance with the provisions of Sections 1, 2 or 3 of this Chapter 2, as the case may be.

2. Decisions by default pursuant to Rule 355 resulting from failure of the defendant to lodge a Defence to revocation [Rule 50] or failure to lodge a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement [Rule 67] within the time limit set by these Rules or by the Court, may be served on the defendant at the place of business of a professional representative or legal practitioner as defined in Article 134 EPC who is recorded as the appointed representative for the subject European patent with unitary effect, the subject of the proceedings, in the Register for unitary patent protection [Regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)] or in the national patent register [Rule 8.5(a)].

Rule 277 – Decisions by default under Part 5, Chapter 11

No decision by default shall be entered under Part 5, Chapter 11 unless the Court is satisfied that either:

(a) the Statement of claim was served by a method prescribed by the internal law of the state addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory; or

(b) the Statement of claim was actually served on the defendant under this Chapter 2.

Rule 278 – Service of written pleadings and other documents

1. As soon as practicable after written pleadings have been received at the Registry, the Registry shall serve the pleadings and any other document lodged with the pleadings on the other party by means of electronic communication except if the pleading contains a request for an *ex parte* proceeding.

2. Where service by means of electronic communication cannot be effected, the Registry shall serve the written pleadings on the party by:

(a) registered letter with advice of delivery;

(b) fax; or

(c) any method authorised by the Court under Rule 275.

3. Service under paragraph 2(a) shall be effected at the following place:

(a) where the party is a company or other legal person: at its statutory seat, central administration, principal place of business or at any place within the Contracting Member States where the company or other legal person has a place of business;

(b) where the party is an individual: at his usual or last known residence within the Contracting Member States.

4. Rule 271.6 and 272 shall apply *mutatis mutandis*.

5. Where a party is represented pursuant to Rule 8, the pleadings and other documents referred to in paragraph 1 shall be served on that representative. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 279 – Change of electronic address for service

Where the electronic address for service of a party changes, that party must give notice in writing of the change as soon as it has taken place to the Registry and every other party [Rule 6.3].

CHAPTER 3 – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES

Rule 284 – Duty of representatives not to misrepresent facts or cases

A representative of a party shall not misrepresent cases or facts before the Court either knowingly or with good reasons to know.

Relation to Agreement: Article 48(6)

Rule 285 – Powers of attorney

A representative who claims to be representing a party shall be accepted as such provided however the Court may order a representative to produce a written authority if his representative powers are challenged.

Rule 286 – Certificate that a representative is authorised to practice before the Court

1. A representative pursuant to Article 48(1) of the Agreement shall lodge at the Registry a certificate that he is a lawyer authorised to practise before a court of a Member State of the European Union. A lawyer within the meaning of Article 48(1) of the Agreement is a person who is authorised to pursue professional activities under a title referred to in Article 1 of Directive 98/5/EC and by way of exception a person with equivalent legal professional qualifications who, owing to national rules, is permitted to practice in patent infringement and invalidity litigation but not under such title. In subsequent actions the representative may refer to the certificate previously lodged.

2. A representative pursuant to Article 48(2) of the Agreement shall lodge at the Registry the European Patent Litigation Certificate as defined by the Administrative Committee or otherwise justify that he has appropriate qualifications to represent a party before the Court. In subsequent actions such representative may refer to the certificate or other evidence of appropriate qualification previously lodged.

Rule 287 – Attorney-client privilege

1. Where a client seeks advice from a lawyer or a patent attorney he has instructed in a professional capacity, whether in connection with proceedings before the Court or otherwise, then any confidential communication (whether written or oral) between them relating to the seeking or the provision of that advice is privileged from disclosure, whilst it remains confidential, in any proceedings before the Court or in arbitration or mediation proceedings before the Centre.

2. This privilege applies also to communications between a client and a lawyer or patent attorney employed by the client and instructed to act in a professional capacity, whether in connection with proceedings before the Court or otherwise.

3. This privilege extends to the work product of the lawyer or patent attorney (including communications between lawyers and/or patent attorneys employed in the same firm or entity or between lawyers and/or patent attorneys employed by the same client) and to any record of a privileged communication.

4. This privilege prevents the lawyer or patent attorney and his client from being questioned or examined about the contents or nature of their communications.

5. This privilege may be expressly waived by the client.

6. For the purpose of Rules 287 and 288:

(a) the expression "lawyer" shall mean a person as defined in Rule 286.1 and any other person who is qualified to practise as a lawyer and to give legal advice under the law of the state where he practises and who is professionally instructed to give such advice.

(b) the expression "patent attorney" shall include a person who is recognised as eligible to give advice under the law of the state where he practises in relation to the protection of any invention or to the prosecution or litigation of any patent or patent application and is professionally consulted to give such advice.

7. The expression "patent attorney" shall also include a professional representative before the European Patent Office pursuant to Article 134 (1) EPC.

Relation to Agreement: Article 48(4)

Rule 288 – Litigation privilege

Where a client, or a lawyer or patent attorney as specified in Rule 287.1, .2, .6 and .7 instructed by a client in a professional capacity, communicates confidentially with a third party for the purposes of obtaining information or evidence of any nature for the purpose of or for use in any proceedings, including proceedings before the European Patent Office, such communications shall be privileged from disclosure in the same way and to the same extent as provided for in Rule 287.

Relation to Agreement: Article 48(5)

Rule 289 – Privileges, immunities and facilities

1. Representatives appearing before the Court or before any judicial authority to which it has addressed letters rogatory [Rule 202] shall enjoy immunity in respect of words spoken or written by them concerning the action or the parties.

2. Representatives shall enjoy the following further privileges and facilities:

(a) papers and documents relating to the proceedings shall be exempt from both search and seizure;

(b) any allegedly infringing product or device relating to the proceedings shall be exempt from both search and seizure when brought to the Court for the purposes of the proceedings.

In the event of a dispute, customs officials or police may seal those papers, documents or allegedly infringing products or devices. They shall then be immediately forwarded to the Court for inspection in the presence of the Registrar and of the person concerned.

3. Representatives shall be entitled to travel in the course of duty without hindrance.

4. The privileges, immunities and facilities specified in paragraphs 1 to 3 are granted exclusively in the interests of the proper conduct of proceedings.

5. The Court may waive the immunity where it considers that a representative is guilty of conduct which is contrary to the proper conduct of proceedings.

Relation with Agreement: Article 48

Rule 290 – Powers of the Court as regards representatives

1. As regards representatives who appear before it, the Court shall have the powers normally accorded to courts of law, under the conditions laid down in Rule 291.

2. Representatives who appear before the Court shall strictly comply with any code of conduct adopted for such representatives by the Administrative Committee.

Rule 291 – Exclusion from the proceedings

1. If the Court considers that the conduct of a party's representative towards the Court, towards any judge of the Court or towards any member of the staff of the Registry is incompatible with the dignity of the Court or with the requirements of the proper administration of justice, or that such representative uses his rights for purposes other than those for which they were granted, or that such representative is otherwise in breach of any code of conduct adopted pursuant to Rule 290.2 it shall so inform the person concerned. On the same grounds, the Court may at any time, after having given the person concerned an opportunity to be heard, exclude that person from the proceedings by way of order. That order shall have immediate effect.

2. Where a party's representative is excluded from the proceedings, the proceedings shall be stayed for a period fixed by the presiding judge in order to enable the party concerned to appoint another representative.

Rule 292 – Patent attorneys' right of audience

1. For the purposes of Article 48(4) of the Agreement, the term "patent attorneys" assisting a representative referred to in Article 48(1) and/or (2) of the Agreement shall mean persons meeting the requirements of Rule 287.6(b) or .7 and practising in a Contracting Member State.

2. Such patent attorneys shall be allowed to speak at hearings of the Court at the discretion of the Court and subject to the representative's responsibility to coordinate the presentation of a party's case.

3. Rules 287 to 291 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 48(4)

Rule 293 – Change of a representative

Any change of representative shall take effect from the receipt by the Registry of notification that a new representative shall in future be representing the party concerned. Until the moment where such statement is received, the former representative remains responsible for the conduct of the proceedings and for communications between the Court and the party concerned.

CHAPTER 4 – STAY OF PROCEEDINGS

Rule 295 – Stay of proceedings

The Court may stay proceedings:

(a) where it is seized of an action relating to a patent which is also the subject of opposition proceedings or limitation proceedings (including subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office or a national authority where a decision in such proceedings may be expected to be given rapidly;

(b) where it is seized of an action relating to a supplementary protection certificate which is also the subject of proceedings before a national court or authority;

(c) where an appeal is brought before the Court of Appeal against a decision or order of the Court of First Instance:

(i) disposing of the substantive issues in part only;

(ii) disposing of an admissibility issue or a Preliminary objection;

(d) at the joint request of the parties;

(e) pursuant to Rule 37;

(f) pursuant to Rule 118;

(g) pursuant to Rule 136;

(h) pursuant to Rule 266;

(i) pursuant to Rules 310 and 311;

(j) to give effect to Union law, in particular the provisions of Regulation (EU) No 1215/2012 and the Lugano Convention;

(k) in any other case where the proper administration of justice so requires.

Rule 296 – Duration and effects of a stay of proceedings

1. The stay of proceedings shall take effect on the date indicated in the order to stay or, in the absence of such an indication, on the date of that order. The Court shall stipulate what effect the stay shall have on any existing orders.

2. Where the order to stay does not fix the length of the stay, it shall end on the date indicated in the order to resume proceedings or, in the absence of such indication, on the date of the order to resume.

3. While proceedings are stayed, time shall cease to run for the purposes of procedural periods. Time shall begin to run afresh for the purposes of procedural periods from the date on which the stay of proceedings comes to an end.

Rule 297 – Resumption of proceedings

Any decision referred to in Rule 296.2 ordering the resumption of proceedings before the end of the stay shall be made by order of the judge-rapporteur after hearing the parties. The judge-rapporteur may refer the matter to the panel.

Rule 298 – Accelerated proceedings before the European Patent Office

The Court may of its own motion or at the request of a party request that opposition proceedings or limitation proceedings (including any subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office be accelerated in accordance with the proceedings of the European Patent Office. The Court may stay its proceedings in accordance with Rule 295(a) pending the outcome of such request and any subsequent accelerated proceedings.

CHAPTER 5 – TIME PERIODS

Rule 300 – Calculation of periods

Any period of time prescribed by the Agreement, the Statute, these Rules or any order of the Court for the taking of any procedural step shall be laid down in terms of full days, weeks, months or years and shall be reckoned as follows:

(a) computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred; in the case of service of a document, the relevant event shall be the receipt of that document in accordance with Part 5, Chapter 2;

(b) when a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred. If the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month;

(c) when a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred. If the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month;

(d) when a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred;

(e) day shall mean a calendar day unless expressed as a working day;

(f) calendar days shall include official holidays of the Contracting Member State in which the division or the seat of the central division or its section concerned or the Court of Appeal is located, Saturdays and Sundays;

(g) working days shall not include official holidays of the Contracting Member State in which the division or the seat of the central division or its section concerned or the Court of Appeal is located, Saturdays and Sundays;

(h) periods shall not be suspended during the judicial vacations.

Rule 301 – Automatic extension of periods

1. If a period expires on a Saturday, Sunday or official holiday of the Contracting Member State in which the division or the seat of the central division or its section concerned or the Court of Appeal is located, it shall be extended until the end of the first following working day.

2. Paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* if documents filed in electronic form cannot be received by the Court.

CHAPTER 6 – PARTIES TO PROCEEDINGS

SECTION 1 – PLURALITY OF PARTIES

Rule 302 – Plurality of claimants or patents

1. The Court may order that proceedings commenced by a plurality of claimants or in respect of a plurality of patents be heard in separate proceedings.

2. Where the Court orders a separation of proceedings the Court shall decide on the payment of a new court fee or court fees in accordance with Part 6.

3. The Court may order that parallel infringement or revocation proceedings relating to the same patent or patents and before the same local or regional division or the central division or the Court of Appeal be heard together where it is in the interests of justice to do so.

Rule 303 – Plurality of defendants

1. Proceedings may be started against a plurality of defendants if the Court has competence in respect of all of them.

2. The Court may separate the proceedings into two or more separate proceedings against different defendants.

3. Where the Court orders a separation of proceedings under paragraph 2, the claimants in the new proceedings shall pay a new court fee in accordance with Part 6, unless the Court decides otherwise.

Rule 304 – Court fees in the event of plurality of parties

If and as long as a plurality of parties in an action are represented by one and the same representative and take the same position, they shall be regarded as one party as far as the payment of court fees is concerned.

SECTION 2 – CHANGE IN PARTIES

Rule 305 – Change in parties

1. The Court may, on application by a party, order a person to:

(a) be added as a party;

(b) cease to be a party;

(c) be substituted for a party.

2. The Court shall invite other parties to the proceedings to comment on the application, as soon as practicable after service of the application.

3. When ordering that a person shall become a party or shall cease to be a party, the Court may make appropriate orders as to payment of court fees and costs as regards such party.

Rule 306 – Consequences for the proceedings

1. Where the Court orders that a party be added, removed or substituted under Rule 305.1, it shall give directions to regulate the consequences as to case management.

2. The Court shall also determine the extent to which a new party is bound by the proceedings as then constituted.

SECTION 3 – DEATH, DEMISE OR INSOLVENCY OF A PARTY

Rule 310 – Death or demise of a party

1. If a party dies or ceases to exist during proceedings, the proceedings shall be stayed until such party is replaced by his successor. The Court may specify a period in this respect.

2. If there are more than two parties to the proceedings, the Court may decide that:

(a) proceedings between the remaining parties be continued separately; and

(b) the stay shall only concern the proceedings regarding the party that no longer exists.

3. If the successor of the party that died or ceased to exist does not continue the proceedings of his own motion, within a period specified by the Court, any other party may apply to have the successor added to or substituted for a party.

4. The Court shall decide who shall be added or substituted as a party pursuant to Rule 305 and 306 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 311 – Insolvency of a party

1. If a party is declared insolvent under the law applicable to the insolvency proceedings the Court shall stay the proceedings up to three months. They may be stayed until the competent national authority or person dealing with the insolvency has decided whether to continue the proceedings or not. Where the competent national authority or person dealing with the insolvency decides not to continue the proceedings, the Court may decide, upon a reasoned request by the other party, that the proceedings should be continued in accordance with the applicable national insolvency law.

2. Proceedings may also be stayed at the request of a temporary administrator who has been appointed before a party is declared insolvent.

3. The claimant may withdraw the action against an insolvent defendant in accordance with Rule 265 and a defendant may withdraw a Counterclaim against an insolvent claimant. Such withdrawal shall not prejudice the action against other parties.

4. If proceedings are continued, the effect of a decision of the Court as regards the insolvent party in the action shall be determined by the law applicable to the insolvency proceedings.

SECTION 4 – TRANSFER OF PATENT

Rule 312 – Transfer of the patent or patent application during proceedings

1. If a patent or patent application is transferred, for one or more Contracting Member States, to another proprietor after proceedings have been started before the Court, the Court may authorise the new proprietor to be added as a party or substituted for a party pursuant to Rule 305 to the extent that the patent and the claims in the proceedings have been assigned to the new proprietor. Rule 306 shall apply *mutatis mutandis*.

2. If the new proprietor takes over the proceedings, no new court fee shall be payable, even if the new proprietor is represented by a new representative.

3. If the new proprietor chooses not to take over the proceedings, any decision in proceedings that have been recorded in the register shall be binding upon him.

SECTION 5 – INTERVENTION

Rule 313 – Application to intervene

1. An Application to intervene may be lodged at any stage of the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal by any person establishing a legal interest in the result of an action submitted to the Court (hereinafter "the intervener").

2. An Application to intervene shall be admissible only if it is made in support, in whole or in part, of a claim, order or remedy sought by one of the parties and is made before the closure of the written procedure unless the Court of First Instance or Court of Appeal orders otherwise.

3. The intervener shall be represented in accordance with Article 48 of the Agreement.

4. The Application to intervene shall contain:

(a) a reference to the action number of the file;

(b) the names of the intervener and of the intervener's representative, as well as postal and electronic addresses for service and the names of the persons authorised to accept service;

(c) the claim, order or remedy in support of which intervention is sought by the intervener; and

(d) a statement of the facts establishing the right to intervene under paragraphs 1 and 2.

Rule 314 – Order on Application to intervene

The judge-rapporteur shall decide on the admissibility of the Application to intervene by way of order. The other parties shall be given an opportunity to be heard beforehand.

Rule 315 – Statement in intervention

1. If an Application to intervene is admissible, the judge-rapporteur or the presiding judge shall:

(a) inform the parties to proceedings; and

(b) specify a period within which the intervener may lodge a Statement in intervention.

2. The Registry shall as soon as practicable serve on the intervener any written pleading served by the parties. On a reasoned request by a party the Court may for the protection of confidential information order that a pleading or part of a pleading be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

3. The Statement in intervention shall contain:

(a) a statement as to the issues involving the intervener and one or more of the parties, and their connection to the matters in dispute;

(b) the arguments of law; and

(c) the facts and evidence relied on.

4. The intervener shall be treated as a party, unless otherwise ordered by the Court.

Rule 316 – Invitation to intervene

1. The judge-rapporteur or the presiding judge may, of his own motion after hearing the parties, or on a reasoned request from a party, invite any person concerned by the outcome of the dispute to inform the Court, within a period to be specified, whether he wishes to intervene in the proceedings.

2. If the person wishes to intervene, he shall present his Application to intervene within one month of service of the invitation and his Statement in intervention within such further period to be specified by the judge-rapporteur or the presiding judge. Rules 313.3, .4, 314 and 315 shall apply *mutatis mutandis*.

3. An intervener shall be bound by the decision in the action.

Rule 316A – Forced intervention

1. A party who contends that the person should be bound by the decision in the action even if he refuses to intervene shall give reasons for this contention in its reasoned request. In such a case the invitation must include these reasons and must state that the party making the request contends that the person should be bound by the decision in the action even if that person refuses to intervene.

2. If the person invited to intervene pursuant to Rule 316.1 does not intervene but wishes to contend that he should not be bound by the decision in the action, he shall lodge a statement to that effect within the one month period referred to in Rule 316.2. If no such statement is lodged within the time specified he shall be bound by the decision in the action as between himself and any other party to the action and shall not be entitled to argue that the decision in the action was wrong or that the inviting party did not conduct the proceedings leading to the decision in the action properly. If a statement is lodged within the time specified then the Court shall decide whether the person invited to intervene shall be bound having heard the parties and the person invited to intervene. If the Court so decides, the person invited to intervene may present an Application to intervene within one month of service of the Court's decision. Rule 316.2 shall apply. If the person invited to intervene fails to present such an application, he shall be bound by the decision in the action.

Rule 317 – No appeal against an order on the Application to intervene

There shall be no appeal against an order refusing an Application to intervene.

SECTION 6 – RE-ESTABLISHMENT OF RIGHTS

Rule 320 – Re-establishment of rights

1. Where a party has failed to observe a time-limit set by these Rules or the Court for a cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control and the non-observance of this time limit has had the direct consequence of causing the party to lose a right or means of redress, the relevant panel of the Court may upon the request of that party re-establish the right or means of redress.

2. The Application for Re-establishment of rights shall be lodged with the Registry within one month of the removal of the cause for non-observance of the time-limit but in any event within six months of the non-observed time-limit. Within that time-limit a fee for a Request for Re-establishment of rights fixed under Rule 370 shall be paid.

3. The Application shall:

(a) state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies; and

(b) contain the evidence relied on in the form of affidavits from all persons involved in the non-observance of the time-limit and the persons involved in establishing the precautionary measures of due care taken in order to avoid such cases of non-compliance.

4. The omitted act shall be performed or completed together with Application for Re-establishment within the time-limit mentioned in paragraph 2.

5. There shall be no grant of Re-establishment of rights in respect of the non-observance of the time limit mentioned in paragraphs 2 and 4 of this Rule.

6. The panel shall decide on the Application for Re-establishment of rights by way of order. The other parties shall be given an opportunity to be heard beforehand.

7. There shall be no right to appeal from an order rejecting an Application for Re-establishment of rights or from an order granting Re-establishment of rights.

CHAPTER 7 – MISCELLANEOUS PROVISIONS ON LANGUAGES

Rule 321 – Application by both parties to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings

1. At any time during the written procedure, any party may lodge an Application by both parties to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings, in accordance with Article 49(3) of the Agreement. The Application shall state that both parties agree to use the language in which the patent was granted as the language of the proceedings.

2. As soon as practicable, the Registry shall forward the Application to the panel.

3. The panel shall, as soon as practicable, decide whether it approves the Application by both parties to use the language in which the patent was granted as the language of the proceedings. Where the panel does not approve the Application, the Registry shall as soon as practicable inform the parties who may request, within 10 days, that the action be referred to the central division and the action shall be transferred accordingly.

4. Where the action is transferred to the central division Rule 41 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 49(3)

Rule 322 – Proposal from the judge-rapporteur to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings

At any time during the written procedure and the interim procedure, the judge-rapporteur may, of his own motion or on a request by a party, after consulting the panel, propose to the parties that the language of the proceedings be changed to the language in which the patent was granted, in accordance with Article 49(4) of the Agreement. If the parties and panel agree the language of the proceedings shall be changed.

Relation with Agreement: Article 49(4)

Rule 323 – Application by one party to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings

1. If a party wishes to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings, in accordance with Article 49(5) of the Agreement, the party shall include such Application in the Statement of Claim, in the case of a claimant, or in the Statement of Defence, in the case of a defendant. The judge-rapporteur shall forward the Application to the President of the Court of First Instance.

2. The President shall invite the other party to indicate, within 10 days, its position on the use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings.

3. The President, having consulted the panel of the division, may order that the language in which the patent was granted shall be the language of the proceedings and may make the order conditional on specific translation or interpretation arrangements.

Relation with Agreement: Article 49(5)

Rule 324 – Consequences where the language of the proceedings is changed in the course of the proceedings

An Application under Rule 321.1 or 323.1 shall specify whether existing pleadings and other documents should be translated and at whose cost. If the parties cannot agree the judge-rapporteur or the President of the Court of First Instance, as the case may be, shall decide in accordance with Rule 323.3.

CHAPTER 8 – CASE MANAGEMENT

Relation with Agreement: Article 43

Rule 331 – Responsibility for case management

1. During the written procedure and the interim procedure, case management shall be the responsibility of the judge-rapporteur subject to Rules 102 and 333.

2. The judge-rapporteur may refer a proposed order to the panel.

3. After the closure of the interim conference, case management shall be the responsibility of the presiding judge in consultation with the judge-rapporteur.

4. The Registry shall serve any case management orders on the parties as soon as practicable after the decision of the judge-rapporteur, presiding judge or panel.

Rule 332 – General principles of case management

Active case management includes:

(a) encouraging the parties to co-operate with each other during the proceedings;

(b) identifying the issues at an early stage;

(c) deciding promptly which issues need full investigation and disposing summarily of other issues;

(d) deciding the order in which issues are to be resolved;

(e) encouraging the parties to make use of the Centre and facilitating the use of the Centre;

(f) helping the parties to settle the whole or part of the action;

(g) fixing timetables or otherwise controlling the progress of the action;

(h) considering whether the likely benefits of taking a particular step justify the cost of taking it;

(i) dealing with as many aspects of the action as the Court can on the same occasion;

(j) dealing with the action without the parties needing to attend in person;

(k) making use of available technical means; and

(l) giving directions to ensure that the hearing of the action proceeds quickly and efficiently.

Rule 333 – Review of case management orders

1. Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge shall be reviewed by the panel, on a reasoned Application by a party.

2. An Application for the review of a case management order shall be lodged within 15 days of service of the order. The Application shall set out the grounds for review and the evidence, if any, in support of the grounds. The other party shall be given an opportunity to be heard.

3. The party seeking a review shall pay the fee for the review of a case management order, in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

4. The panel shall as soon as practicable decide the Application for review and make any necessary revised case management order.

5. A decision of the panel on an Application for review is a procedural decision for the purposes of Rule 220.2.

Rule 334 – Case management powers

Except where the Agreement, the Statute or these Rules provide otherwise, the judge-rapporteur, the presiding judge or the panel may:

(a) extend or shorten the period for compliance with any rule or order [Rule 9.3];

(b) adjourn or bring forward the interim conference or the oral hearing;

(c) communicate with the parties to instruct them about wishes or requirements of the Court;

(d) direct a separate hearing of any issue;

(e) decide the order in which issues are to be decided;

(f) exclude an issue from consideration;

(g) dismiss or decide on a claim after a decision on a preliminary issue makes a decision on further issues irrelevant to the outcome of the action;

(h) dismiss a claim summarily if it has no prospect of succeeding;

(i) consolidate any matter or issue or order them to be heard together;

(j) make any order pursuant to Rules 103 to 109.

Rule 335 – Varying or revoking orders

The power of the Court to make a case management order includes a power to vary or revoke such order.

Rule 336 – Exercise of case management powers

The Court may exercise its case management powers on the application by a party or of its own motion, unless otherwise provided.

Rule 337 – Orders of the Court's own motion

Where the Court proposes to make an order of its own motion, it may do so but only after hearing the parties.

Rule 340 – Connection Joinder

1. In the interests of the proper administration of justice and of avoiding inconsistent decisions, where more than one action concerning the same patent (whether or not between the same parties) is pending before:

(a) different panels (whether in the same or different divisions); or

(b) different panels of the Court of Appeal,

the panels may by agreement, at any time, after hearing the parties, order that two or more actions shall, on account of the connection between them, be heard together. Article 33 of the Agreement shall be respected.

2. The actions may subsequently be disjoined.

CHAPTER 9 – RULES RELATING TO THE ORGANISATION OF THE COURT

Rule 341 – Precedence

1. With the exception of the President of the Court of Appeal and the President of the Court of First Instance, the judges shall rank in precedence according to their seniority in office.

2. Where there is equal seniority in office, precedence shall be determined by age.

3. Retiring judges who are reappointed shall retain their former precedence.

4. The Presidium may determine the presiding judge of a panel. In the absence of such a determination by the Presidium and unless otherwise agreed by the panel the most senior judge shall be the presiding judge.

Rule 342 – Dates, times and place of the sittings of the Court

1. The duration of judicial vacations shall be fixed by the President of the Court of Appeal, on a proposal from the Presidium. The dates and times of the sittings of the Court shall be decided by the presiding judge of the panel in question.

2. The Court may choose to hold one or more particular sittings in a place other than that in which it has its seat. Subject to any rules agreed by the relevant Contracting Member States pursuant to Article 7(5) of the Agreement where an action is pending before a regional division the judge-rapporteur or the presiding judge shall designate the place within the region for each hearing having regard to the residence or place of business of the defendant and all other relevant circumstances such as the facilities available, the financial means of the parties and the place of actual or threatened infringement.

Relation with Statute: Article 17

Rule 343 – Order in which actions are to be dealt with

1. The Court shall deal with the actions before it in the order in which they become ready for hearing in accordance with Rule 108.

2. The presiding judge of a panel may, after hearing the parties [Rule 264]:

(a) direct that a particular action be given priority and that time limits provided for in these Rules be shortened;

(b) defer an action to be dealt with later, in particular with a view to facilitating an amicable settlement of the dispute.

Rule 344 – Deliberations

1. The Court shall deliberate in closed session.

2. The presiding judge shall preside over the deliberations. Only those judges who were present at the oral hearing may take part in the deliberations on the decision.

3. The deliberation of the Court shall take place as soon as possible after the closure of the oral hearing.

Rule 345 – Composition of panels and assignment of actions

1. The President of the Court of First Instance or a judge to whom he has delegated this task in a division, the seat of the central division or one of its sections shall allocate the judges to the panels of the local and regional divisions, the seat of the central division and its sections.

2. The allocation shall be in conformity with Article 8 of the Agreement.

3. The actions pending in the division, the seat of the central division or one of its sections shall be assigned to the panels by the Registrar following an action-distribution-scheme established by the presiding judge of each local or regional division, the seat of the central division and its sections (being the judge appointed by the Presidium as the presiding judge) for the duration of one calendar year, preferably distributing the actions according to the date of receipt of the actions at the division or section.

4. Each panel may delegate to one of more judges of the panel:

(a) the function of acting as a single judge; or

(b) the function of acting for the panel in the procedures of Part 1 Chapter 4 (Procedure for the Determination of Damages and Compensation, including the procedure for the laying open of books) and Chapter 5 (Procedure for Cost Decisions). These functions may be delegated to the judge-rapporteur who has prepared the action for the oral hearing.

5. The President of the Court of First Instance or a judge to whom he has delegated this task in a division, the seat of the central division or one of its sections shall designate the judges assigned to each division, the seat of the central division and each of its sections as standing judges for urgent actions. The assignment may be limited to certain periods of time.

6. If all parties agree to having the action heard by a single judge, the presiding judge of the panel to which the action is allocated shall assign the action to a legally qualified judge of the panel.

7. Where paragraphs 1 to 6 apply to decisions by the presiding judge of the seat of the central division or one of its sections, the President of the Court of First Instance may of his own motion review that decision.

8. Paragraphs 1 to 6 shall apply *mutatis mutandis* to the Court of Appeal; the President of the Court of Appeal exercising the respective functions.

Relation with Statute: Article 19

Rule 346 – Application of Article 7 of the Statute

1. If a party objects to a judge taking part in proceedings pursuant to Article 7(4) of the Statute, the presiding judge of the local or regional division to which the judge is allocated or, if the action is pending before the seat of the central division or one of its sections, the respective presiding judge shall, after hearing the judge concerned, decide whether the objection is admissible having regard to Article 7(2) of the Statute.

2. If the objection is admissible, the respective presiding judge shall refer the action to the Presidium which shall hear the judge concerned and shall decide whether the objection shall stand or not.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply to a judge of the Court of Appeal. The presiding judge of the panel shall perform the functions attributed to the presiding judge of the division, the seat of the central division or one of its sections in these paragraphs.

Relation with Statute: Article 7

CHAPTER 10 – DECISIONS AND ORDERS

Rule 350 – Decisions

1. Any decision shall contain:

(a) the statement that it is a decision of the Court;

(b) the date of its delivery;

(c) the names of the presiding judge, the judge-rapporteur and other judges taking part in it;

(d) the names of the parties and of the parties' representatives;

(e) an indication of the claim, order or remedy sought by the parties;

(f) a summary of the facts; and

(g) the grounds for the decision.

2. The order of the Court consequential upon the decision (other than costs) including any order giving immediate effect to an injunction, shall be appended to the decision. The order shall comply with Rule 351.

3. Any dissenting opinion shall be attached to the Court's decision.

4. The decision of the Court of First Instance shall contain a summary of the requests and facts submitted by the parties and a statement of the facts and arguments on which the Court bases its decision.

5. All decisions shall be recorded in the register.

Relation with Statute: Article 35(4)

Rule 351 – Orders

1. Every order shall contain:

(a) the statement that it is an order of the judge-rapporteur, of the standing judge, of the single judge, of the presiding judge, of a President of the Court or of the Court;

(b) the date of its adoption;

(c) the names of any judge taking part in its adoption;

(d) the names of the parties and of the parties' representatives; and

(e) the operative part of the order.

2. Where, in accordance with these Rules the Court grants leave to appeal an order the order shall in addition contain:

(a) a statement of the forms of order sought by the parties;

(b) a summary of the facts; and

(c) the grounds for the order.

3. All orders shall be recorded in the register.

Rule 352 – Binding effect of decisions or orders subject to security

1. Decisions and orders may be subject to the rendering of a security (whether by deposit or bank guarantee or otherwise) by a party to the other party for legal costs and other expenses and compensation for any damage incurred or likely to be incurred by the other party if the decisions and orders are enforced and subsequently revoked.

2. The Court may upon the application of a party release a security by order.

Rule 353 – Rectification of decisions and orders

The Court may, by way of order, of its own motion or on application by a party made within one month of service of the decision or order to be rectified, after hearing the parties, rectify clerical mistakes, errors in calculation and obvious slips in the decision or order.

Rule 354 – Enforcement

1. Subject to Rule 118.8 and 352 decisions and orders of the Court shall be directly enforceable from their date of service in each Contracting Member State. Enforcement shall take place in accordance with the enforcement procedures and conditions governed by the law of the particular Contracting Member State where enforcement takes place.

2. Where during an action an enforceable decision or order of the Court is subsequently varied or revoked, the Court may order the party which has enforced such decision or order, upon the request of the party against whom the decision or order has been enforced, to provide appropriate compensation for any injury caused by the enforcement. Rule 125 shall apply *mutatis mutandis*. Where an enforceable decision or order has been made pursuant to a finding of infringement of a patent and, following the conclusion of the action, the patent is amended or revoked, the Court may order, upon the request of the party against whom the decision or order would be enforceable, that the decision or order ceases to be enforceable.

3. The Court's decisions and orders may provide for periodic penalty payments payable to the Court in the event that a party fails to comply with the terms of the order or an earlier order. The value of such payments shall be set by the Court having regard to the importance of the order in question.

4. If it is alleged that a party has failed to comply with the terms of the order of the Court, the first instance panel of the division in question may decide on penalty payments provided for in the order upon the request of the other party or of its own motion. The procedure foreseen in Rule 264 shall apply. After having heard both parties the Court may make an appropriate order which may be subject to an appeal pursuant to Rule 220.2.

Relation with Agreement: Article 82

CHAPTER 11 – DECISION BY DEFAULT

Rule 355 – Decision by default (Court of First Instance)

1. Upon request a decision by default may be given against a party where:

(a) the Rules of Procedure so provide if a party fails to take a step within the time limit foreseen in these Rules or set by the Court; or

(b) without prejudice to Rules 116 and 117, the party which was duly summoned fails to appear at an oral hearing.

2. A decision by default against the defendant of the claim or counterclaim may only be given where the facts put forward by the claimant justify the remedy sought.

3. A decision by default against the defendant of the claim or counterclaim may only be given where the time limits for the defence to the claim or counterclaim have expired.

4. A decision by default shall be enforceable. The Court may, however:

(a) grant a stay of enforcement until it has given its decision on any Application under Rule 356; or

(b) make enforcement subject to the provision of security; this security shall be released if no Application is made or if the Application fails.

Rule 356 – Application to set aside a decision by default

1. A party against whom a decision by default has been given may lodge an Application to set aside that decision within one month of service of the decision.

2. The Application to set aside a decision by default shall contain the party's explanation for the default. It shall mention the date and number of the decision by default. The party shall pay a fee for the Application to set aside the decision by default [EUR***]. In the case of Rule 355.1(a) the Application shall be accompanied by the step the party has failed to take.

3. If the provisions of paragraph 2 are met the Application shall be allowed unless a party has been put on notice in an earlier decision that a further decision by default shall be final. If the Application is allowed, a note of allowance shall be included in any publication of the decision by default.

Relation with Statute: Article 37

Rule 357 – Decision by default (Court of Appeal)

1. Rules 355 and 356 shall apply *mutatis mutandis*, in particular where a respondent on whom a Statement of appeal and a Statement of the grounds of appeal have been duly served fails to lodge a Statement of response or where a party fails to file a Reply to a Statement of Cross-Appeal or translations ordered by the judge-rapporteur.

2. When considering whether to give a decision by default, the Court of Appeal may consider the merits of the appeal.

3. Rules 355 and 356 shall apply *mutatis mutandis* where the appellant fails to correct the deficiencies or to pay the fee pursuant to Rule 229.4 or to lodge the translations pursuant to Rule 232.1 within the period specified.

CHAPTER 12 – ACTIONS BOUND TO FAIL OR MANIFESTLY INADMISSIBLE

Rule 360 – No need to adjudicate

If the Court finds that an action has become devoid of purpose and that there is no longer any need to adjudicate on it, it may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, dispose of the action by way of order.

Rule 361 – Action manifestly bound to fail

Where it is clear that the Court has no jurisdiction to take cognisance of an action or of certain of the claims therein or where the action or defence is, in whole or in part, manifestly inadmissible or manifestly lacking any foundation in law, the Court may, after giving the parties an opportunity to be heard, give a decision by way of order.

Rule 362 – Absolute bar to proceeding with an action

The Court may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, decide that there exists an absolute bar to proceeding with an action, for example because of the application of the principle of *res judicata*.

Rule 363 – Orders dismissing manifestly inadmissible claims

1. Orders under Rules 360, 361 and 362 shall be taken by the panel upon the recommendation of the judge-rapporteur.

2. Where the decision is taken by the Court of First Instance pursuant to Rules 360, 361 and 362 it is a final decision within the meaning of Rule 220.1(a).

CHAPTER 13 – SETTLEMENT

Rule 365 – Confirmation by the Court of a settlement

1. Where the parties have concluded their action by way of settlement, they shall inform the judge-rapporteur. The Court shall confirm the settlement by decision of the Court [Rule 11.2], if requested by the parties, and the decision may be enforced as a final decision of the Court.

2. At the request of the parties the Court may order that details of the settlement are confidential.

3. Subject to paragraph 2 the decision of the Court under paragraph 1 shall be entered on the register.

4. The judge-rapporteur shall give a decision as to costs in accordance with the terms of the settlement or, failing that, at his discretion.

Relation with Agreement: Article 79

PART 6 – FEES AND LEGAL AID

COURT FEES

Rule 370 – Court fees [This Rule will be redrafted in the light of the consultation on the court fees]

1. Court fees provided for in these Rules shall be paid to the Court. They shall be levied in accordance with the provisions contained in this Part.

2. The court fees to be paid to the Court shall be as follows:

(a) Fixed fees, in [EUR**]

Court of First Instance

Fee for an opt-out:

Fee for withdrawal of an opt-out:

Fee for infringement action:

Fee for counterclaim for revocation:

Fee for revocation action:

Fee for counterclaim for infringement:

Fee for declaration of non-infringement:

Fee for action for compensation for licence of right

Fee for action against a decision of the European Patent Office:

Fee for application to review a case management order:

Fee for application to preserve evidence:

Fee for application for provisional measures:

Fee for application to determine damages:

Fee for application to determine compensation pursuant to Rule 125:

Fee for application for re-establishment of rights:

Fee for application to file a protective letter to or to prolong the period kept on the register:

Fee for application to set aside decision by default:

Court of Appeal

Fee for appeal pursuant to Rule 220.1(a) and (b)

Fee for appeal pursuant to Rule 220.1(c) and .2

Fee for lodging a protective letter:

Fee for rehearing:

(b) Value-based fees in [EUR***]

Value in dispute in EUR	Fees

Rule 371 – Time periods for paying court fees

1. The fixed fees [Rules 5, 15.1, 26, 46, 53, 70, 132, 192.5, 206.5, 207.4, 228] shall be paid at the time of lodging the relevant pleading or application. The payment shall be made to one of the bank accounts indicated by the Court and it shall indicate the paying party or its representative together with the number of the patent involved and the number of the case.

2. Proof of payment shall be provided together with the relevant pleading or application.

3. In cases of urgency, where a payment in advance is not possible, the representative of the party in question shall pay the fixed fee within the period set by the Court and the Court may order that the relevant pleading or application shall be deemed lodged and effective when received by the Registry if payment of the fixed fee is made within such period.

4. The value-based fee shall be paid within 10 days of service of the order determining the value of the dispute in accordance with the Rules 22, 31, 59, 60, 74, 104(i) and 133.

5. Where an Application for legal aid has been lodged in accordance with Rule 377, the rules on the obligation as to the time when to pay the fixed fees under paragraph 1 shall not apply.

Relation with Agreement: Article 70

LEGAL AID

Rule 375 – Aim and scope

1. In order to ensure effective access to justice, the Court may grant legal aid to a party (hereinafter "the applicant").

2. Legal aid may be granted in respect of any proceedings before the Court.

Rule 376 – Costs eligible for legal aid

1. Subject to Article 71(3) of the Agreement, legal aid may cover, in whole or in part, the following costs:

(a) court fees;

(b) costs of legal assistance and representation regarding:

(i) pre-litigation advice with a view to reaching a settlement prior to commencing legal proceedings;

(ii) commencing and maintaining proceedings before the Court;

(iii) all costs relating to proceedings including the application for legal aid;

(iv) enforcement of decisions;

(c) other necessary costs related to the proceedings to be borne by a party, including costs of witnesses, experts, interpreters and translators and necessary travel, accommodation and subsistence costs of the applicant and his representative.

2. Subject to Article 71(3) of the Agreement, legal aid may also cover the costs awarded to the successful party, in the event that the applicant loses the action.

Rule 376A – Maximum amount to be paid for representation

1. For the costs of representation pursuant to Rule 376.1(b) the maximum level of legal aid that may be granted by the Court shall be the maximum amount of recoverable costs laid down in the decision of the Administrative Committee pursuant to Article 69(1) of the Agreement and Rule 152.2.

2. The Administrative Committee may define thresholds below the level set in paragraph 1 for the maximum level of legal aid for representation pursuant to Rule 376.1(b), taking into account necessary costs for legal representation in the Contracting Member States and the need to guarantee adequate access to justice.

Rule 377 – Conditions for granting legal aid

1. Any natural person who is a citizen of the European Union or a third country national residing lawfully in a Member State of the European Union shall be entitled to apply for legal aid where:

(a) owing to his economic situation, he is wholly or partly unable to meet the costs referred to in Rule 376; and

(b) the action in respect of which the application for legal aid is made has a reasonable prospect of success, considering the applicant's procedural position; and

(c) the claimant applying for legal aid is entitled to bring actions under Article 47 of the Agreement.

2. The Administrative Committee may define thresholds above which legal aid applicants are deemed wholly or partly able to bear the costs of proceedings set out in Rule 376. These thresholds may not prevent applicants whose economic situation is above the thresholds from being granted legal aid if they prove that they are in fact unable to pay the costs of the proceedings referred to in Rule 376 as a result of the high level of the cost of living in the Contracting Member State of domicile or habitual residence.

3. When deciding on the grant of legal aid the Court shall, without prejudice to paragraph 1(a), consider all relevant circumstances including the importance of the action to the applicant and also the nature of the action when the application concerns a claim arising directly out of the applicant's trade or self-employed profession.

Rule 377A – Conditions regarding the financial situation of the applicant

1. When assessing a party's financial situation, his income and assets must be taken into account.

2. Income shall include all earnings in money or equivalent value after deducting all costs required by the applicant and dependent persons in order to cover their reasonable living expenses (disposable income).

3. The Administrative Committee shall define the deductions from income and assets to be taken into account when assessing the applicant's financial situation. It shall also define levels of monthly instalments to be paid by the applicant. All thresholds set by the Administrative Committee shall be adapted regularly to price and income indices.

Rule 378 – Application for legal aid

1. An application for legal aid may be lodged before or after proceedings have been started before the Court.

2. The Application for legal aid shall contain in a language of a Contracting Member State:

(a) the name of the applicant;

(b) postal and electronic addresses for service on the applicant and the names of the persons authorised to accept service;

(c) the name of the other party as well as postal and electronic addresses for service on the other party where available and the names of the persons authorised to accept service, if known;

(d) the action number of the action in respect of which the application is made or, where the application is lodged before the action has been brought, a brief description of the action;

(e) an indication of the value of the action and the costs to be covered by legal aid;

(f) where legal aid is requested for costs of legal assistance and representation, the name of the proposed representative;

(g) an indication of the applicant's financial resources, such as income, assets and capital, and of the applicant's family situation including an assessment of the resources of persons who are financially dependent on the applicant;

(h) where appropriate, a reasoned request for suspension of a time limit which would otherwise need to be observed until the date of notification of the order deciding on legal aid.

3. The application for legal aid must be supported by:

(a) evidence of the applicant's need for assistance, such as certificates attesting his income, assets and capital and family situation; and

(b) where the application is lodged before the action has been brought, an indication of the evidence in support of the action.

4. In the event of an appeal, a new application shall be lodged.

5. Rule 8 shall not apply.

Rule 378A – Type of proof

1. To be admissible, the application must contain a statement of the facts and legal situation, with specific mention of the evidence to be presented. The application must also contain a statement regarding the economic and financial situation of the applicant. The following documents shall be attached to the application:

(a) latest property and income declarations of the applicant;

(b) a document showing the personal monthly income for the previous year, or a declaration of unemployment delivered by the competent authorities, or a certificate proving that the applicant is receiving aid or financial support under a social welfare scheme;

(c) a certificate of composition of household;

(d) any other official document that can provide proof of the financial situation of the applicant.

2. Where appropriate, a certificate relating to the income of other members of the household of the applicant should also be attached to the application. The official documents shall not be older than 3 months. At the request of the Court, the applicant shall produce further documentation and, if so requested, an affidavit of the truthfulness of his statements, otherwise the application will not be admissible.

Rule 379 – Examination and decision

1. The Registry shall examine the formal admissibility of the application for legal aid and the conditions regarding the financial situation of the applicant pursuant to Rules 377.1(a), .2 and 377A.

2. If the requirements referred to in Rules 377.1(a), .2, 377A, 378 and 378A have not been met, the applicant shall, as soon as practicable, be invited to correct the deficiencies within 14 days.

3. If the requirements referred to in Rules 377.1(a), .2, 377A, 378 and 378A have been met, the decision on such application shall be taken, by way of order, by the judge-rapporteur or, where the application is lodged before the action has been brought, by the standing judge.

4. Before making a decision on an application for legal aid, the Court shall invite the other party to submit written observations unless it is already apparent from the information submitted that the conditions referred to in Rule 377.1(b) have not been met. Documents regarding the economic and financial situation of the applicant shall be made accessible to the other party only where the applicant has consented or the applicant's refusal of consent is unreasonable or in the view of the Court the other party has a right to information on the economic or financial situation of the applicant.

5. An order refusing legal aid shall state the reasons on which it is based.

6. An order granting legal aid may provide for:

(a) an exemption, wholly or partly, from Court fees;

(b) an interim amount to be paid to enable the applicant and/or the representative of the applicant to meet any request of the judge-rapporteur or standing judge prior to making a final order;

(c) an amount to be paid to the representative of the applicant or a limit which the representative's disbursements and fees may not exceed;

(d) a contribution to be made by the applicant to the costs referred to in Rule 376.1(c).

7. Legal aid may be granted only for the period from receipt of the application with the Court.

8. Where the legal aid covers, in whole or in part, the costs of legal assistance and representation the order granting legal aid shall designate the representative of the applicant.

9. On a request by the designated representative, the Court may order that an amount shall be paid by way of advance.

10. Where requested by the applicant in accordance with Rule 378.2(h), the Court shall decide on the suspension of any time limit.

Rule 379A – Alteration of economic situation

The applicant shall inform the Court promptly of any alteration in his economic situation.

Rule 380 – Withdrawal of legal aid

1. If the economic situation of the applicant which has led to the grant of legal aid according to Rule 377.1(a) alters during the proceedings, the Court may at any time, of his own motion or on a reasoned request by the other party, withdraw wholly or partly legal aid but only after having heard the applicant.

2. The Court may withdraw wholly or partly legal aid if the applicant:

(a) by inaccurately representing the circumstances of the case, has misrepresented its prospects of success, which are determinative for the approval of assistance with Court costs; or

(b) has grossly negligently made false statements as to his personal or economic circumstances; or

(c) has not immediately informed the Court of a considerable improvement to his financial circumstances;

(d) has been in arrears for longer than three months with the payment of a monthly instalment or with the payment of any other amount.

3. An order withdrawing legal aid shall state the reasons on which it is based.

Rule 381 – Appeal

An order wholly or partly refusing or withdrawing legal aid may be appealed to the Court of Appeal. The appeal shall be filed with the Court of Appeal within a period of one month after receiving the order. The Court of Appeal may grant legal aid for the conduct of the appeal pursuant to the provisions of Rules 377 to 379.

Rule 382 – Recovery

1. Where the Court has ordered another party to pay the costs of the applicant for legal aid, that other party shall be required to refund to the Court any sums advanced by way of legal aid. In the event of a shortfall between the costs so ordered and the sums advanced by way of legal aid the applicant may be required to meet such shortfall from any damages or compensation awarded by the Court or from any sum received by way of settlement.

2. In the event of withdrawal of legal aid under Rule 380, the applicant may be required to refund to the Court any sums advanced by way of legal aid.

Annex I [see Rule 271.1]

...

Table 1 – Infringement proceedings

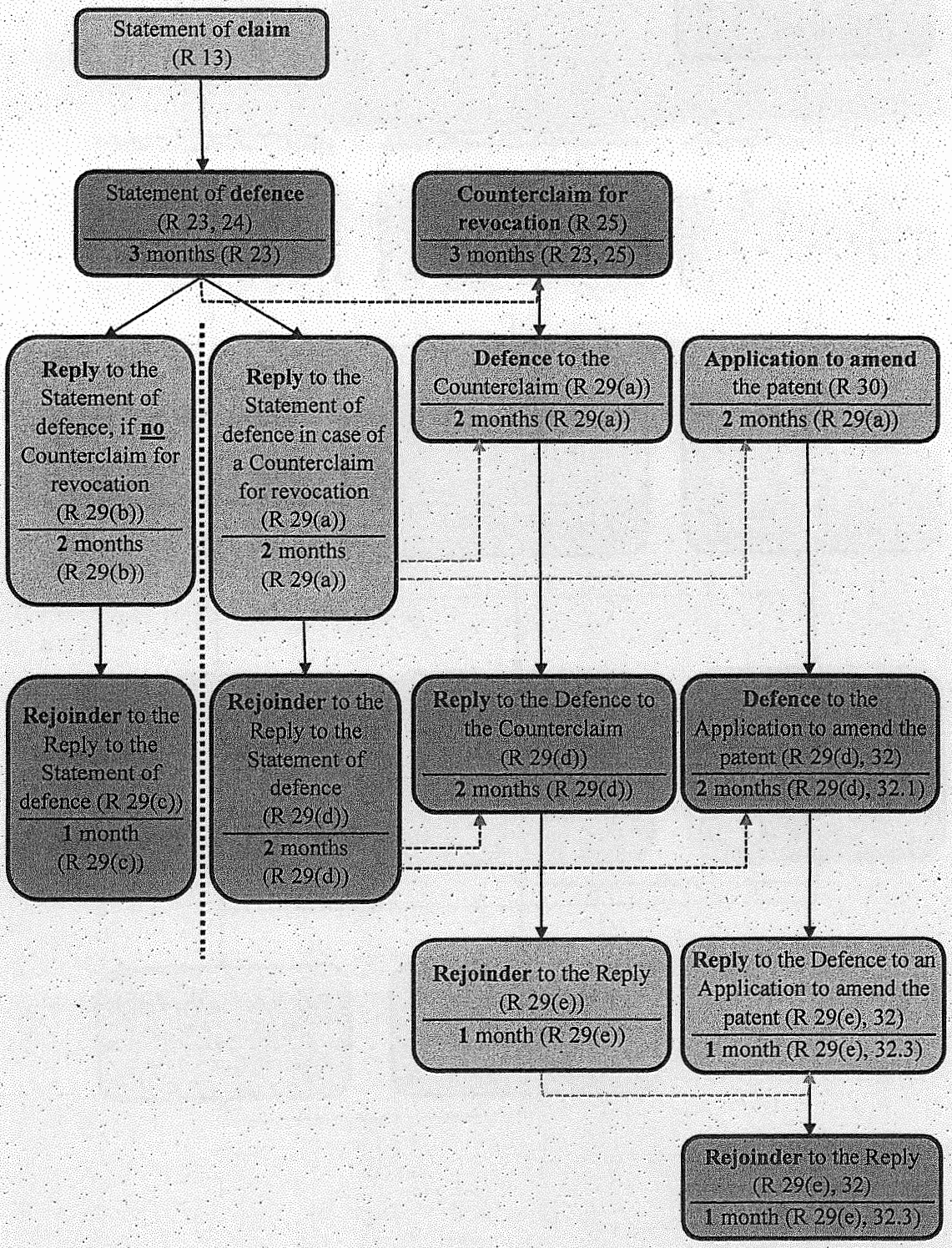

Table 2 – Revocation proceedings

