

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / ~~Nein~~

Aktenzeichen: J 14/91
Anmeldenummer: 90 124 892.2
Veröffentlichungs-Nr.: 0 466 978
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von Motor-
kolben
Klassifikation: B05D 5/08

E N T S C H E I D U N G
vom 6. November 1991

Anmelder: Alt, Peter Dipl.-Ing.
Antragsteller: Mahler GmbH

Stichwort: Akteneinsicht/ALT

EPÜ Artikel 125, 128 (2), 164 (2); Regel 71 (2)

Schlagwort: "Akteneinsicht, vorzeitige - auch bei Berufung auf Prioritäts-
anmeldung"
"Ladungsfrist, Verkürzung - nach Grundsätzen nationalen Rechts in
Eilverfahren"

Leitsatz

1. Eine Berufung auf eine europäische Patentanmeldung i.S.v. Artikel 128 (2) EPÜ liegt jedenfalls auch dann vor, wenn sich die Berufung nach ihrem Wortlaut auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht, aber die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt ist (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).
2. Besteht zwischen dem Anmelder und einem Dritten Streit über dessen Berechtigung zur Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 EPÜ, so wird über diesen Streit zweckmäßigerweise in einer kurzfristig anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).
3. In Fällen vorstehender Art kann die in Regel 71 (2) EPÜ vorgesehene Ladungsfrist verkürzt werden. Es genügt eine Frist, die den Beteiligten nach den Umständen des Falles eine ausreichende Vorbereitung erlaubt (vgl. Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).



Aktenzeichen: J 14/91 - 3.1.1

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 6. November 1991

Beschwerdeführerin:
(Antragstellerin)

Mahler GmbH

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Anmelder)

Alt, Peter, Dipl.-Ing.
Rindelbacher Straße 38
W - 7090 Ellwangen/Jagst (DE)

Vertreter:

Lorenz, Werner, Dipl.-Ing.
Fasanenstraße 7
W - 7920 Heidenheim (DE)

Angegriffene Entscheidung:

Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 20. August 1991, mit der ein Antrag auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 90 124 892.2 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von Motorkolben" wurde am 20. Dezember 1990 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung P 4 023 135.6 vom 20. Juli 1990 eingereicht.
- II. Mit Schreiben vom 25. April 1991 verlangte die Beschwerdeführerin Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung. Zur Begründung trug sie vor, der Anmelder habe sie mit Schreiben vom 22. April 1991 aus der prioritätsbegründenden deutschen Anmeldung unter gleichzeitiger Bezugnahme auf eine parallel bestehende europäische Patentanmeldung verwarnt.

Eine Kopie des betreffenden Schreibens war dem Antrag beigelegt. Das Schreiben enthält am Anfang folgenden Satz:

"Wie Ihnen bekannt ist, hat die Fa. ... eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt (mittlerweile auch beim Europäischen Patentamt) eingereicht, wobei Schutz für ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten von Motorkolben mittels Siebdruck beansprucht wird."

Im weiteren Verlauf des Schreibens wird der Wortlaut des Patentanspruchs mitgeteilt, mit dem der Prüfer die Patenterteilung in Aussicht gestellt habe und abschließend ausgeführt:

"Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft sollen wir deshalb anfragen, weshalb Sie sich für berechtigt ansehen, mit der Fertigung eines beschichteten Motorkolbens zu beginnen, ... Sollten Sie uns hier keine besseren Rechte nachweisen können, müssen Sie damit rechnen, daß unsere

Mandantschaft nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses und Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt die ihr zustehenden Rechte geltend macht."

- III. Der Beschwerdegegner (Anmelder) widersetzte sich dem Akteneinsichtsbegehren mit der Begründung, daß das fragliche Schreiben sich eindeutig nur auf die deutsche Patentanmeldung beziehe und der Einschub über die europäische Patentanmeldung nur informationshalber erfolgt sei. Auch stelle das Schreiben insgesamt keine Verwarnung dar, sondern gebe nur einen Hinweis bzw. eine als Entgegenkommen anzusehende Vorinformation, daß nach der Patentanmeldung Rechte geltend gemacht würden.
- IV. Die Eingangsstelle hat mit Entscheidung vom 20. August 1991 den Antrag auf Akteneinsicht mit der Begründung zurückgewiesen, daß das in Rede stehende Schreiben des Beschwerdegegners lediglich einen Hinweis auf die europäische Patentanmeldung enthalte, aber kein "Berufen auf" i.S. von Artikel 128 (2) EPÜ darstelle. Ein solches liege erst dann vor, wenn der Anmelder den Dritten auf die für diesen im Falle der Patenterteilung entstehenden Folgen hinweise. Die dem Schreiben zu entnehmende Entschlossenheit des Anmelders in bezug auf die deutsche Anmeldung könne nicht als Drohung mit Rechten aus der europäischen Anmeldung angesehen werden.
- V. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 16. September 1991 Beschwerde ein, zahlte gleichzeitig die Beschwerdegebühr und begründete die Beschwerde wie folgt:

Das Schreiben vom 22. April 1991 beziehe sich sinngemäß aber auch auf die korrespondierende europäische Anmeldung. Dies ergebe sich insbesondere daraus, daß die Beschwerdegegnerin bei Erteilung eines europäischen Patents mit Wirkung für Deutschland nach deutschem Recht überhaupt nur

aus dem europäischen Patent, soweit sich dieses inhaltlich mit dem deutschen Prioritätspatent decke, Rechte geltend machen könne. Wenn die Beschwerdegegnerin entschlossen sei, ihr deutsches Patent geltend zu machen, müsse dies automatisch auch das entsprechende europäische Patent mit Wirkung für Deutschland betreffen.

Des weiteren gehe die europäische Patentanmeldung auch noch über den Gegenstand des vom Deutschen Patentamt in Aussicht gestellten Patents hinaus, wie sich aus dem in Kopie beigefügten Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26. April 1991 ergebe. Dieses Schreiben enthält den Satz: "Am Rande möchten wir hierzu auch noch erwähnen, daß in der mit Beanspruchung der deutschen Priorität eingereichten europäischen Patentanmeldung noch weitere Details bezüglich eines spezifisch optimierten Siebdruckverfahrens aufgenommen worden sind."

Die Beschwerdeführerin bat im Hinblick darauf, daß sie aufgrund der Verwarnung der Beschwerdegegnerin wegen einer zu befürchtenden Patentverletzung an einer Weiterverfolgung ihres Siebdruckbeschichtungsverfahrens gehindert sei, um baldige Entscheidung, da ihr sonst erhebliche Wettbewerbsnachteile drohten.

- VI. Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 1991 trat die Beschwerdegegnerin den Ausführungen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen. Sie verwies auf die Entscheidung der Eingangsstelle und vertrat die Ansicht, das Schreiben vom 22. April 1991 beinhalte allenfalls eine Verwarnung aus der deutschen Patentanmeldung, die zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Erteilung gestanden habe. Eine Verwarnung aus der europäischen Nachanmeldung wäre gar nicht möglich gewesen, da hierzu noch nicht einmal der Recherchenbericht vorgelegen habe, geschweige denn Prüfungsantrag gestellt gewesen sei. Ebenso wenig enthalte das mit der Beschwerde-

einlegung vorgelegte Schreiben vom 26. April 1991 bezüglich der europäischen Patentanmeldung einen Hinweis auf Verwarnung oder Aufforderung zur Unterlassung.

Insbesondere könne keine Rede von drohenden erheblichen Wettbewerbsnachteilen sein. Im Gegenteil habe die Beschwerdeführerin durch die Vorabinformation über den wesentlichen Inhalt der deutschen Prioritätsanmeldung einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber Dritten erhalten. Da aber eine Verwarnung aus der europäischen Patentanmeldung nicht ausgesprochen worden sei, würde die Beschwerdeführerin durch Einsicht in deren Akten einen unzulässigen Wettbewerbsvorsprung erhalten.

- VII. Die Juristische Beschwerdekammer hat eine mündliche Verhandlung für sachdienlich gehalten und für den 6. November 1991 geladen. Die Beteiligten wurden über diesen Termin vom Vorsitzenden der Beschwerdekammer am 16. Oktober 1991 telefonisch vorab informiert. Die Ladung ging ihnen am 22. Oktober 1991 zu. In einer der Ladung beigefügten Mitteilung nach Artikel 11 (2) VerfOBK wurden die Beteiligten darüber informiert, daß die Kammer in der mündlichen Verhandlung unter anderem den Charakter einer Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ, die Rechtmäßigkeit der abgekürzten Ladungsfrist und die Frage, ob die Akteneinsicht nach 128 (2) EPÜ auch bei Berufung lediglich auf die Prioritätsanmeldung eröffnet wird, zu erörtern beabsichtige.
- VIII. Ferner hat die Kammer beschlossen, gemäß Artikel 12 a VerfOBK den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu den sich im Rahmen dieses Verfahrens stellenden Fragen von allgemeinem Interesse zu hören und ihm insbesondere Gelegenheit zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zu geben.

- IX. Auf die entsprechende Einladung erwiderte der Präsident, daß ihm in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, inwieweit in einem Verfahren über Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung von der in Regel 71 (1) EPÜ vorgesehenen Ladungsfrist abgewichen werden könne, von allgemeinem Interesse schien. Er kündigte an, an der in mündlichen Verhandlung durch einen Vertreter der Direktion Patentrecht teilzunehmen und sich dort mündlich zu äußern.
- X. In der mündlichen Verhandlung, zu der die Beteiligten sowie eine Vertreterin des Präsidenten des Europäischen Patentamts erschienen waren, wurde zunächst die Verkürzung der in Regel 71 (1) EPÜ festgelegten Ladungsfrist erörtert.
- XI. Der Vertreter des Beschwerdegegners widersprach der Festsetzung des mündlichen Verhandlungstermins auf den 6. November 1991 im wesentlichen mit folgenden Argumenten:
- Regel 71 (1) lege die Ladungsfrist einschränkungslos auf mindestens zwei Monate fest. Diese Frist sei hier weit unterschritten. Für eine Verkürzung der Frist fehle die Rechtsgrundlage;
 - ebensowenig sei die Frist gemäß Artikel 11 (2) VerFOBK gewahrt worden, die vorsehe, daß die Kammer mit der Ladung eine Mitteilung über ihr wichtig erscheinende Punkte zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung übersenden könne;
 - das eklatante Abweichen von den in Gesetz und Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Fristen bedeute eine Verletzung des rechtlichen Gehörs;

- der Umstand, daß bei Gewährung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren und einer Ausschöpfung des Rechtsweges die für eine vorzeitige Akteneinsicht verbleibende Zeitspanne relativ gering oder überhaupt nicht mehr vorhanden sei, könne nicht zu Lasten des Anmelders gehen;
- eine als unbefriedigend empfundene Regelung sollte nicht im Wege der Rechtsprechung korrigiert werden; dies müsse dem Gesetzgeber überlassen bleiben;
- auch bedeute die Ausnutzung der Fristen keine Rechtsverweigerung; wäre an dem Verfahren ein Japaner beteiligt, müßte auch eine längere Frist gewährt werden; hier zeichneten sich Nachteile für einen deutschen Beteiligten ab, nur weil dieser schneller reagieren könne; dies führe zu einer unausgewogenen und widersprüchlichen Rechtsprechung;
- schließlich liege auch kein Mißbrauch vor und überragende Interessen des Anmelders stünden nicht auf dem Spiel.

XII. Die Beschwerdeführerin legte Folgendes dar:

- Das Akteneinsichtsverfahren sei mit den normalen Fristen nicht durchzuführen. Täte man dies dennoch, so würde das Verfahren eine Rechtsverweigerung bedeuten. Die Zwei-Monats-Frist nach Regel 71 (1) EPÜ sei eine Zweckmäßigekeitsregelung, um die logistische Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zu gewährleisten. Ein technisch schwieriger Sachverhalt, der zur Klärung eine gewisse Zeit erfordere, liege nicht vor. Ebenso wenig gäbe es rechtlich schwierige Fragen. Auch sei die Sprache der Beteiligten gleich und diese leicht erreichbar.

- Eine mündliche Verhandlung sei eine Hilfe für beide Beteiligte, bei der die Argumente unmittelbar und umfassend ausgetauscht werden könnten, wie das bei einem schriftlichen Verfahren nicht möglich sei. Die mündliche Verhandlung sei das geeignete Mittel, um rechtliches Gehör schnell und umfassend zu gewähren.
- Das Akteneinsichtsrecht nach Artikel 128 (2) EPÜ müsse durchsetzbar sein. Stünden sich zwei gesetzliche Vorschriften gegenüber, die nicht miteinander vereinbar seien, so müsse in diesem Fall das materielle Recht Vorrang vor dem Verfahrensrecht haben. Dies gebiete auch eine Abwägung der Interessen der Beteiligten.

XIII. Die Vertreterin des Präsidenten des Europäischen Patentamts hat insbesondere folgendes geltend gemacht:

- Zweck der Ladungsfrist sei die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung. Hierzu müsse den Beteiligten ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang sei auch an Ausländer zu denken, die die Abstimmung mit ihren Vertretern nicht so kurzfristig vornehmen könnten, wie dies hier der Fall sei. Daher müsse die Ladungsfrist allgemein für jeden gleich gelten.
- Die Rechtsprechung solle nicht ohne Not von bestehenden Regelungen abweichen, sondern etwaige erforderliche Änderungen dem Gesetzgeber überlassen. Es werde zwar nicht verkannt, daß die Vorschrift im Einzelfall unbillig sein und zu Mißbrauch führen könne. Deshalb dürfe eine Verkürzung der Ladungsfrist höchstens bei offensichtlichem Mißbrauch oder überragenden Interessen des Antragstellers in

Erwägung gezogen werden. Beides sei hier jedoch nicht gegeben.

- XIV. Die Kammer zog sich daraufhin zu einer Zwischenberatung über die Verkürzung der Ladungsfrist im vorliegenden Fall zurück und teilte anschließend als Ergebnis ihrer Beratung mit, daß sie sich in einer verfahrensrechtlichen Situation sehe, in der ihr eine Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung möglich sei.
- XV. Zur Sache überreichte die Beschwerdeführerin zunächst Kopie eines Schreibens des Beschwerdegegners vom 27. Dezember 1990, mit dem die Einreichung der deutschen Patentanmeldung mitgeteilt und in diesem Zusammenhang auf die neugefaßte Strafvorschrift des § 142 deutsches Patentgesetz (PatG) verwiesen wird. Am Ende des Schreibens heißt es: "Da unser Mandant inzwischen unter Beanspruchung der deutschen Priorität bereits eine europäische Patentanmeldung vorgenommenen hat, ist dieser nicht unbedingt bezüglich einer Zusammenarbeit an einen deutschen Hersteller gebunden."

Die Beschwerdeführerin blieb bei ihrer Ansicht, der Beschwerdegegner habe sich mit dem Schreiben vom 22. April 1991 ihr gegenüber auf die europäische Patentanmeldung berufen. Der Ausdruck "sich berufen auf" bedeute in diesem Zusammenhang das Aufmerksammachen auf Rechte, die man gewillt sei auszuüben. Das Schreiben richte sich an einem patentrechtlich geschulten Empfänger, der wisse, daß in Deutschland das Verbot des Doppelschutzes gelte (s. deutsches Recht: Artikel II § 8 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, abgekürzt IntPatÜG). Dies bedeute, daß das deutsche Patent nur für die Zeitspanne wirksam geltend gemacht werden könne, in der das europäische noch nicht bestehe. Es gehe also nur um die zeitliche Reihenfolge. Das europäische

Patent trete zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch an die Stelle des deutschen. Der Beschwerdegegner habe in drei kurz aufeinanderfolgenden Schreiben systematisch die europäische Anmeldung im Zusammenhang mit der deutschen erwähnt. Daher bedeute die Verwarnung aus der deutschen Anmeldung auch die Berufung auf die europäische Anmeldung, selbst wenn diese nur erwähnt werde, aber ausdrücklich keine Rechte daraus geltend gemacht würden.

- XVI. Der Beschwerdegegner widersprach diesen Ausführungen und meinte, ein "Berufen" auf die europäische Patentanmeldung i.S. von Artikel 128 (2) EPÜ habe nicht vorgelegen. Die Beschwerdeführerin habe auch gewußt, daß sich die europäische Patentanmeldung erst in einem frühen Verfahrensstadium befunden habe. Ihre Erwähnung sei nur beiläufig erfolgt. Diese sei vom Empfänger anders als vom Anmelder gemeint interpretiert worden. Alle drei Schreiben hätten sich eindeutig auf das deutsche Verfahren bezogen. Auch werde in keinem der Schreiben eine Benennung Deutschlands erwähnt; dies werde hineininterpretiert. Auch sei die Vorschrift über das Verbot des Doppelschutzes, Artikel II § 8 IntPatÜG, hier nicht relevant.
- XVII. Die Vertreterin des Präsidenten vertrat die Ansicht, man müsse bei der Auslegung der Bestimmung über die Akteneinsicht die Interessen beider Parteien berücksichtigen. Vor der Offenbarung sei die europäische Anmeldung grundsätzlich vertraulich zu behandeln. Etwas anderes komme nur in Betracht, wenn der Anmelder selbst die Geheimhaltungssphäre verlasse. Eine bloße Information könne aber den Grundsatz der Vertraulichkeit noch nicht durchbrechen. Hierzu bedürfe es vielmehr einer gewissen Bedrohung, die aber hier nicht vorliege. Das Schreiben vom 22. April 1991 enthalte zwar eine Berufung, aber nur auf die deutsche Anmeldung. Dagegen enthalte das Schreiben vom 26. April 1991 überhaupt keine Berufung, sondern nur einen

Hinweis. Bevor das Verbot des Doppelschutzes greife, lägen zwei eigenständige Anmeldungen, bei denen der Anmelder wählen könne, auf welche er sich berufen wolle. Auch dürfe die Möglichkeit der Rücknahme der Anmeldung im Interesse ihrer Geheimhaltung nicht unberücksichtigt bleiben.

- XVIII. Den Ausführungen des Beschwerdegegners und der Vertreterin des Präsidenten hielt die Beschwerdeführerin entgegen, es sei bei der Interpretation der in Rede stehenden Schreiben nicht auf den subjektiven Willen des Schreibers abzustellen, sondern darauf wie der Adressat die Schreiben unter verständiger Würdigung aufzufassen habe. Daß Deutschland in der europäischen Patentanmeldung benannt worden sei, habe die Beschwerdeführerin vermutet, da dies allgemeiner Übung entspreche.

Eine Interessenabwägung habe ihrer Ansicht nach bei der Auslegung der Vorschrift über die Akteneinsicht nicht stattzufinden. Vielmehr sei zunächst ihr Wortlaut heranzuziehen und des weiteren Sinn und Zweck der Vorschrift zu ergründen. Auch halte sie, die Beschwerdeführerin, es für unzutreffend, wenn der Ausdruck "sich berufen auf" mit "bedrohen" gleichgesetzt werde.

- XIX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Gewährung der Einsicht in die europäische Anmeldeakte.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorzulegen:

"1. Prüfung der Zulässigkeit der Verkürzung der Ladungsfrist gemäß Regel 71 (2 Monate) im Verfahren nach Art. 128 (2) EPÜ; hier auf weniger als 1 Woche unter Berücksichtigung der "10-Tage-Regel".

2. Wird die Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ auch bei Berufung lediglich auf die Prioritätsanmeldung eröffnet?

3. Stellt die Berufung auf eine Prioritätsanmeldung mit lediglich Hinweis auf eine europäische Patentanmeldung auch eine Berufung auf die europäische Patentanmeldung dar?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ und ist auch im übrigen zulässig.
2. Nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ beträgt die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Im vorliegenden Fall war der Beschwerdegegner nicht mit einer Fristverkürzung einverstanden.

Eine andere Möglichkeit als die einverständliche Fristverkürzung sieht die Ausführungsordnung an keiner Stelle vor. Vielmehr bestimmt Regel 84 Satz 1 EPÜ ganz allgemein, daß eine vom Europäischen Patentamt zu bestimmende Frist auf nicht weniger als zwei Monate und nicht mehr als vier Monate sowie, wenn besondere Umstände vorliegen, auf nicht mehr als sechs Monate festgesetzt werden darf. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist vor Ablauf auf Antrag verlängert werden (Regel 84 Satz 2 EPÜ). An besonders gelagerte Fälle, die eine Verkürzung der Zweimonatsfrist erfordern, ist dagegen nicht gedacht worden.

Es ist daher zu prüfen, ob sich bei einem Streit um die Anwendung von Artikel 128 (2) EPÜ eine Verkürzung der Ladungsfrist aus dem Übereinkommen rechtfertigen läßt. Hierzu bieten sich drei Bestimmungen an.

- 2.1 Die im vorliegenden Fall einschlägige materiellrechtliche Vorschrift des Artikels 128 EPÜ über die Akteneinsicht bestimmt in Absatz 1, daß Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt wird. Nach Absatz 2 kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen, wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat. Es versteht sich von selbst, daß Sinn und Zweck dieser Vorschrift nur erfüllt werden kann, wenn verfahrensregelnde Vorschriften dies nicht verhindern. Müßte man die Zweimonatsfrist als eine unumstößlich für alle Fälle geltende starre Regelung ansehen, würde dies bei voller Fristausnutzung auf der Anmelderseite dazu führen, daß das Beschwerdeverfahren für Akteneinsichtsbegehren in den seltensten Fällen vor Offenlegung der Anmeldung beendet wäre. Dadurch könnte die Vorschrift unterlaufen und ad absurdum geführt werden. Das kann nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein.
- 2.2 Für diese Konfliktsituation verspricht die zweite in Betracht kommende Bestimmung Abhilfe.

Artikel 164 (2) EPÜ schreibt vor, daß im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. In der englischen Fassung wird "mangelnde Übereinstimmung" mit "conflict" und in der französischen Fassung mit "divergence" wiedergegeben. Die englische Fassung gibt den hier zu beurteilenden Sach-

verhält wohl am besten wieder: es besteht ein Konflikt zwischen einer Vorschrift des Übereinkommens, Artikel 128 (2), und Vorschriften der Ausführungsordnung, nämlich den Regeln 71 (1) Satz 2 und 84.

Die Vorschrift des Artikels 164 (2) EPÜ erlaubt im vorliegenden Fall eine Verkürzung der Frist nach Regel 71 und 84, um dem Anspruch nach Artikel 128 (2) EPÜ zur Durchsetzung zu verhelfen.

- 2.3 Schließlich kann hier noch eine dritte Vorschrift des Übereinkommens herangezogen werden.

Artikel 125 EPÜ besagt, daß das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält. Dies ist hier der Fall. Für eilige Fälle enthalten weder das Übereinkommen selbst noch die Ausführungsordnung entsprechende Vorschriften. Dagegen gehört es in den Mitgliedsstaaten des Übereinkommens zu den allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts, daß in dringlichen Fällen Fristen verkürzt werden können.

- 2.3.1 Als Beispiel sei verwiesen auf § 226 Absatz 1 der deutschen Zivilprozeßordnung, der allgemein bestimmt, daß Fristen, unter anderem die Ladungsfrist, auf Antrag abgekürzt werden können. Auch nach § 89 Absatz 1 des deutschen Patentgesetzes kann der Vorsitzende die Ladungsfrist, die mindestens zwei Wochen beträgt, in dringenden Fällen abkürzen.
- 2.3.2 Nach englischem Recht ist das Gericht gemäß "Halsbury's Laws of England, Band 37, Paragraph 30", berechtigt, durch Verfügung die Frist, innerhalb der eine Person eine

Handlung vornehmen soll oder darf, in einer ihm gerecht erscheinenden Weise zu verlängern oder abzukürzen. Der dem Gericht hier zugestandene weite Ermessensspielraum soll der Vermeidung von Ungerechtigkeiten dienen.

- 2.3.3 Ebenso sieht das französische Recht in dringlichen Fällen die Verkürzung von Fristen vor. In Artikel 484 des Code de procedure civile ist beispielsweise im Rahmen des "référé" - einstweilige Verfügung - die sofortige Anordnung der notwendigen Maßnahmen vorgesehen.

Die Aufzählung der nationalen Vorschriften für Fristverkürzungen in dringlichen Fällen ließe sich beliebig fortsetzen. Die Kammer hält die hier aufgezeigten drei Beispiele aber für ausreichend, um auf Artikel 125 EPÜ zurückzugreifen.

- 2.4 Die Kammer war somit im Rahmen des Übereinkommens berechtigt, im vorliegenden Fall die Ladungsfrist für die mündliche Verhandlung gegenüber der ganz offensichtlich in erster Linie auf die Überprüfung technischer Zusammenhänge im Erteilungs- und Einspruchsverfahren zugeschnittenen Zweimonatsfrist zu verkürzen.

- 2.5 Das Maß der Verkürzung hat sich am Einzelfall zu orientieren und den jeweiligen Umständen in angemessener Weise Rechnung zu tragen.

Hier war zum einen der Sachverhalt einfach. Streitig war nur seine Bewertung. Außerdem hatten die Beteiligten keine weite Anreise, und sie sprechen die gleiche Sprache. Unter diesen Umständen erschien es der Kammer ausreichend, wenn die Beteiligten von der mündlichen Verhandlung 20 Tage vorher Kenntnis hatten.

Allgemein kann gesagt werden, daß eine Frist genügt, die den Beteiligten nach den Umständen des Falles eine ausreichende Vorbereitung erlaubt. Zu diesen Umständen zählen insbesondere die Vorgeschichte, Sitz oder Wohnsitz der Beteiligten und eine etwaige telefonische oder fernschriftliche Vorabunterrichtung.

3. Obwohl der Sachverhalt klar und einfach war, hat die Kammer eine mündliche Verhandlung für sachdienlich gehalten, weil sie das geeignetste Mittel ist, um den Beteiligten umfassend rechtliches Gehör zu gewähren, gleichzeitig aber auch der Beschleunigung des Verfahrens dient. Gerade wenn es darum geht, ob eine Äußerung des Anmelders gegenüber dem Antragsteller als "Berufen auf" zu werten ist, können ergänzende Erläuterungen beider Seiten notwendig werden, die am schnellsten und umfassendsten in mündlicher Verhandlung gegeben werden. Schließlich könnte ein Beteiligter bei Gewährung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren in seiner Äußerung dann letztendlich doch noch eine mündliche Verhandlung beantragen und damit das Verfahren in die Länge ziehen.
4. Als weitere Frage ist zu prüfen, ob der Beschwerdegegner sich im Sinne von Artikel 128 (2) EPÜ gegenüber der Beschwerdeführerin auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat.
 - 4.1 Während die deutsche Fassung und die französische - "s'est prévalu de sa demande" - etwas vage und unverbindlich erscheinen, so daß sie zur Ermittlung ihres Sinngehalts der Auslegung bedürfen, ist die englische Fassung - "has invoked the rights under the application" - durch die Bezugnahme auf die Rechte aus der Anmeldung wesentlich klarer und präziser. Sie schränkt dadurch die allgemeinere Formulierung der anderen beiden Fassungen ein und gibt gleichzeitig an, in welche Richtung die einschränkende

Auslegung vorzunehmen ist. Nach dem Wortlaut der deutschen und französischen Fassung könnte schon ein bloßer Hinweis auf die Anmeldung oder eine Mitteilung darüber zur Akteneinsicht berechtigen. Die englische Fassung wirkt hier klärend, in dem sie die Akteneinsicht, auf die Fälle begrenzt, in denen der Anmelder gegenüber einem Dritten auf seine Rechte aus der Anmeldung hingewiesen hat, m. a. W. auf die Folgen die für den Dritten nach Erteilung des Patents und ihrer Veröffentlichung im Patentblatt entstehen können, wenn dieser nicht von seiner Benutzungshandlung Abstand nimmt (vgl. auch Singer Anm. 2 zu Artikel 128 EPÜ).

- 4.2 Die Richtigkeit dieser Interpretation bestätigen auch die das Übereinkommen vorbereitenden Arbeiten, in denen ausgeführt wird: "der Konkurrent, der mit der Benutzung begonnen hat, sollte die Akten auch ohne Zustimmung des Anmelders einsehen dürfen, wenn dieser sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat. In diesem Fall muß nämlich der Konkurrent in voller Kenntnis der Sachlage unterscheiden können, ob er mit der Benutzung und mit den entsprechenden Investitionen fortfahren soll" (vgl. Bericht über die 4. Sitzung der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I vom 23. bis 27. November 1970 in Luxemburg - BR/68/70).
- 4.3 Es bleibt nun zu untersuchen, ob die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Korrespondenz eine Berufung auf die europäische Patentanmeldung in dem dargelegten Sinn beinhaltet.
- 4.3.1 In dem erst in der mündlichen Verhandlung überreichten, zeitlich frühesten Schreiben vom 27. Dezember 1990 wirft der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin vor, eine mittelbare Patentverletzung zu beabsichtigen und verweist hierzu vorsorglich auf die für Patentverletzungen im

deutschen Patentgesetz vorgesehene einschlägige Strafbestimmung. Diese Ausführungen - Vorwurf und Warnung - erfolgen eindeutig nur in bezug auf die deutsche Patentanmeldung. Zu der europäischen Patentanmeldung erfolgt nur die Information über die Tatsache der getätigten Anmeldung in Verbindung mit sich daraus ergebenden Folgen für die Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller.

- 4.3.2 Aus dem zweiten, auch der Eingangsstelle vorgelegenen Schreiben vom 22. April 1991 ergibt sich dieselbe Vorgehensweise, Vorwurf und Warnung in bezug auf die deutsche Anmeldung und (nochmalige) bloße Information über die Einreichung einer europäischen Anmeldung.
- 4.3.3 Das dritte mit der Beschwerdebegründung eingereichte Schreiben vom 26. April 1991 unterscheidet sich von den beiden anderen Schreiben insofern, als es in bezug auf die deutsche Anmeldung weder Vorwürfe noch Warnungen enthält, sondern für eine Zusammenarbeit auf der Basis eines wie auch immer zu gestaltenden Lizenzvertrages wirbt. Zur europäischen Anmeldung wird weitere Information dahingehend geliefert, daß diese umfassender ist als die deutsche.
- 4.4 Es ist somit zunächst festzustellen, daß die beiden erstgenannten Schreiben eindeutig eine Berufung auf die deutsche Patentanmeldung enthalten. Dies hat auch der Beschwerdegegner nicht ernsthaft bestritten.
- 4.5 Es stellt sich folglich die Frage, ob in der Information über die Einreichung einer europäischen Nachanmeldung in Verbindung mit der Berufung auf die deutsche Prioritätsanmeldung gleichzeitig eine Berufung auf die europäische Anmeldung zu sehen ist.

- 4.5.1 Wie die Beschwerdeführerin zutreffend hervorgehoben hat, richten sich die Schreiben an einen patentrechtlich geschulten Empfänger. Anders ausgedrückt, die Schreiben sind nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, deren Kenntnis bei beiden Kontrahenten vorauszusetzen ist, zu interpretieren.
- 4.5.2 Die entscheidende gesetzliche Bestimmung auf die es hier ankommt, ist Artikel II, § 8 IntPatÜG, der Doppelschutz verbietet und insoweit Artikel 75 (1) des Gemeinschaftspatentübereinkommens entspricht und in die Gesetze mehrerer Vertragsstaaten übernommen worden ist (vgl. die Broschüre des Europäischen Patentamts "Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IX Spalte 2). Danach hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische schützt, keine Wirkung. Dies bedeutet, daß es nur eine Frage der Zeit ist, wann das europäische Patent das deutsche verdrängt, mit der Folge, daß der Beschwerdegegner - unabhängig von seiner ursprünglichen Absicht - nur noch aus dem europäischen Patent gegen mögliche Verletzer vorgehen kann. (Dahingestellt bleibt, wie in Fällen ohne Doppelschutzverbot zu entscheiden wäre, insbesondere bei Inanspruchnahme der Priorität aus einem Gebrauchsmuster oder der Nichtbenennung des Vertragsstaats der Prioritätsanmeldung.)
- 4.6 Der Hinweis auf das Vorhandensein einer europäischen Anmeldung in Verbindung mit der Verwarnung aus der deutschen Anmeldung stellt daher ein sich Berufen auf die europäische Patentanmeldung dar. Diesen Umstand kann auch der Einwand des Beschwerdegegners, die europäische Anmeldung habe sich erst im Anfangsstadium befunden, nicht beseitigen. Denn Artikel 128 (2) EPÜ setzt eine solche Situation voraus; eine nicht offengelegte Anmeldung befindet sich in der Regel erst im Anfangsstadium. Für die

Berufung ist aber, wie oben dargelegt nur maßgebend, daß der Anmelder dem Dritten zu verstehen gibt, daß er beabsichtigt seine Rechte aus dieser Anmeldung gegen ihn geltend zu machen. Dies ist hier geschehen.

- 4.7 Der Umstand, daß in keinem der Schreiben die Benennung Deutschlands erwähnt wird, ist hier unbeachtlich. Denn einmal spricht aufgrund der allgemeinen üblichen Praxis eine Vermutung dafür. Zum anderen hätte der Beschwerdegegner diese Vermutung, wäre sie falsch gewesen, leicht widerlegen können.
- 4.8 Auch die Argumente der Vertreterin des Präsidenten konnten die Kammer nicht überzeugen.

Zwar trifft es zu, daß vor dem Einsetzen des Verbots des Doppelschutzes zwei eigenständige Anmeldungen vorliegen, bei denen der Anmelder wählen kann, auf welche er sich beruft. Dies hat aber der Anmelder hier gerade nicht getan. Er hat nicht zwischen zwei Möglichkeiten gewählt, sondern von beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

- 4.9 Auch kann der Beschwerdegegner nicht mehr das Prinzip der Vertraulichkeit nicht offen gelegter Anmeldungen für sich beanspruchen. Dadurch, daß er selbst die Sphäre der Geheimhaltung verlassen hat, hat er sich dem Beschwerdeführer gegenüber des Rechts auf Geheimhaltung begeben. Wenn der Anmelder Dritte auf seine Rechte hinweist, muß er auch seinerseits in Kauf nehmen, daß diese die Rechte genau kennenlernen möchten. Denn nur nach Prüfung der Anmeldung in ihrem vollen Umfang kann der Dritte beurteilen, ob er möglicherweise von ihren Ansprüchen betroffen ist. In diesem Zusammenhang ist das dritte Schreiben des Beschwerdegegners vom 26. April 1991 von besonderer Bedeutung, da es den ausdrücklichen Hinweis enthält, daß die europäische Anmeldung über die deutsche

hinausgeht. Selbst wenn man in den ersten beiden Schreiben nur eine Berufung auf die deutsche Anmeldung sehen wollte, so ergibt sich jedenfalls aus dieser zusätzlichen Information in Verbindung mit einem der vorhergehenden Schreiben eine Berufung auf die europäische Anmeldung.

- 4.10 Entgegen der Ansicht der Vertreterin des Präsidenten kann man den Hinweis in allen drei Schreiben auf die europäische Patentanmeldung nicht als bloße Information einstufen. Der Beschwerdegegner hat diese Information nicht einer beliebigen Person gegeben, sondern einem Wettbewerber. Hätte er damit nicht die Absicht verbunden, das Verhalten des Beschwerdeführers zu beeinflussen, hätte er die europäische Patentanmeldung nicht erwähnen müssen. Denn es war für ihn vorhersehbar, daß ein Wettbewerber auf eine solche Information reagieren und sie in einer bestimmten Weise in seine wirtschaftlichen Überlegungen einbeziehen würde.
- 4.11 Da somit zweifelsfrei eine Berufung auf die europäische Anmeldung gegeben ist, ist dem Antrag auf Akteneinsicht stattzugeben.
5. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

In Betracht käme hier die Befassung der Großen Beschwerdekammer auf Antrag wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

- 5.1 Um eine solche handelt es sich bei dem ersten Hilfsantrag des Beschwerdegegners ohne Zweifel. Nach der oben zitierten Vorschrift hat aber eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nur dann zu erfolgen, wenn die Beschwerdekammer dies für erforderlich hält. Das ist hier nicht der Fall, da die Beschwerdekammer sich in der Lage sah, die Frage selbst zweifelsfrei, aus dem Übereinkommen zu beantworten (vgl. Entscheidung J 05/81, ABl. EPA 1982, 155; T 603/89, ABl. EPA 1991, 3).
- 6.2 Der zweite Hilfsantrag befaßt sich mit einem Fall, der hier nicht vorliegt. Seine Weiterleitung an die Große Beschwerdekammer scheidet daher schon aus diesem Grunde aus.
- 6.3 Für den dritten Hilfsantrag gilt das zum ersten Gesagte.
- 6.4 Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer war daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung Nr. 90 124 892.2 wird gewährt.

3. Die Hilfsanträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer werden abgelehnt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

O. Bossung