

Vorläufige Meinung vor der mündlichen Verhandlung

von Iris Markfort

In Vorbereitung auf die Mündliche Verhandlung erhält man mit der Ladung üblicherweise eine unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den zu diskutierenden Punkten der Verhandlung. Dieses Vorgehen stützt sich auf Regel 116 EPÜ und die Richtlinien zur Prüfung:

„Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können.“ (R. 116(1) EPÜ)

„Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem die Einspruchsabteilung die Punkte angibt und erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigefügte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung. Allerdings kann ein früherer Zeitpunkt ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit benötigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prüfen, die der andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel 132 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verlängert werden.“ (aus November 2015, Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil D - Kapitel VI-3)

Mit Hilfe der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung soll es den Beteiligten ermöglicht werden, sich auf die Verhandlung vorzubereiten und so eine effizientere Prozessführung zu erreichen.

Die Einspruchsabteilung umfasst in der Regel drei Mitglieder (bei komplexen rechtlichen Fragen kann ein juristisches Mitglied hinzugezogen

werden): den ersten Prüfer, den Berichterstatter sowie den Vorsitzenden (vgl. Auch Art. 19 EPÜ).

In der Praxis hat sich gezeigt, dass regelmäßig nicht die Meinung der Einspruchsabteilung in der vorläufigen Stellungnahme widerspiegelt ist, sondern nur die des Berichterstatters, der diese verfasst. Dies hat in der Praxis die Konsequenz, dass möglicherweise derjenige Prüfer die vorläufige Auffassung schreibt, der bereits das Patent erteilt hat. In meinem aktuellen Fall - der leider kein Einzelfall ist, wie sich auch eine Rücksprache mit einer Vielzahl von Kollegen gezeigt hat – wurde eine durchweg positive vorläufige Stellungnahme erlassen. Ohne dass der Gegner auch nur ein neues Argument gebracht hatte, gab die Einspruchsabteilung zu Beginn der Einspruchsverhandlung bekannt, dass sie ihre Meinung geändert habe.

Diese Situation hat die folgenden Nachteile:

- durch eine (in nahezu allen Punkten falsche) vorläufige Meinung kann bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung auch beim Mandanten eine falsche Einschätzung der Situation erzeugt werden (das ist ja eine sichere Sache, da brauchen wir nicht mehr viel Zeit in die Vorbereitung stecken; das ist nicht zu gewinnen, da gehen wir besser gar nicht hin);
- dadurch, dass der Eindruck erweckt wird, die geäußerte Meinung spiegelt die Einschätzung aller Mitglieder wieder, wird eine falsche Erwartungshaltung beim Empfänger der Meinung erzeugt.

Aus anwaltlicher Sicht sind folgende Lösungen denkbar:

- Information auf die zu erörternden Punkte beschränken (ohne vorläufige Einschätzung)
- Klarer Hinweis, dass die Meinung nicht die Einschätzung aller Mitglieder widerspiegelt;
- Alternativ: Verpflichtung für die Einspruchsabteilung sich gemeinsam oder nach Durchsicht der Akte durch alle Mitglieder der Einspruchsabteilung eine Meinung zu bilden (vgl. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts, qualifizierter Hinweis nach §83 PatG)

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Seht ihr auch Handlungsbedarf?