

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 6. November 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Alt, Peter, Dipl.-Ing.

Stichwort: Akteneinsicht/ALT

Artikel: 125, 128(2), 164(2) EPÜ

Regel: 71(1) EPÜ

Schlagwort: "Akteneinsicht, vorzeitige - auch bei Berufung auf Prioritätsanmeldung" - "Ladungsfrist, Verkürzung- nach Grundsätzen nationalen Rechts im Eilverfahren"

Leitsätze

I. 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).

II. 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)

III. In Fällen vorstehender Art kann die in Regel 71(1) 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)

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 Pa-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 6 November 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Applicant: Alt, Peter, Dipl. Ing.

Headword: Inspection of files/ALT

Article: 125, 128(2), 164(2) EPC

Rule: 71(1) EPC

Keyword: "Inspection of files ahead of time - even where rights under priority application invoked" - "Summons, shorter period of notice - according to principles of national law in urgent cases"

Headnote

I. The rights under a European patent application can also be said to have been invoked within the meaning of Article 128(2) EPC where the invocation of rights is formulated in relation to the first filing in a Contracting State but the subsequent European application is mentioned at the same time (cf Reasons point 4).

II. A dispute between the applicant and a third party concerning the latter's right to inspect the files pursuant to Article 128(2) EPC is best decided in oral proceedings convened at short notice (cf Reasons point 3).

III. In such cases, the period of notice applicable to a summons under Rule 71(1) EPC may be abridged. The parties need only be allowed sufficient time to prepare themselves adequately in the given circumstances (cf Reasons 2 5)

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 90 124 892.2 entitled "Process and apparatus for coating pistons" was filed on 20 December 1990 claiming the priority of German patent application P 4 023 135.6 of 20 July 1990

II. In a letter dated 25 April 1991, the appellants informed the EPO that they wished to inspect the files of the Euro-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 6 novembre 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Demandeur: Alt, Peter, Dipl.-Ing.

Référence: Inspection publique/ALT

Article: 125, 128(2), 164(2) CBE

Règle: 71(1) CBE

Mot-clé: "Inspection publique, avant la date normale - même si la demande dont se prévaut le demandeur est celle dont il revendique la priorité" - "Délai de citation, réduction - conformément aux principes du droit national appliqués dans les procédures d'urgence"

Sommaire

I. Un demandeur est réputé en tout état de cause se prévaloir au sens de l'article 128(2) CBE d'une demande de brevet européen, même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un Etat contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de la première demande est revendiquée (cf point 4 des motifs de la décision)

II. Si le demandeur conteste à un tiers le droit de consulter le dossier de la demande conformément à l'article 128(2) CBE, il convient de statuer sur ce litige au cours d'une procédure orale qui devra être convoquée dans les meilleurs délais (cf point 3 des motifs de la décision).

III. En pareil cas, le délai de citation prévu à la règle 71(1) CBE peut être abrégé. Un délai est suffisant lorsque, vu les circonstances de l'espèce, il laisse assez de temps aux parties pour leur permettre de se préparer (cf point 2.5 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 décembre 1990 a été déposée la demande de brevet européen n° 90 124 892.2, intitulée "Procédé et appareil pour revêtir des pistons", qui revendiquait la priorité de la demande de brevet allemand P 4 023 135.6, en date du 20 juillet 1990.

II. Par lettre en date du 25 avril 1991, la requérante a demandé à consulter le dossier de la demande de brevet euro-

tentanmeldung. 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 verwahrt.

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 Mandatschaft 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 Mandatschaft 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 Patenterteilung 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

pean patent application. The reason they put forward was that, in a letter dated 22 April 1991, the applicant had given them a warning based on the German priority application and drawn attention to a parallel European application

A copy of the letter in question was enclosed with the request. The letter begins with the following sentence:

"As you know, ... have filed a patent application with the German Patent Office (and in the meantime also with the European Patent Office) relating to a process and an apparatus for coating engine pistons using a silk screen process."

The letter goes on to give the wording of the claim on the basis of which the examiner had indicated that a patent might be granted. It concludes as follows:

"We have been instructed by our clients to enquire on their behalf why you consider yourself entitled to begin manufacturing a coated engine piston, ... If you cannot furnish evidence of any dominant rights you must expect that once the decision to grant has been given and notice of grant has been published in the Patent Bulletin, our clients will wish to invoke their rights."

III. The respondent (applicant) withheld his consent to inspection of the files on the grounds that the letter in question clearly related only to the German patent application and that the passage referring to the European application had been included purely by way of information. Nor was the letter as a whole to be considered as a warning; all it did was to advise of the situation and, out of a desire to be helpful, informed the recipient in good time that rights would be invoked **after** the grant of the patent.

IV. In a decision dated 20 August 1991, the Receiving Section refused the request for inspection of the files on the grounds that the respondent's letter merely contained a reference to the European patent application but did not "invoke the rights" under it within the meaning of Article 128(2) EPC. The rights could be said to have been invoked only if the applicant drew the third party's attention to the consequences that would arise for him in the event of the patent's being granted. While it was clear from the letter that the applicant was resolved to take action under the German application,

péen, en faisant valoir que, dans sa lettre du 22 avril 1991, le demandeur lui avait adressé une mise en garde sur la base de la demande allemande qui avait donné naissance au droit de priorité, en mentionnant également une demande parallèle de brevet européen

Une copie de la lettre du demandeur était jointe en annexe à la requête. Cette lettre commençait ainsi:

"Comme vous le savez, l'entreprise ... a déposé une demande de brevet auprès de l'Office allemand des brevets (et depuis auprès de l'Office européen des brevets), en vue d'obtenir la protection d'un procédé et d'un appareil pour revêtir des pistons par sérigraphie."

Suivait alors l'énoncé du texte de la revendication sur la base de laquelle l'examinateur envisageait de délivrer le brevet; la lettre se terminait comme suit:

"Au nom et sur l'ordre de notre mandant, nous devons donc vous demander pour quelles raisons vous vous considérez en droit d'entreprendre la fabrication d'un piston pourvu d'un revêtement. Au cas où vous ne seriez pas en mesure de nous apporter la preuve que vos droits l'emportent sur les nôtres, vous devez vous attendre à ce que notre mandant fasse valoir les siens lorsque la décision relative à la délivrance du brevet aura été prononcée et que la mention de la délivrance aura été publiée dans le Bulletin des brevets."

III. l'intimé (demandeur) a protesté contre cette requête en inspection publique, en affirmant que la lettre en question se référait de toute évidence à la seule demande de brevet allemand, et que la demande de brevet européen n'avait été mentionnée qu'à titre d'information. De plus, comme le montrait l'ensemble de cette lettre, l'intimé ne lançait pas une mise en garde, mais se bornait à signaler, ou plus exactement à annoncer à la requérante - ce qu'il fallait considérer comme un geste amical - son intention de faire valoir ses droits **une fois que** le brevet aurait été délivré.

IV. Dans sa décision en date du 20 août 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en inspection publique au motif que dans la lettre en question, l'intimé faisait simplement mention de la demande de brevet européen, sans s'en "prévaloir" au sens de l'article 128(2) CBE. Selon elle, un demandeur ne "se prévaut" de sa demande que lorsqu'il signale au tiers quelles conséquences ce dernier subirait en cas de délivrance du brevet. La détermination dont le demandeur faisait preuve dans sa lettre en ce qui concerne les droits que lui conférait sa demande allemande ne pouvait être considérée

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 der Beschwerdegegner 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 der Beschwerdegegner entschlossen sei, sein 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 des Beschwerdegegners vom 26. April 1991 ergebe. Dieses Schreiben enthält den Satz: "Am Rande möchten wir hierzu auch noch erwähnen, daß in der mit Beantragung 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 des Beschwerdegegners 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 der Beschwerdegegner den Ausführungen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen. Er 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. Ebensowenig enthalte das mit der Beschwerde einlegung vorgelegte

this could not be regarded as a threat to invoke rights under the European application.

V. The appellants appealed against this decision on 16 September 1991, paid the appeal fee at the same time and gave the following as their grounds of appeal:

What was said in the letter of 22 April 1991 applied equally to the corresponding European application - especially as under German law, in the event of a European patent being granted with effect for Germany, the respondent could only invoke rights under the European patent in so far as it was identical in substance with the German priority patent. If the respondent was resolved to invoke his German patent, this automatically applied likewise to the corresponding European patent effective in Germany.

Furthermore, the European patent application extended beyond the subject-matter of the patent which the German Patent Office had signified its intention to grant, as could be seen from the copy supplied of the respondent's letter of 26 April 1991. This included the sentence: "We should also like to point out that further particulars of a specific improved silk screen process have been included in the European patent application claiming the German priority."

The appellants pointed out that on account of the respondent's warning they were prevented from continuing work on their silk screen coating process lest they be found to be infringing a patent. They accordingly requested an early decision as they might otherwise find themselves at a serious competitive disadvantage.

VI. In a written submission dated 11 October 1991 the respondent took issue with all the arguments put forward by the appellants. Referring to the decision of the Receiving Section he said that the letter of 22 April 1991 at most contained a warning based on the German patent application, which at the time was coming up for grant. A warning could not have been issued on the basis of the subsequent European application; not only had the request for examination not yet been filed but the search report had not even been issued. Nor did the letter of 26 April 1991 concerning the European patent application, submitted together with the appeal, say anything about a

comme la menace de faire valoir les droits nés de sa demande européenne.

V. Le 16 septembre 1991, la requérante a formé un recours contre cette décision et s'est acquittée de la taxe de recours; dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a avancé les arguments suivants:

La lettre en date du 22 avril 1991 se référerait également pour le sens à la demande européenne correspondante, du fait notamment qu'en droit allemand, après avoir obtenu la délivrance d'un brevet européen avec effet en Allemagne, l'intimé ne pouvait faire valoir que les droits que lui conférerait son brevet européen, dans la mesure où son contenu recouvrait celui du brevet allemand dont il avait revendiqué la priorité. Si l'intimé était déterminé à faire valoir les droits que lui conférerait son brevet allemand, il en résulterait automatiquement qu'il était également déterminé à faire valoir les droits que lui conférerait le brevet européen correspondant, qui produisait effet en Allemagne.

De surcroît, l'objet de la demande de brevet européen s'étendait au-delà de l'objet du brevet qui devait être délivré par l'Office allemand des brevets, ainsi qu'il ressortait de la lettre de l'intimé en date du 26 avril 1991 (dont une copie était jointe), dans laquelle figurait la phrase suivante: "Nous souhaitons également mentionner en passant que d'autres précisions concernant un procédé de sérigraphie spécifique optimisé ont été introduites dans la demande de brevet européen qui revendique la priorité de la demande allemande."

Faisant valoir que la mise en garde de l'intimé l'empêchait de poursuivre ses travaux concernant le procédé de revêtement par sérigraphie, une action en contrefaçon étant en effet à redouter, la requérante a demandé qu'une décision soit prise rapidement, vu qu'elle risquait sinon de subir des préjudices considérables par rapport à ses concurrents.

VI. Dans sa lettre du 11 octobre 1991, l'intimé a contesté point par point toutes les allégations de la requérante. Se référant à la décision rendue par la section de dépôt, il a estimé que sa lettre du 22 avril 1991 constituait tout au plus une mise en garde sur la base de sa demande de brevet allemand, dont la délivrance était à l'époque imminente. Il ne pouvait absolument pas s'agir d'une mise en garde sur la base de la demande européenne ultérieure, vu que le rapport de recherche n'avait même pas été établi, si bien que la requête en examen n'avait pas non plus été présentée. La lettre en date du 26 avril 1991 produite à l'appui du mémoire exposant les motifs du recours

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 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.

warning or a request to cease and desist.

In particular the suggestion that the appellants might find themselves at a serious competitive disadvantage was absurd. In fact the advance information they had received concerning the substance of the German priority application gave them a decisive lead over other competitors. As no warning had been issued on the basis of the European patent application, however, access to the files relating to that application would give the appellants an unacceptable competitive advantage.

VII. The Legal Board of Appeal thought it appropriate to hold oral proceedings, and summoned the parties to appear on 6 November 1991. On 16 October 1991 the Chairman of the Board gave them advance notice of the date over the telephone. The summons reached them on 22 October 1991. In a communication pursuant to Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, which accompanied the summons, the parties were informed that the points which the Board intended to discuss at the oral proceedings included the nature of an inspection of files under Article 128(2) EPC, the legality of the abridged period of notice of the summons and the question whether inspection of files under Article 128(2) EPC could be obtained in a case where only the rights under the priority application had been invoked.

VIII. The Board also decided, in accordance with Article 12a of the Rules of Procedure, to hear the President of the European Patent Office concerning questions of general interest arising in the course of these proceedings and in particular to give him an opportunity to take part in the oral proceedings.

IX. In his reply to the relevant invitation, the President stated that the question which seemed to him of particular general interest was that of how far it was permissible to deviate from the period of notice stipulated for summonses in Rule 71(1) EPC in proceedings relating to inspection of the files before publication of the application. He told the Board he would be represented at the oral proceedings by a member of the Patent Law Directorate who would give his comments verbally.

X. The parties and a representative of the President of the European Patent Office appeared at the oral proceedings. The hearing began with a discussion concerning the abridgement of the period of notice for summonses laid down in Rule 71(1) EPC.

pouvait tout aussi peu être considérée comme une mise en garde ou comme une invitation à cesser la contrefaçon, eu égard aux droits conférés par la demande de brevet européen.

La requérante ne pouvait notamment prétendre qu'elle risquait de subir des préjudices considérables par rapport à ses concurrents. Au contraire, elle avait pris une large avance sur ceux-ci du fait qu'elle avait été informée avant eux de l'essentiel du contenu de la demande allemande dont la priorité avait été revendiquée. En revanche, la demande de brevet européen n'ayant donné lieu à aucune mise en garde, la requérante bénéficierait d'une avance inadmissible par rapport à ses concurrents si elle était autorisée à consulter le dossier de cette demande.

VII. La Chambre de recours juridique a jugé utile de tenir une procédure orale et a convoqué les parties pour le 6 novembre 1991. Le président de la Chambre a prévenu ces dernières par téléphone le 16 octobre 1991. Elles ont reçu la citation le 22 octobre 1991. Dans la notification selon l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours qui était jointe à la citation, elles ont été informées que la Chambre avait l'intention notamment d'examiner au cours de la procédure orale quel est le caractère de l'inspection publique prévue à l'article 128(2) CBE, si la Convention autorise le raccourcissement du délai de citation et s'il est possible d'ouvrir le dossier à l'inspection publique conformément à l'article 128(2) CBE même lorsque le demandeur ne s'est prévalu que de la demande donnant naissance au droit de priorité.

VIII. La Chambre a par ailleurs décidé, conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours, d'entendre le Président de l'Office européen des brevets sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre de la présente procédure, en lui donnant notamment l'occasion de participer à la procédure orale.

IX. Le Président a répondu à cette invitation en déclarant qu'à cet égard, il lui semblait que la question de savoir dans quelle mesure il est possible, dans le cadre d'une procédure relative à l'octroi de l'inspection publique avant la publication de la demande, de déroger au délai de citation prévu à la règle 71(1) CBE était une question d'intérêt général. Il a annoncé qu'un membre de la direction Droit des brevets le représenterait à la procédure orale et prendrait oralement position à cette occasion.

X. Lors de cette procédure orale, à laquelle ont comparu les parties ainsi qu'une représentante du Président de l'Office européen des brevets, il a été discuté tout d'abord de la question de la réduction du délai de citation fixé à la règle 71(1) CBE.

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 unangewogenen 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. Ebensowenig gäbe es rechtlich schwierige Fragen

XI. The respondent's representative objected to 6 November 1991 as the date for oral proceedings. His objection was based essentially on the following grounds

- Rule 71(1) stipulated at least two months' notice without qualification. The notice given in the present case had been much shorter. There was no legal basis for shortening the period;

- Similarly the time limit under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, which provided for the Board to send with the summons a communication drawing attention to matters which seemed to be of special significance in preparation for the oral proceedings, had not been observed;

- This flagrant disregard for time limits laid down in the legislation and implementing provisions was a breach of the principle *audi alteram partem*;

- The applicant should not suffer merely because granting an opportunity to present comments in accordance with the principle *audi alteram partem* in the written procedure and exhausting the various legal remedies would leave little or no time to inspect the files ahead of time;

- Provisions regarded as unsatisfactory should not be corrected by judicial pronouncement; this was a matter for legislation;

- Nor did the use of the full period of notice constitute a denial of rights. If a Japanese national had been party to the proceedings, a longer period would have had to be allowed. It therefore looked as though a German national might be put at a disadvantage merely because he could respond sooner. This militated against balance and consistency in the case law;

- Nor again was there any question of abuse or of the applicant's vital interests being at stake.

XII. The appellants made the following points:

- The procedure for inspecting files would be rendered inoperable if the normal periods of notice were to apply. To carry on with the procedure on this basis would be tantamount to a denial of rights. The two-month period under Rule 71(1) EPC was based on practical considerations and was designed with the logistics of organising the oral proceedings in mind. There was no technically complex subject-matter involved that would require any considerable time to sort out. Nor

XI. Le mandataire de l'intimé s'est opposé à ce que l'on fixe au 6 novembre 1991 la date de la tenue de la procédure orale, en invoquant pour l'essentiel les arguments suivants:

- La règle 71(1) CBE prévoit dans tous les cas un délai de citation de deux mois au minimum. Le délai fixé en l'occurrence est bien plus bref. Cette réduction du délai est dépourvue de fondement juridique;

- De même, l'on n'a pas respecté non plus les dispositions de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, lequel prévoit que la chambre peut accompagner la citation d'une notification portant sur les points qui lui semblent revêtir de l'importance en vue de la préparation de la procédure orale;

- L'écart flagrant par rapport aux délais prévus par la Convention et par les dispositions d'application constitue une violation du droit des parties à être entendues;

- Il est injuste que le demandeur se trouve pénalisé si le délai laissé pour la consultation anticipée du dossier se trouve réduit ou même complètement supprimé lorsque les parties sont entendues dans le cadre de la procédure écrite et que les voies de droit sont épuisées;

- Une disposition jugée insatisfaisante ne devrait pas être corrigée par voie de décisions des chambres de recours; un tel acte doit demeurer de la compétence du législateur;

- De même, l'application des délais intégraux ne saurait en l'occurrence constituer un déni de justice; si un Japonais était partie à la procédure, il conviendrait d'ailleurs de lui accorder un délai plus long. Il semble que dans la présente affaire, l'on s'achemine vers une pénalisation d'une partie allemande pour la seule raison que celle-ci peut réagir plus rapidement, avec les risques de déséquilibre et de contradictions dans la jurisprudence que cela comporte;

- Enfin, l'application des délais intégraux n'est pas un abus; les intérêts fondamentaux du demandeur ne sont pas en jeu.

XII. La requérante a fait valoir quant à elle les arguments suivants:

- la consultation du dossier devient impossible si l'on applique les délais normaux. Si l'on décidait néanmoins d'appliquer ces délais, il en résulterait un déni de justice. Le délai de deux mois prévu à la règle 71(1) CBE est une disposition à caractère pratique, destinée à permettre aux parties de se préparer correctement pour la procédure orale. Il ne s'agit pas dans la présente espèce de faits techniques complexes, dont la clarification prendrait un certain temps, ni de questions de droit

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

were any complex points of law at issue. The parties, moreover, spoke the same language and could be easily reached.

- Oral proceedings would simplify matters for both parties by enabling a comprehensive and direct exchange of arguments to take place in a way which was not possible in the written procedure. Oral proceedings were the appropriate means for ensuring that the parties were given the full benefit of the principle *audi alteram partem* without delay.

- The right to inspect the files in accordance with Article 128(2) EPC had to be enforceable. If two incompatible legal provisions stood in opposition, substantive law had to take precedence over procedural law. This was a prerequisite in any consideration of the relative weight to be attached to the parties' interests.

XIII. The main points made by the representative of the President of the European Patent Office were as follows:

- The period of notice required for a summons was designed to facilitate the preparation of oral proceedings, for which purpose the parties had to be allowed sufficient time. It had to be borne in mind that this also applied to non-residents, who could not discuss the case with their representatives at such short notice as had been given in the present case. The period thus had to be the same for everyone.

- Case law should not depart unnecessarily from existing provisions; any changes should be a matter for legislation. Whilst it was not denied that this provision could be unfair in some cases and could lead to abuse, a shorter period of notice should be considered on these grounds, if at all, only in cases of obvious abuse or where the interests of the requester were pre-eminent. Neither situation arose in the present case.

XIV. The Board then retired to consider the matter of the abridged period of notice of the summons granted in the present case, after which it announced the outcome of its deliberations: the procedural circumstances were such that it would be able to give a decision at the end of the oral proceedings.

XV. With regard to the substantive issues, the appellants first of all submitted a copy of a letter from the respondents dated 27 December 1990 informing them of the filing of the German patent application and drawing their attention in that connection to the

compliquées. De plus, les parties emploient la même langue et il est aisé de les joindre.

- Une procédure orale constitue une aide pour les deux parties, et, contrairement à la procédure écrite, elle permet en l'occurrence un échange d'arguments direct et complet. La procédure orale est le moyen qui convient lorsque l'on veut accorder aux parties le droit d'être entendues rapidement et complètement.

- le droit à la consultation du dossier reconnu aux parties par l'article 128(2) CBE doit pouvoir être respecté dans la pratique. En présence de deux dispositions légales incompatibles, les dispositions du droit matériel doivent l'emporter sur les dispositions du droit procédural. Il convient par ailleurs de trouver le juste équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

XIII. Pour sa part, la représentante du Président de l'Office européen des brevets a notamment avancé les arguments suivants:

- le délai de citation a été prévu pour permettre aux parties de se préparer à la procédure orale. Pour cela, les parties doivent disposer de suffisamment de temps. Il convient à cet égard de songer également aux étrangers qui ne pourraient pas se concerter aussi rapidement avec leurs mandataires que ce n'est le cas dans la présente affaire. Par conséquent, le délai de citation doit, d'une manière générale, valoir dans tous les cas de la même façon.

- La jurisprudence ne doit pas, sans raison impérative, déroger aux dispositions en vigueur; c'est au législateur que revient le soin d'apporter les modifications qui pourraient se révéler nécessaires. L'Office est conscient certes que les dispositions concernant le délai de citation peuvent, dans certains cas, se révéler injustes et conduire à des abus. C'est pourquoi il ne conviendrait d'envisager une réduction du délai de citation que lorsqu'il y a abus manifeste ou que si les intérêts primordiaux du requérant l'exigent, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

XIV. La Chambre s'est alors retirée pour délibérer dans un premier temps de la réduction du délai de citation qu'il conviendrait ou non d'accorder dans la présente affaire; à l'issue de ces délibérations, elle a fait savoir que vu l'avancement de la procédure, elle pourrait rendre une décision à l'issue de la procédure orale.

XV. En ce qui concerne le fond, la requérante a transmis tout d'abord une copie d'une lettre de l'intimé en date du 27 décembre 1990, qui signalait qu'une demande de brevet allemand avait été déposée et renvoyait à ce propos à la nouvelle disposition pé-

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 vorgenommen 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 einen 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 Offenlegung sei die europäische Anmeldung grundsätzlich vertraulich zu be-

amended penalty clause in section 142 of the German Patent Law. The letter concluded: "Since our client has in the meantime already filed a European patent application claiming the German priority .. ., he is not necessarily bound to collaborate with a German manufacturer."

The appellants still maintained that the respondent had "invoked the rights under" the European patent application against them in the letter of 22 April 1991. The expression "invoke the rights under" in this context meant drawing attention to rights which one was prepared to exercise. The letter was addressed to a recipient familiar with patent law who knew that simultaneous protection was not allowed in Germany (cf. Article II, section 8, of the Law on International Patent Treaties). This meant that the German patent could only be validly invoked as long as there was no European patent. It was thus purely a matter of chronological sequence. The European patent would automatically supersede the German patent at a certain point in time. The respondent had mentioned the European application systematically in connection with the German application in three letters written in quick succession. The warning based on the German application thus also constituted an invocation of the rights under the European application, even if the latter application was simply mentioned and no rights deriving from it were expressly invoked.

XVI. The respondent took issue with the foregoing remarks. In his view, the "rights" under the European patent application had not been "invoked" within the meaning of Article 128(2) EPC. The appellants knew, moreover, that the European patent application was still at an early stage of the procedure. It had been mentioned merely in passing and the recipient's interpretation of it differed from the meaning intended by the applicant. All three letters had alluded clearly to the German case and none mentioned a designation of Germany; that was being read into them. Nor was the provision prohibiting simultaneous protection - Article II, section 8, of the Law on International Patent Treaties - material to the present case.

XVII. The President's representative said that the interests of both parties had to be considered when the provision on inspection of files was interpreted. Prior to publication, the European patent application normally had to be treated confidentially. A depar-

nale de l'article 142 de la Loi allemande sur les brevets (PatG). La lettre se terminait de la manière suivante "Notre mandant ayant déjà déposé depuis une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande allemande ..., il n'est pas forcément obligé de s'adresser à un fabricant allemand s'il envisage une coopération."

La requérante demeurait d'avis que dans la lettre du 22 avril 1991, l'intimé s'était prévalu de la demande de brevet européen à son encontre. Selon elle, l'expression "se prévaloir de" signifie à cet égard que l'on attire l'attention d'un tiers sur des droits que l'on a l'intention d'exercer. La lettre s'adressait à un spécialiste du droit des brevets, qui savait que la double protection par brevet est interdite en Allemagne (cf. droit allemand: article II § 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets), ce qui signifiait que l'on ne pouvait faire valoir le brevet allemand que durant la période au cours de laquelle il n'existait pas encore de brevet européen. Il s'agissait donc d'une simple question d'ordre chronologique. A partir d'une date donnée, le brevet européen se substituait automatiquement au brevet allemand. L'intimé avait dans trois lettres successives systématiquement mentionné la demande européenne à propos de la demande allemande. Par conséquent, la mise en garde fondée sur la demande allemande signifiait également que l'intimé se prévalait de sa demande européenne, même s'il s'était borné à la mentionner, sans faire valoir expressément les droits découlant de cette demande.

XVI. L'intimé a contesté ces arguments, estimant qu'il ne s'était pas "prévalu" au sens de l'article 128(2) CBE de sa demande de brevet européen. La requérante savait d'ailleurs que la procédure relative à cette demande n'en était qu'au stade initial. La demande européenne n'avait donc été mentionnée qu'en passant, et les mentions qui en avaient été faites n'avaient pas été interprétées par la requérante au sens où l'entendait le demandeur. Dans ses trois lettres, le demandeur visait clairement la procédure allemande. En outre, dans aucune d'elles il ne mentionnait la désignation de l'Allemagne, contrairement à ce qu'avait cru comprendre la requérante. Enfin, l'interdiction de la double protection édictée à l'article II § 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets ne pouvait jouer dans la présente espèce.

XVII. La représentante du Président a estimé que pour l'interprétation de la disposition relative à l'inspection publique, il convenait de prendre en considération les intérêts des deux parties. Elle a rappelé que les informations contenues dans la demande euro-

handeln. 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 vor, 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 Anmelddokumente.

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 Artikel 128 (2) EPÜ; hier auf weniger als 1 Woche unter Berücksichtigung der "10-Tage-Regel".

ture from this principle could be contemplated only if the applicant himself broke his secrecy. Confidentiality was not breached by a mere point of information: there also had to be some sort of threat such as did not occur in the present case. Rights were indeed invoked in the letter of 22 April 1991, albeit under the German application. The letter of 26 April 1991, on the other hand, contained no invocation of rights but merely a point of information. Before the prohibition on simultaneous protection came into operation there were two independent applications and the applicant could choose which of them he wished to invoke. It should also be remembered that the application could always be withdrawn to preserve its secrecy.

XVIII. The appellants replied to the statements of the respondent and the President's representative by saying that an interpretation of the letters should be based not on the subjective intention of the writer but on how a recipient could reasonably be expected to construe them in the light of a proper understanding. The appellants had assumed that Germany was designated in the European patent application, that being the usual practice.

The appellants did not think the relative weight to be attached to the parties' interests should play a role in interpreting the provision on file inspection. Its wording should first of all be scrutinised and the provision's object and purpose then established. The appellants also thought it incorrect to equate "invoking the rights under" with "threatening".

XIX. The appellants requested that the contested decision be set aside and that they be granted inspection of the files of the European patent application.

The respondent requested that the appeal be dismissed and, in the alternative, that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1) EPC:

"1. Examination as to whether, in the event of a summons, a shorter period of notice than that stipulated in Rule 71 (2 months) may be given in proceedings under Article 128(2) EPC; in this case less than one week bearing in mind the '10-day rule'.

péenne doivent en tout état de cause être considérées comme confidentielles avant la publication. Il n'en va autrement que lorsque le demandeur lui-même ne tient plus compte de ce caractère confidentiel. Toutefois, à lui seul, le fait de communiquer une information ne saurait porter atteinte au principe de la confidentialité. Pour que cette confidentialité ait disparu, il faudrait que certaines menaces aient été proférées, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Dans sa lettre du 22 avril 1991, l'intimé se prévalait bien de sa demande, mais il ne s'agissait en l'occurrence que de sa demande allemande. En revanche, dans la lettre du 26 avril 1991, l'intimé ne se prévalait pas de sa demande, il se bornait à y faire référence. Avant que l'interdiction de la double protection ne puisse jouer, il existait deux demandes indépendantes, entre lesquelles le demandeur pouvait choisir celle dont il entendait se prévaloir. Il convenait également de ne pas oublier que le demandeur avait la possibilité de retirer sa demande pour préserver la confidentialité de celle-ci.

XVIII. En réponse aux arguments avancés par l'intimé et par la représentante du Président, la requérante a objecté que pour l'interprétation des lettres en question, il ne fallait pas se fonder sur l'intention subjective de leur auteur, mais examiner comment le destinataire devait raisonnablement comprendre ces lettres. Si la requérante avait supposé que l'Allemagne avait été désignée dans la demande de brevet européen, c'est parce qu'une telle désignation correspond à la pratique courante.

De l'avis de la requérante, il n'y a pas lieu de mettre en balance les intérêts respectifs des parties lors de l'interprétation de la disposition relative à l'inspection publique. Selon elle, il convient bien plutôt de partir d'abord de la formulation de cette disposition, pour en examiner ensuite l'esprit et la finalité. De l'avis de la requérante, c'était à tort que l'expression "se prévaloir de" avait été considérée comme équivalant à "menacer".

XIX. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'autorisation de consulter le dossier de la demande européenne.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté ou, à titre subsidiaire, que les questions de droit suivantes soient soumises pour décision à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE:

"1. Dans le cas de la procédure visée à l'article 128(2) CBE, peut-il être accordé une réduction du délai de citation (de deux mois) prévu par la règle 71 CBE; et dans la présente affaire, est-il possible de ramener ce délai à moins d'une semaine, compte tenu de la "règle des 10 jours"?

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 können, wenn verfahrensregelnde Vorschriften dies nicht verhindern. Müßte man die Zweimonatsfrist als eine unumstößlich

2 May inspection of the files be obtained under Article 128(2) EPC even if rights have only been invoked under the priority application?

3 Does invocation of the rights under a priority application together with a mere reference to a European patent application also constitute invocation of the rights under the European patent application?"

Reasons for the Decision

1 The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is also admissible in all other respects.

2. Under Rule 71(1), second sentence, EPC, at least two months' notice must be given in the event of a summons to oral proceedings unless the parties agree to a shorter period. In the present case the respondent did not agree to a shorter period.

Nowhere in the Implementing Regulations is there provision for the periods to be abridged other than by agreement. In fact Rule 84, first sentence, EPC stipulates as a general rule that a period to be determined by the European Patent Office must not be less than two months or more than four months, but that in certain special circumstances it may be up to six months. In certain special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of the period (Rule 84, second sentence, EPC). There is no mention, on the other hand, of special cases requiring a period shorter than two months.

It therefore needs to be established whether a basis can be found in the Convention for summoning at shorter notice in the event of a dispute concerning the application of Article 128(2) EPC. Three provisions offer possibilities in this respect.

2.1 In the substantive provision applicable to the present case, Article 128 EPC (Inspection of files), paragraph 1 stipulates that the files relating to European patent applications which have not yet been published must not be made available for inspection without the consent of the applicant. Under paragraph 2, any person who can prove that the applicant for a European patent has invoked the rights under the application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant. Obviously this provision can only fulfil its object and purpose if no procedural provisions stand in the way. Were it necessary to regard the two-month period as an inviolable, rigid and uni-

2 Un tiers peut-il être autorisé à consulter le dossier d'une demande de brevet européen en application de l'article 128(2) CBE, même si le demandeur ne s'est prévalu que de la demande dont il avait revendiqué la priorité?

3. Dans le cas où le demandeur se prévaut de la demande dont il a revendiqué la priorité, en se bornant à faire référence à sa demande de brevet européen, doit-il être considéré qu'il se prévaut également de cette demande de brevet européen?

Motifs de la décision

1 Le recours répond notamment aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2 En vertu de la règle 71(1), deuxième phrase CBE, le délai de citation des parties à une procédure orale est de deux mois au minimum, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Dans la présente affaire, l'intimé ne voulait pas accepter de réduction du délai.

Le règlement d'exécution ne prévoit nulle part de possibilité autre que celle de la réduction du délai par consentement mutuel. De plus, la règle 84 CBE, première phrase dispose d'une manière générale qu'un délai qui doit être imparté par l'Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, et que dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration (règle 84 CBE, deuxième phrase). En revanche, il n'a rien été prévu pour les cas d'espèce dans lesquels il serait nécessaire de pouvoir réduire ce délai de deux mois.

Il convient donc de vérifier si en cas de litige portant sur l'application de l'article 128(2) CBE, une réduction du délai de citation pourrait trouver sa justification dans la Convention. Trois dispositions entrent en ligne de compte à cet égard:

2.1 Il est prévu au paragraphe 1 de la disposition de fond pertinente dans la présente espèce, à savoir l'article 128 CBE relatif à l'inspection publique, que les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiés ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. Il est bien évident que l'esprit et la finalité de cette disposition ne peuvent être respectés que si des dispositions régissant la procédure ne font pas échec à son application. Si

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 Sachverhalt 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 Mitgliedstaaten 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

versally applicable arrangement and if applicants were to exploit it to the full, it would rarely be possible to complete appeal proceedings in relation to requests for inspection of the files before disclosure of the application. The provision could thus be circumvented and taken to absurd lengths. That cannot have been the legislator's intention.

2.2 The second provision presenting itself for consideration offers some prospect of resolving this conflict

Article 164(2) EPC stipulates that, in the case of conflict (French: "divergence"; German: "mangelnde Übereinstimmung" - lack of agreement) between the provisions of the Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of the Convention prevail. The situation arising in the present case would seem to be best reflected by the English version; there is a conflict between a provision of the Convention - Article 128(2) - and provisions of the Implementing Regulations - Rules 71(1), second sentence, and 84

In the present case, Article 164(2) EPC allows the period of notice stipulated in Rules 71 and 84 to be abridged so that the rights under Article 128(2) EPC can be enforced.

2.3 Finally, recourse may also be had to a third provision of the Convention.

Article 125 EPC states that the European Patent Office must take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States in the absence of procedural provisions in the Convention, as is the case here. Suitable provisions for urgent cases are contained in neither the Implementing Regulations nor the Convention itself. It is however a generally recognised principle of procedural law in the Contracting States to the Convention that periods may be abridged in urgent cases.

2.3.1 For example, section 226(1) of the German Code of Civil Procedure contains a general provision to the effect that periods, including the period of notice for a summons, may be abridged on application. Similarly, under section 89(1) of the German Patent Law, the Chairman may abridge

L'on devait considérer la disposition concernant le délai de deux mois comme une règle rigide, s'appliquant invariablement dans tous les cas, il s'ensuivrait que lorsque le demandeur utilise l'intégralité du délai, le recours portant sur la requête en inspection publique ne pourrait que très exceptionnellement être réglé avant la publication de la demande, ce qui conduirait à tourner la disposition relative à l'inspection publique, en poussant son application jusqu'à l'absurde. Or ceci ne peut correspondre à la volonté du législateur.

2.2 En pareil cas, il pourrait être envisagé de faire jouer la deuxième disposition de la CBE entrant en ligne de compte à cet égard:

L'article 164(2) CBE dispose que "en cas de divergence entre le texte de la présente Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi". L'expression "mangelnde Übereinstimmung" est rendue par "conflict" dans la version anglaise et par "divergence" dans la version française. C'est la version anglaise qui indique le mieux quelle est la situation qu'il s'agit d'apprécier en l'occurrence, à savoir un cas de conflit entre l'article 128(2) de la Convention et les règles 71(1), deuxième phrase et 84 du règlement d'exécution de la CBE.

Or l'application de la disposition de l'article 164(2) CBE permet dans la présente espèce de raccourcir le délai visé aux règles 71 et 84 CBE de manière à permettre à une partie de pouvoir exercer le droit que lui a reconnu l'article 128(2) CBE.

2.3 Enfin, on peut envisager également de faire jouer une troisième disposition de la Convention.

L'article 125 CBE dispose qu'"en cas d'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention", ce qui est le cas dans la présente espèce, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants. Ni la Convention proprement dite, ni le règlement d'exécution ne comportent de dispositions applicables aux cas urgents. En revanche, dans les Etats parties à la Convention, la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence est un des principes du droit procédural qui sont généralement admis.

2.3.1 A titre d'exemple, l'on peut citer l'article 226, paragraphe 1 du Code allemand de procédure civile, qui dispose d'une manière générale que les délais, notamment le délai de citation, peuvent être abrégés sur requête. De même, d'après l'article 89, paragraphe 1 de la Loi allemande sur les brevets,

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 procédure 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 umfas-

the period of notice - of at least two weeks - in urgent cases.

2.3.2 Under English law, according to Halsbury's Laws of England, Vol 37, para. 30, the court has power, on such terms as it thinks just, by order to extend or abridge the period within which a person is required or authorised to do any act in any proceedings. The wide powers of discretion thus conferred upon the court are designed to prevent injustices.

2.3.3 French law likewise provides for periods to be abridged in urgent cases. Article 484 of the *Code de procédure civile*, for example, makes provision for the necessary measures to be ordered immediately under the *référé*-interlocutory injunction - procedure.

Further instances of national provisions enabling periods to be abridged could be cited at will. However, the Board considers that the three examples above provide a sufficient basis for having recourse to Article 125 EPC.

2.4 The Board was thus entitled, under the Convention, to give less than two months' notice of oral proceedings in the present case, that period was quite clearly designed primarily with a view to clarifying technical issues in grant and opposition proceedings.

2.5 The amount by which the period may be reduced will depend on each individual case, taking due account of the circumstances.

In the present case the facts were straightforward. Only their evaluation was in dispute. Moreover, the parties did not have far to travel and spoke the same language. In these circumstances the Board considered it sufficient to give them 20 days' advance notice of the oral proceedings.

In general a period may be said to be sufficient if, considering the circumstances of the case, it allows the parties to prepare themselves properly. These circumstances include, in particular, the history of the case, where the parties have their residence or principal place of business and whether they have been given advance notice by telephone, telex or fax.

3. Although the facts were clear and straightforward the Board felt that oral proceedings would be useful, as they not only provide the best way of ensuring that the parties are given ample

le président de la chambre compétente du Tribunal des brevets peut, en cas d'urgence, abréger le délai de citation, qui est de deux semaines au minimum.

2.3.2 En droit anglais, le tribunal est habilité, d'après l'ouvrage "Halsbury's Laws of England", volume 37, paragraphe 30, à proroger ou à abréger par ordonnance, d'une manière qui lui paraît équitable, le délai dans lequel une personne doit ou peut entreprendre un acte. La large marge d'appréciation laissée en l'occurrence au tribunal doit permettre de prévenir les injustices.

2.3.3 Le droit français prévoit lui aussi la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence. Ainsi, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires est prévu dans le cadre des référés à l'article 484 du Code de procédure civile.

Cette énumération des dispositions nationales relatives à la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence pourrait se poursuivre à l'infini. La Chambre estime toutefois que les trois exemples qui viennent d'être donnés sont suffisants pour lui permettre de faire jouer l'article 125 CBE.

2.4 Dans la présente espèce, la Chambre est donc autorisée, dans le cadre de la Convention, à abréger le délai de citation à la procédure orale par rapport au délai de deux mois qui manifestement avait été prévu avant tout pour permettre la vérification des éléments techniques dans les procédures de délivrance et d'opposition.

2.5 L'ampleur de la réduction qu'il est possible d'accorder doit être appréciée cas par cas, compte tenu des circonstances.

Dans la présente espèce, la Chambre a constaté d'une part que les faits étaient simples. Seule leur appréciation posait problème. En outre, les parties n'avaient pas à effectuer de long voyage pour pouvoir comparaître, et elles employaient la même langue. Dans ces conditions, la Chambre a estimé qu'il suffisait d'informer les parties vingt jours à l'avance de la tenue de la procédure orale.

D'une manière générale, on peut affirmer qu'un délai est suffisant lorsque, vu les circonstances, il laisse assez de temps aux parties pour leur permettre de se préparer correctement. Au nombre de ces circonstances, il convient notamment de citer les événements qui ont eu lieu auparavant, le siège ou le domicile des parties et les informations qui ont pu leur être données à l'avance par téléphone ou par télex.

3. Bien que les faits soient clairs et simples, la Chambre a jugé utile de recourir à une procédure orale, des débats oraux étant le meilleur moyen d'entendre à fond les parties, et per-

send 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, indem 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 dessen 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 entscheiden können, ob er mit der Benut-

opportunity to present their comments (*audi alteram partem*), but at the same time expedite the procedure. In particular, where the issue is whether a statement made by the applicant to the requester is to be regarded as "invoking the rights under", further amplification may be required from both sides and oral proceedings offer the quickest way of getting to the root of the matter. In any case, a party given the opportunity to present comments in the written procedure might well conclude by requesting oral proceedings after all, thus prolonging the procedure as a whole.

4 A further question to be considered is whether the respondent invoked the rights under his European patent application vis-à-vis the appellants within the meaning of Article 128(2) EPC

4.1 Whilst the texts in German ("*sich ... auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat*") and French ("*s'es prévalu de sa demande*") are somewhat vague and equivocal, and therefore require interpretation in order to establish their meaning, the English text, with its reference to the rights under the application, is a great deal clearer and more precise. It thus limits the more general formulation adopted in the other two versions whilst at the same time providing guidance as to where the line should be drawn in interpretation. According to the German and French wording, a party could be entitled to inspect the files on the basis of a mere reference to the application or a notice relating to it. The English version clarifies the position by limiting inspection to cases in which the applicant has drawn the attention of a third party to his **rights** under the application, i.e. to the consequences which may result for the third party once the patent has been granted and publicised in the Patent Bulletin if he does not desist from use of the invention (cf. also Singer, Note 2 to Article 128 EPC).

4.2 The correctness of this interpretation is also confirmed by the preparatory documents relating to the Convention, where it is stated that: "It seemed important that a competitor who had begun manufacturing operations should be able to acquaint himself with the files even without the applicant's consent where this applicant had availed himself of his application to the disadvantage of the competitor. Under these circumstances, the

mettant également d'accélérer la procédure. Dans le cas justement où il s'agit comme en l'occurrence d'apprécier si le demandeur "*s'est prévalu*" d'une demande à l'encontre de la requérante, il peut être nécessaire d'obtenir des deux parties des explications complémentaires, lesquelles sont fournies de la manière la plus rapide et la plus complète qui soit lors d'une procédure orale. De surcroît, lorsque les parties sont entendues par voie de procédure écrite, il existe le risque que l'une d'entre elles demande néanmoins la tenue d'une procédure orale, faisant ainsi traîner la procédure en longueur.

4. Il convient également de vérifier s'il doit être considéré que l'intimé s'est prévalu de sa demande de brevet européen à l'encontre de la requérante, au sens où l'entend l'article 128(2) CBE.

4.1 Alors que les termes utilisés dans les versions allemande et française - "*sich auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat*" et "*s'est prévalu de sa demande*" - semblent assez vagues et n'imposent pas une signification donnée, de sorte qu'une interprétation précise s'avère nécessaire pour déterminer cette signification, les termes utilisés dans la version anglaise "*has invoked the rights under the application*" sont beaucoup plus clairs et précis, puisqu'ils se réfèrent aux droits découlant de la demande. La version anglaise limite ainsi la formulation plus générale des deux autres versions et indique en même temps dans quel sens il convient d'interpréter plus précisément la disposition en question. A en juger par les termes utilisés dans les versions allemande et française, une simple référence à la demande ou une information donnée à ce sujet pourrait donner droit à la consultation du dossier. La version anglaise apporte en l'occurrence une clarification, dans la mesure où elle limite l'octroi de l'inspection publique aux cas dans lesquels le demandeur a attiré l'attention d'un tiers sur les **droits** découlant de sa demande, autrement dit, sur les conséquences auxquelles s'expose le tiers en question une fois que le brevet aura été délivré et que la mention de sa délivrance aura été publiée dans le Bulletin des brevets, s'il ne met pas fin à ses actes d'exploitation (cf. également Singer, n° 2 du commentaire de l'article 128 CBE).

4 2 Le passage suivant des travaux préparatoires de la Convention confirme également la justesse de cette interprétation: "il a paru important pour le concurrent qui a commencé une fabrication qu'il puisse avoir connaissance du dossier même sans l'accord du demandeur lorsque celui-ci s'est prévalu de sa demande à l'encontre du concurrent. Dans cette circonstance, le concurrent devrait pouvoir, en effet, décider en toute

zung 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 Beschwerdebegegründung 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.

competitor should be able to decide, in full knowledge of the facts, whether or not to continue to exploit or invest in the invention" (cf. minutes of the 4th meeting of Working Party I Sub-Committee on "Implementing Regulations" in Luxembourg from 23 to 27 November 1970 - BR/68/70).

4.3 It now has to be established whether the correspondence submitted by the appellants invokes the rights under the European patent application in the sense explained above.

4.3.1 In the letter of earliest date - 27 December 1990 - but only submitted at the oral proceedings, the respondent accuses the appellants of intending to commit an indirect patent infringement and cautions them as to the relevant penalty provisions for patent infringements in the German Patent Law. The relevant remarks - accusation and warning - are clearly confined to the German patent application. The only reference to the European patent application consists of the information to the effect that it has been filed, in which connection the resulting implications for collaboration with a German manufacturer are also mentioned.

4.3.2 The pattern is the same in the second letter, dated 22 April 1991, which was also on file at the Receiving Section: accusation and warning in connection with the German application and (again) merely a statement to the effect that the European application had been filed.

4.3.3 The third letter, dated 26 April 1991 and filed together with the statement of grounds for appeal, differs from the other two in containing neither accusations nor warnings in relation to the German application, but suggests collaboration on the basis of some form of licensing agreement. As to the European application, further information is supplied to the effect that its scope is wider than that of the German application.

4.4 It is thus established that the first two letters mentioned clearly invoke the rights under the German patent application. Nor is this point seriously contested by the respondent.

4.5 The question accordingly arises as to whether the information concerning the filing of a subsequent European application in connection with the invocation of the rights under the German priority application can also be regarded as an invocation of the rights under the European application.

connaissance de cause s'il continue ou non à exploiter et à investir" (cf. rapport sur la 4^e réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I, qui s'est tenue du 23 au 27 novembre 1970 à Luxembourg - BR/68/70).

4.3 Il reste à présent à examiner si dans la correspondance produite par la requérante, l'intimé s'est bien prévalu de sa demande de brevet européen au sens qui vient d'être indiqué plus haut.

4.3.1 Dans sa première lettre en date du 27 décembre 1990, qui n'a été produite qu'au stade de la procédure orale, l'intimé accusait la requérante de vouloir indirectement contrefaire le brevet et, à toutes fins utiles, attirait son attention sur la disposition pénale prévue à cet égard dans la Loi allemande sur les brevets. En lançant ces accusations et cette mise en garde, l'intimé se référait manifestement à la seule demande de brevet allemand. Quant à sa demande de brevet européen, il se bornait à signaler qu'il l'avait déposée, en indiquant les conséquences qu'aurait le dépôt pour la coopération avec un fabricant allemand.

4.3.2 Il en allait de même dans la deuxième lettre en date du 22 avril 1991, laquelle a également été présentée à la section de dépôt: l'intimé proférait des accusations et lançait une mise en garde en faisant valoir sa demande allemande, et se bornait à signaler (une nouvelle fois) le dépôt de sa demande de brevet européen.

4.3.3 La troisième lettre en date du 26 avril 1991, qui a été jointe au mémoire exposant les motifs du recours, différait des deux autres lettres en ce que l'intimé ne lançait pas d'accusations ni de mise en garde en faisant valoir sa demande allemande, mais proposait une coopération sur la base d'un contrat de licence dont les modalités restaient encore à déterminer. Elle fournissait une information supplémentaire au sujet de la demande européenne, à savoir que celle-ci était plus complète que la demande allemande.

4.4 Il convient donc de constater tout d'abord que dans ses deux premières lettres, l'intimé se prévalait manifestement de sa demande de brevet allemand, ce qu'il n'a d'ailleurs pas sérieusement contesté.

4.5 Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir s'il y a lieu de considérer qu'en signalant le dépôt d'une demande ultérieure de brevet européen dans la lettre où il se prévalait de la demande allemande dont il avait revendiqué la priorité, le demandeur s'était du même coup prévalu de cette demande de brevet européen.

4.5.1 Wie die Beschwerdeführerin zu treffend 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 vorzusetzen ist, zu interpretieren.

4.5.2 Die entscheidende gesetzliche Bestimmung, auf die es hier ankommt, ist Artikel II, § 8 IntPatUG, 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 offenlegte 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

4.5.1 As the appellants correctly pointed out, the letters are addressed to a recipient with a training in patent law. In other words, they must be construed on the basis of their objective content in the light of the relevant legal provisions, with which both parties must be assumed to be familiar

4.5.2 The decisive legal provision in the present case is Article II, section 8, of the German Law on International Patent Treaties, which prohibits simultaneous protection. In that respect it corresponds to Article 75(1) of the Community Patent Convention and has been incorporated in the legislation of several Contracting States (cf. the brochure "National law relating to the EPC", Table IX, column 2). Under this provision the German patent is ineffective to the extent that it covers the same invention as the European patent. That means that it is only a matter of time until the European patent supplants the German one, with the result that the respondent - regardless of his original intention - will only be able to proceed against potential infringers on the basis of the European patent. (There is no need to decide here what the position would be in cases where no bar exists on simultaneous protection, especially where the priority is derived from a utility model or where the Contracting State of the priority application was not designated.)

4.6 The reference to the existence of a European application in conjunction with the warning based on the German application accordingly constitutes an invocation of the rights under the European patent application. This situation is not altered by the respondent's objection that the European application was only at an early stage, as that is assumed to be the case by Article 128(2) EPC: an unpublished application is, as a rule, at an early stage. As explained above, the sole criterion determining whether or not the applicant has invoked his rights under the relevant application is whether he has given the third party to understand that he intends to do so. That criterion was met in the present case.

4.7 The fact that none of the letters mentions the designation of Germany is of no great consequence. In the first place, it can be inferred from the general practice that Germany was designated. Secondly, the respondent could

4.5.1 Comme la requérante l'a relevé à juste titre, les lettres en question s'adressaient à un spécialiste du droit des brevets. Autrement dit, il convient de les interpréter sur la base de leur contenu objectif, compte tenu des dispositions légales en vigueur, qui sont censées être connues des deux parties.

4.5.2 La disposition légale à considérer comme étant d'une importance décisive dans la présente espèce est l'article II, par. 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets, article interdisant la double protection, qui correspond à cet égard à l'article 75(1) de la Convention sur le brevet communautaire et a été repris dans la législation de bon nombre d'Etats contractants (cf. la brochure de l'Office européen des brevets "Droit national relatif à la CBE", tableau IX, 2^e colonne). Aux termes de cet article 11.8, le brevet allemand n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, ce qui signifie que le remplacement du brevet allemand par le brevet européen n'était plus qu'une question de temps et que par conséquent, une fois que ce remplacement aurait eu lieu, l'intimé ne pourrait plus agir contre d'éventuels contrefacteurs qu'en faisant valoir son brevet européen, quelle qu'ait été son intention à l'origine. (Ceci laisse entière la question de savoir comment il conviendrait de trancher ce problème dans les cas où l'interdiction de la double protection ne joue pas, notamment lorsqu'il est revendiqué la priorité d'un modèle d'utilité, ou lorsqu'il n'y a pas eu désignation de l'Etat contractant dans lequel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée.)

4.6 Mentionner l'existence d'une demande de brevet européen dans une mise en garde lancée sur la base d'une demande allemande équivaut donc à se prévaloir de cette demande de brevet européen. L'intimé ne saurait rétorquer que la procédure relative à la demande européenne n'en était encore qu'au stade initial. En effet, d'après l'article 128(2) CBE, c'est là la situation normale puisqu'en règle générale, une demande non publiée n'en est qu'au stade initial de la procédure. Or, lorsqu'il s'agit de juger si le demandeur s'est prévalu de sa demande, la seule chose qui compte, comme la Chambre vient de le rappeler, c'est que le demandeur ait donné à comprendre au tiers qu'il avait l'intention d'exercer à son encontre les droits découlant de cette demande, ce qu'il a fait effectivement dans la présente affaire.

4.7 Le fait que la désignation de l'Allemagne n'ait été mentionnée dans aucune des lettres ne revêt aucune importance à cet égard. D'une part, la pratique générale habituelle laisse supposer que l'Allemagne avait été dé-

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 offengelegter 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.

easily have disproved this inference had it been incorrect.

4.8 Nor was the Board convinced by the arguments advanced by the President's representative.

Whilst it is true that, before the prohibition on simultaneous protection comes into operation, two independent applications exist and the applicant can choose the one he wishes to invoke, he did not in the present case do that. Instead, he availed himself of both options.

4.9 Nor can the respondent any longer invoke the principle whereby applications remain confidential until published. By himself lifting the veil on confidentiality he has relinquished the right to confidentiality as far as the appellants are concerned. If the applicant draws the attention of third parties to his rights, he has to accept that they will wish to acquaint themselves fully with those rights. Only if he has an opportunity to examine the application in its entirety can a third party judge whether or not he is affected by the claims. In this connection, the third letter from the respondent, dated 26 April 1991, is of particular importance, as it expressly states that the European application is wider in scope than the German application. Even if the first two letters were to be regarded solely as invoking the rights under the German application, this additional information, in conjunction with one of the preceding letters, amounts to invoking the rights under the European application.

4.10 Contrary to the view expressed by the President's representative, the reference to the European patent application in all three letters cannot be dismissed as a mere point of information. The respondent did not impart this information to just anyone, but to a competitor. Had he not done so with the intention of influencing the actions of the appellants, he would not have needed to mention the European patent application. It was clear to him that a competitor would react to such information and take it into account in a certain way in his business decisions.

4.11 There is thus no doubt that the rights under the European application have been invoked, and the request to inspect the files must therefore be granted.

signée, et d'autre part, si cette supposition avait été inexacte, il aurait été facile à l'intimé de prouver que l'Allemagne n'avait pas été désignée.

4.8 Les arguments avancés par la représentante du Président n'ont pas non plus convaincu la Chambre.

Il est certes exact qu'avant que ne joue l'interdiction de la double protection, il existe deux demandes indépendantes, le demandeur pouvant choisir de quelle demande il entend se prévaloir. Or, justement dans la présente espèce, ce n'est pas ce qu'a fait le demandeur. Il n'a pas choisi entre deux possibilités, mais a au contraire usé des deux.

4.9 De même, l'intimé ne peut plus faire valoir le principe de la confidentialité des demandes qui n'ont pas encore été publiées. En ne tenant plus compte de ce caractère confidentiel, il s'est dessaisi lui-même de son droit à faire valoir vis-à-vis de la requérante l'obligation de respecter le secret. Lorsque le demandeur attire l'attention d'un tiers sur ses droits, il doit également accepter en retour que ce tiers souhaite mieux connaître quels sont ces droits. Ce n'est en effet qu'après avoir examiné le dossier intégral de la demande qu'un tiers peut juger s'il est affecté par les revendications de la demande. A cet égard, la troisième lettre de l'intimé en date du 26 avril 1991 revêt une importance particulière, étant donné qu'elle signale expressément que l'objet de la demande européenne s'étend au-delà du contenu de la demande allemande. Même si l'on devait estimer que dans les deux premières lettres l'intimé ne s'était prévalu que de la demande allemande, l'information donnée dans la troisième lettre, considérée en liaison avec les déclarations figurant dans ces lettres précédentes, permet de conclure que l'intimé s'était prévalu de sa demande européenne.

4.10 Contrairement à ce qu'a affirmé la représentante du Président, la mention de la demande de brevet européen figurant dans les trois lettres ne saurait être considérée comme une simple information. L'intimé n'a pas donné cette information à n'importe quelle personne, mais à un concurrent. S'il n'avait pas eu l'intention d'agir ainsi sur le comportement de la requérante, il n'aurait pas eu besoin de mentionner la demande de brevet européen. Il pouvait en effet prévoir qu'un concurrent réagirait en recevant une telle information et en tiendrait compte d'une certaine manière dans ses calculs de rentabilité économique.

4.11 Etant donné par conséquent qu'il est constant que l'intimé s'est prévalu de la demande de brevet européen, il convient de faire droit à la requête en inspection publique.

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 5/81, ABI. EPA 1982, 155; T 603/89, ABI EPA 1992, 230).

5.2 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.

5.3 Für den dritten Hilfsantrag gilt das zum ersten Gesagte.

5.4 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.
3. Les requêtes subsidiaires en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

5 Article 112(1)(a) EPC requires the Board of Appeal, during the proceedings on a case, and in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises, to refer any question to the Enlarged Board of Appeal, either of its own motion or following a request from a party to the appeal, if it considers that a decision is required for the above purposes.

The issue arising in the present case is that of referral of an important point of law to the Enlarged Board following a request.

5.1 There can be no doubt that the respondent's first subsidiary request falls within this category. According to the provision cited above, however, questions must be referred to the Enlarged Board only if the Board of Appeal considers this to be necessary. Such is not the case here, as the Board of Appeal has itself been able to resolve the point beyond any doubt on the basis of the Convention (cf. Decision J 5/81, OJ EPO 1982, 155; T 603/89, OJ EPO 1992, 230).

5.2 The second subsidiary request concerns a matter which does not arise in the present case. This in itself rules out a referral to the Enlarged Board.

5.3 The above conclusions with regard to the first subsidiary request apply equally to the third.

5.4 The request for referral to the Enlarged Board of Appeal must therefore be refused.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Inspection of the files of European patent application No. 90 124 892.2 is granted.
3. The subsidiary requests for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.

5. Aux termes de l'article 112(1) a) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une de parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

Dans la présente espèce, il pourrait être envisagé de saisir sur requête la Grande Chambre de recours d'une question de droit d'importance fondamentale.

5.1 La première requête subsidiaire de l'intimé soulève bien une telle question. Mais d'après la disposition susmentionnée, la Grande Chambre de recours ne peut être saisie que si la chambre de recours le juge nécessaire. Ce n'est pas le cas dans la présente espèce, vu que la Chambre estime être en mesure de répondre elle-même et de manière indubitable à cette question, en se fondant sur la Convention (cf. décisions J 5/81, JO OEB 1982, 155 et T 603/89, JO OEB 1992, 230).

5.2 La deuxième requête subsidiaire porte sur une question qui ne se pose pas dans la présente espèce. La saisine de la Grande Chambre de recours est donc d'ores et déjà exclue pour ce motif.

5.3 Quant à la troisième requête subsidiaire, ce qui a été dit à propos de la première lui est également applicable.

5.4 La requête en saisine de la Grande Chambre de recours doit donc être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le dossier de la demande de brevet européen n° 90 124 892.2 peut être consulté.
3. Les requêtes subsidiaires en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.