



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 74/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 198 28 154.4

wegen Akteneinsicht durch Übermittlung von Kopien

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 54 - vom 18. Dezember 2013 ist unwirksam.
2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 54 - vom 20. März 2014 wird aufgehoben. Dem Antrag auf Übersendung von Kopien aus der Akte des Patents 198 28 154.4, einschließlich von Kopien nichtamtlicher Druckschriften, wird stattgegeben.
3. Die Rückzahlung der für die gegen die Beschlüsse vom 18. Dezember 2013 und 13. März 2014 gerichteten Beschwerden gezahlten Beschwerdegebühren wird angeordnet. Im Übrigen wird der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 8. Oktober 2013 stellte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf Einsicht in die Akten des Patents 198 28 154. Dabei wies sie vorsorglich darauf hin, dass dieser Antrag auf Einsicht in die vollständige Akte einschließlich der in der Akte vorhandenen Nicht-Patentdokumente gerichtet sei. § 31 PatG sei eindeutig dahingehend auszulegen, dass die Akte, und nicht nur ein Teil der Akte, der freien Akteneinsicht unterliege. Dieses Recht dürfe durch vermeintliche oder tatsächliche Urheberrechtsprobleme nicht beschränkt werden.

Durch Beschluss des DPMA - Patentabteilung 54 - vom 18. Dezember 2013 wurde der Antrag auf Übersendung von Kopien nichtamtlicher Druckschriften zurückgewiesen. Der Beschluss wurde elektronisch erstellt und war weder unterschrieben noch mit einer elektronischen Signatur versehen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluss, zum Umfang der Akteneinsicht im Rahmen von § 31 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 PatG gehöre auch, dass der Antragsteller Ausdrucke bzw. Kopien des Akteninhalts erhalte. Soweit der Akteninhalt urheberrechtlichen Schutz genieße, stehe dieses Schutzkriterium jedoch der Anfertigung von Kopien bzw. Ausdrucken in der Regel entgegen.

Keinen urheberrechtlichen Schutz genieße dabei die sogenannte Patentliteratur, d. h. amtliche Schriftstücke und Ausarbeitungen i. S. d. § 5 Abs. 1 UrhG; diese könnten ohne Beschränkung kopiert bzw. ausgedruckt werden. Urheberrechtlich geschützt sei dagegen im Regelfall die sogenannte Nichtpatentliteratur. Dabei handele es sich um nichtamtliche Schriften oder sonstige Werke wissenschaftlich-technischen Inhalts (z. B. Auszüge aus Büchern, Artikel aus Fach- oder Publikumszeitschriften, Kongressvorträge), die § 2 UrhG unterfielen. Würden Kopien

oder Ausdrücke von Nichtpatentliteratur für Dritte angefertigt, stelle dies eine Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken dar, die nach § 15 Abs. 1 UrhG bzw. § 16 UrhG nicht zulässig sei. Das Anfertigen von Kopien und Ausdrücken der Nichtpatentliteratur für Dritte sei auch nicht im Rahmen der Regelung des § 45 Abs. 1 UrhG möglich. Die Schrankenregelung des § 45 Abs. 1 UrhG finde auf Nichtpatentliteratur nur dann Anwendung, wenn der Anmelder oder ein anderer Verfahrensbeteiligter Kopien oder Ausdrücke im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens begehrten; dagegen sei sie, ebenso wie die Vorschrift des § 53 UrhG, bei einer Akteneinsicht durch Dritte nicht anwendbar.

Daher sei es nicht möglich, Nichtpatentliteratur im Rahmen der Akteneinsicht durch Dritte zu kopieren bzw. auszudrucken und dem Antragsteller zu überlassen. Gleiches gelte für eine Versendung in elektronischer Form sowie für eine Darstellung am Bildschirm. Die Antragstellerin bleibe darauf verwiesen, die Nichtpatentliteratur in den bei der Akteneinsicht zur Verfügung gestellten Unterlagen einzusehen und sich die Literatur sodann (etwa im Wege der Bibliotheks-Fernleihe) selbst zu besorgen.

Gegen diesen (ersten) Beschluss legte die Antragstellerin am 9. Januar 2014 Beschwerde ein, bei gleichzeitiger Zahlung einer Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- €, deren Rückzahlung sie zudem beantragte.

Durch einen (zweiten) Beschluss vom 13. März 2014 traf die Patentabteilung 54 des DPMA die Feststellung, dass der Beschluss vom 18. Dezember 2013 mangels Signatur bzw. Unterschrift nicht wirksam sei. Folglich gebe es für die am 9. Januar 2014 eingelegte Beschwerde keine Rechtsgrundlage. Die Rückzahlung der gezahlten Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Am 20. März 2014 erließ die Patentabteilung 54 des DPMA einen (dritten) Beschluss, wodurch der Antrag auf Übersendung von Kopien nichtamtlicher Druckschriften aus der Verfahrensakte 198 28 154.4 wiederum - aus denselben Grün-

den wie in dem ersten Beschluss vom 18. Dezember 2013 - zurückgewiesen wurde.

Am 4. April 2014 legte die Antragstellerin - bei gleichzeitiger Zahlung zweier weiterer Beschwerdegebühren - Beschwerde sowohl gegen den Beschluss vom 13. März 2014 als auch gegen den Beschluss vom 20. März 2014 ein. Sie beantragt sinngemäß,

- die Unwirksamkeit des Beschlusses vom 18. Dezember 2013 festzustellen;
- die Beschlüsse vom 13. März 2014 und vom 20. März 2014 aufzuheben;
- anzuordnen, dass vollständige Einsicht in die Akte des deutschen Patents 198 28 154 durch Übersendung von Kopien aller Aktenteile, einschließlich der in der Akte vorhandenen Nicht-Patentdokumente, zu gewähren ist;
- die Rückzahlung der für die Beschwerden gegen die Beschlüsse vom 13. März 2014 und vom 20. März 2014 gezahlten Gebühren anzuordnen.

Zur Begründung führt die Antragstellerin aus, das DPMA sei zu der Feststellung, die in dem Beschluss vom 13. März 2014 getroffen wurde, nicht berechtigt gewesen. Bei der Entscheidung vom 18. Dezember 2013 habe es sich um einen beschwerdefähigen Beschluss gehandelt, weshalb die Patentabteilung innerhalb eines Monats hätte entweder abhelfen oder die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorlegen müssen.

Der Beschluss vom 20. März 2014 sei unzutreffend, weil das Urheberrecht der freien Akteneinsicht, die nach der Praxis durch Bereitstellung von Kopien gewährt werde, nicht entgegenstehe. Vielmehr sei das Anfertigen von Kopien und das Ausdrucken von Nichtpatentliteratur für Dritte im Rahmen von § 45 UrhG zulässig.

Bei dem Akteneinsichtsverfahren handele es sich um ein eigenständiges Nebenverfahren und somit um ein Verfahren nach § 45 UrhG. Davon abgesehen seien viele Fachzeitschriften, aber auch Firmenkataloge sowie Doktor- und Diplomarbeiten über öffentliche Bibliotheken nicht ohne weiteres erhältlich, und ihre Beschaffung sei mit erheblichen Kosten verbunden. So wie jede Bibliothek durch entsprechende Abgaben Kopien zur Verfügung stellen könne, müsse das auch eine Behörde wie das DPMA ermöglichen.

II.

Die Beschwerden der Antragstellerin sind zulässig und begründet.

1. Der Beschluss der Patentabteilung 54 des DPMA vom 18. Dezember 2013 ist unwirksam, weil er dem Unterschriftserfordernis nicht genügt.

Ein im schriftlichen Verfahren ergangener Beschluss einer Patentabteilung ist von den an der Entscheidung mitwirkenden Abteilungsmitgliedern zu unterschreiben oder - sofern der Beschluss im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellt worden ist - gemäß § 5 Abs. 2 EAPatV (i. d. F. bis 9. Januar 2014, jetzt § 5 Abs. 3 EAPatV) mit deren elektronischer Signatur zu versehen (vgl. *Schulte/Rudloff-Schäffer*, PatG, 9. Aufl., § 47 Rn. 7 ff.). Fehlt es an der Unterschrift bzw. an der elektronischen Signatur, ist der Beschluss nicht wirksam, vielmehr handelt es sich lediglich um einen nicht beschwerdefähigen Beschlussentwurf. Der durch die Zustellung entstandene äußere Anschein eines wirksamen Beschlusses kann auf Beschwerde durch Feststellung der Unwirksamkeit beseitigt werden (vgl. zuletzt Senatsbeschluss vom 21. Februar 2013, 10 W (pat) 19/12, in juris, sowie die Senatsbeschlüsse BPatGE 52, 184, 187 - Unterschriftsmangel II; BIPMZ 2006, 415 - Paraphe; *Schulte/Rudloff-Schäffer*, a. a. O., § 47 Rn. 10).

2. Die Patentabteilung war zu der genannten Feststellung jedoch nicht berechtigt, weshalb der Beschluss vom 13. März 2014 wirkungslos ist.

Nach Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluss vom 18. Dezember 2013 hätte die Patentabteilung über die (Un-) Wirksamkeit des angefochtenen Beschlusses nur im Rahmen einer Abhilfe entscheiden dürfen, d. h. wenn die Beschwerde in der Sache für begründet erachtet worden wäre. Wird einer Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie ohne sachliche Stellungnahme dem Patentgericht vorzulegen (§ 73 Abs. 3 Satz 3 PatG). Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde nach Meinung des DPMA nicht statthaft oder aus anderem Grund unzulässig ist (vgl. BGH GRUR 2009, 521, 522 - Gehäusestruktur). Die gleichwohl getroffene Feststellungsentscheidung des DPMA durch Beschluss vom 13. März 2014 ist wirkungslos, ohne dass es insoweit einer Aufhebung bedarf (vgl. BGH GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem, juris Tz. 22; BPatG, Beschl. v. 29. Juli 2010, 11 W (pat) 30/09 - Heiz- oder Kühlplatte).

3. Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. März 2014 ist begründet, weil das Patentamt die Übersendung von Kopien der Aktenteile, bei denen es sich um sogenannte Nichtpatentliteratur, d. h. um nichtamtliche Druckschriften mit naturwissenschaftlich-technischem Inhalt handelt, zu Unrecht verweigert hat. Die Antragstellerin hat nach § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 22 Abs. 2 Satz 2 DPMAV, wonach auf Antrag die Einsicht durch Erteilung von Ablichtungen oder Ausdrucken der gesamten Akte oder Teilen davon gewährt wird, Anspruch auf Übersendung von Kopien auch dieser Aktenteile (vgl. den rechtskräftigen Senatsbeschluss vom 23. März 2015, 7 W (pat) 7/14 - Akteneinsicht in Nichtpatentliteratur, zur Veröffentlichung vorgesehen).

a) Nach § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG steht die Einsicht in die Akten von Patenten jedermann frei. Ein solcher Fall grundsätzlich freier Einsicht liegt hier vor, da Einsicht in die Akte eines erteilten Patents begehrt wird. Die somit gegebene freie Einsicht, die als solche auch der angefochtene Beschluss nicht in Frage stellt, wird

nach der in der DPMVA zur Durchführung der Akteneinsicht erlassenen Bestimmung des § 22 Abs. 2 Satz 2 auf Antrag durch die Erteilung von Ablichtungen oder Ausdrucken der gesamten Akte oder von Teilen der Akten gewährt. Die Voraussetzungen dieser Form der freien Akteneinsicht liegen ebenfalls vor, denn die Antragstellerin hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

b) Die Gewährung der Akteneinsicht in der Form des § 22 Abs. 2 Satz 2 DPMVA ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil an Aktenteilen, die aus sogenannter Nichtpatentliteratur bestehen, Urheberrechte Dritter bestehen können. Denn ein mit der patentamtlichen Herstellung und Übersendung von Kopien solcher Aktenteile möglicherweise verbundener Eingriff in das ausschließlich dem Urheber zustehende Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung nach §§ 16, 17 UrhG ist von der Schrankenregelung des § 45 Abs. 1 UrhG gedeckt. Danach ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen zu lassen.

Auch ein Akteneinsichtsverfahren nach § 31 Abs. 1 oder Abs. 2 PatG ist als ein Verfahren im Sinne des § 45 Abs. 1 UrhG anzusehen. Es liegt kein verwaltungsinterner Vorgang, sondern ein Gegenstand mit nach außen wirkendem Sachverhalt vor, nämlich ein gesetzlich geregeltes Verfahren bezüglich der Einsichtnahme in patentamtliche Akten - hier nach § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG -, das durch einen entsprechenden Antrag eingeleitet wird. Das Patentamt muss prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Akteneinsicht nach § 31 Abs. 1 oder Abs. 2 PatG gegeben sind, ggf. unter Beteiligung des Schutzrechtshabers, oder ob eventuell Vorschriften des Datenschutzes oder andere Rechtsvorschriften eine Akteneinsicht nach § 31 Abs. 3b PatG ausschließen. Falls Akteneinsicht gewährt wird, muss diese organisiert werden, sei es durch Aushändigung der Akte zur unmittelbaren Einsichtnahme, sei es durch Übersendung von Kopien des Akteninhalts. Die nach § 22 Abs. 2 Satz 2 DPMVA erfolgende Herstellung und Übersendung von Ablichtungen bzw. Ausdrucken aus der patentamtlichen Akte an

den die Einsicht begehrenden Antragsteller stellt sich so als die Vervielfältigung bzw. Verbreitung zur Verwendung in einem behördlichen Verfahren dar, nämlich einem Akteneinsichtsverfahren (vgl. den rechtskräftigen Senatsbeschluss vom 23. März 2015, 7 W (pat) 7/14 - Akteneinsicht in Nichtpatentliteratur, zur Veröffentlichung vorgesehen; ebenso, im Zusammenhang mit Einsichtsbegehren nach dem IFG: Schnabel, Geistiges Eigentum als Grenze der Informationsfreiheit, veröffentlicht in K&R 2011, 626 ff., 630 unter III 3 b; Raue, Informationsfreiheit und Urheberrecht, JZ 2013, 28 ff., 287 linke Spalte).

4. Soweit es die für die Beschwerden gegen die Beschlüsse vom 18. Dezember 2013 und 13. März 2014 gezahlten Beschwerdegebühren anbelangt, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG), da sich die Antragstellerin nur im Beschwerdeweg gegen das verfahrensfehlerhafte Vorgehen der Patentabteilung wenden konnte.

Dagegen erscheint die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die für die gegen den Beschluss vom 20. März 2014 gerichtete Beschwerde gezahlt worden ist, nicht geboten. Die Beschwerde ist zwar erfolgreich, die Patentabteilung hat aber bei Erlass dieses Beschlusses weder einen Verfahrensfehler begangen, noch hat sie falsches Recht angewendet. Vielmehr hat sie auf zutreffender Rechtsgrundlage eine auch in der Fachliteratur vertretene Auffassung herangezogen (vgl. Schulte/*Rudloff-Schäffer*, a. a. O., § 31 Rn. 47). Ein hinreichender Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht aber nicht, wenn sich das Patentamt in einer Frage, in der sich noch keine einheitliche Auffassung herausgebildet hat, einer von mehreren in Rechtsprechung oder Literatur vertretenen Auffassungen angeschlossen hat, der Beschwerdesenat jedoch zu einer anderen Beurteilung gelangt (vgl. BPatGE 13, 19, 25; Benkard/*Schäfers*, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 25).

5. Der hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung hat es nicht bedurft, da dem Begehren der Antragstellerin in der Hauptsache entsprochen worden ist (vgl. BPatGE 13, 69, 71; BPatG BIPMZ 2010, 374 - Mikro-Schweißspitze).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Schnurr

Pr