

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 19/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Patentanmeldung 197 31 238.1-41

wegen Einsicht in die Erfinderbenennung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners wird auf seine Kosten zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsgegner reichte am 21. Juli 1997 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verwendung von Aminoacridinen zur Behandlung solider Tumoren, Metastasen und Lymphomen" ein. Die Erfinder beantragten, nicht genannt zu werden. Die Anmeldung wurde am 28. Januar 1999 offengelegt.

Der Antragsteller beehrte Einsicht in die Erfinderbenennung. Zur Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses an der Einsicht trug er vor, daß der Antragsgegner Aufsichtsratsvorsitzender seiner Lizenznehmerin sei. Mit dieser habe er am 29. März 1993 einen Lizenz-, Know-How- und Beratervertrag geschlossen, den er im Mai 1998 durch Kündigung beendet habe. Der Vertrag, in dem er ua

eine Know-Lizenz an einer von ihm entwickelten Behandlungsmethode bei Blasen-, Haut- und Schleimhauttumoren erteilt habe, enthalte in Art V 5.5 die Vereinbarung einer Zusammenarbeit der Vertragspartner bei der Weiterentwicklung des Tumorbehandlungsverfahrens auch für weitere Indikationen. In Art V 5.2 sei vereinbart, daß das von dem Lizenzgeber eingebrachte Know-How sowie das während der Laufzeit des Lizenzvertrags entwickelte Know-How bei Vertragsauflösung Eigentum des Lizenzgebers bleibe und die entsprechenden Unterlagen an ihn zurückzugeben seien. Das von dem Antragsgegner ohne Wissen des Antragstellers angemeldete, auf Verwendungsansprüche mit weiteren Indikationen gerichtete Patent stelle eine Verletzung des Lizenzvertrags dar. Aufgrund der in den Beispielen genannten klinischen Versuche bestehe außerdem der begründete Verdacht, daß der Antragsgegner dabei vom Know-How des Antragstellers Gebrauch gemacht habe.

Am 17. Januar 2000 nahm der Antragsgegner die Anmeldung zurück. Eine Stellungnahme zu dem Antrag auf Einsicht in die Erfinderbenennung ging nicht ein.

Durch Beschluß vom 31. Januar 2000 gewährte das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse A 61 K - Einsicht in die Erfinderbenennung.

Der Antragsgegner hat Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung führt er aus, der Antragsteller habe kein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Erfinderbenennung nicht dargelegt. Die behauptete unbefugte Herausgabe von Know-How des Antragstellers durch die Lizenznehmerin liege nicht vor. Die in der Patentanmeldung beanspruchte Verwendung von Aminoacridinen für weitere Indikationen (Mamma-, Leber- und Pankreaskarzinome) beruhe auf eigenen Untersuchungen der Lizenznehmerin, an deren Ergebnis dem Antragsteller kein Recht zustehe. Im übrigen handele es sich bei dem Know-How des Antragstellers um offenkundiges Wissen. Die Einreichung der Patentanmeldung stelle daher keine schwere Vertragsverletzung dar. Es sei insbesondere

nicht erkennbar, weshalb dem Antragsteller dadurch ein Schaden ideeller oder finanzieller Art entstanden sein solle.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Antrag auf
Einsicht in die Erfinderbenennung zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er macht geltend, daß zwischen ihm und seiner früheren Lizenznehmerin als Klägerin und Widerbeklagter ein Berufungsverfahren vor dem OLG Karlsruhe anhängig sei (Az: 6 U 4/00), in dem er zur Vorbereitung einer Schadensersatzklage Auskunftsansprüche wegen unbefugter Herausgabe und Verwertung von vertraglich geschütztem Know-How geltend mache. Er habe daher ein Interesse, alle Umstände möglicher Vertragsverletzungen zu erfahren. Hierzu sei für ihn die Kenntnis der Person des Erfinders von Interesse. Die in der Beschreibung der Patentanmeldung erwähnten klinischen Versuche gäben begründeten Anlaß zu dem Verdacht, daß der Erfinder oder ein Arzt bzw eine Klinik bei der Durchführung der Versuche sein Know-How verwertet hätten. Er führe zudem bereits Lizenzverhandlungen mit weiteren Interessenten, die im Hinblick auf seine zahlreichen Patente im Bereich der Tumorbehandlung wissen wollten, wer Erfinder des Gegenstandes der Patentanmeldung sei, die das gleiche Gebiet betreffe und seine Berechtigung an der Lizenzvergabe in Frage stelle. Außerdem wolle er im Interesse seines in der Fachwelt erworbenen Rufes auf dem Gebiet der Tumorthherapie bekanntgeben, wer der Erfinder der ohne sein Wissen eingereichten Patentanmeldung sei, mit der er sich zum Teil nicht identifizieren könne.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Das Patentamt hat dem Antragsteller zu Recht gemäß § 31 Abs 4 PatG Einsicht in die Erfinderbenennung gewährt.

Beantragt der vom Anmelder genannte Erfinder, nicht genannt zu werden (§§ 37 Abs 1, § 63 Abs 1 Satz 3 PatG), wird gemäß § 31 Abs 4 PatG Einsicht in die Erfinderbenennung nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses gewährt. Ein berechtigtes Interesse kann im Fall einer bereits offengelegten Anmeldung schon dann gegeben sein, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt. Dieses muß nicht ein rechtliches Interesse im eigentlichen Sinne sein, das auf ein bereits vorhandenes Recht gestützt ist. Auch ein Interesse tatsächlicher Art kann bei Abwägung der Belange des Antragstellers und des betroffenen Erfinders ausreichen. Macht der Antragsteller glaubhaft, daß sein künftiges Verhalten durch die Kenntnis der Person des Erfinders beeinflusst werden kann, ist ihm in der Regel ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Erfinderbenennung zuzubilligen (BGH GRUR 1994, 104 "Akteneinsicht XIII").

Die Voraussetzung der Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Antragsteller erfüllt. Er hat schlüssig dargelegt, daß die Kenntnis der Person des Erfinders sowohl bei der Geltendmachung seiner Rechte wegen Verletzung des Lizenzvertrags von Bedeutung sein kann als auch zur Verteidigung seines Rufs auf dem Gebiet der von ihm entwickelten Methode zur Tumorbehandlung erforderlich sein kann.

Nach den glaubhaften Darlegungen des Antragstellers hat er den begründeten Verdacht, daß bei der Erfindung des unstreitig ohne sein Wissen angemeldeten Patents Know-How verwertet worden ist, an dem er seiner Lizenznehmerin gemäß Art I 1.1 des vorgelegten Lizenz-, Know-How- und Beratervertrags eine Lizenz erteilt hat. Das von ihm nach Art V 5.2. des Vertrags beanspruchte Eigentumsrecht sowohl an seinem eingebrachten als auch an dem während der Vertrags-

dauer entwickelten Know-How sieht er durch die Anmeldung als vertragswidrig benutzt an, wie er auch in seiner Anschlußberufungsschrift geltend gemacht hat. Er vermutet, daß sein Know-How dem Erfinder des Patents zur Verfügung gestellt worden ist und daß dieser, sofern er nicht selbst als Arzt die in den Beispielen beschriebenen Tumorbehandlungen durchführen konnte, das Know-How an einen Arzt oder eine Klinik weitergegeben haben muß. Der Senat sieht es unter diesen Umständen als glaubhaft an, daß Kenntnis, wer der Erfinder ist und ob gegebenenfalls wegen der Person des Erfinders eine Weitergabe des Know-How an Dritte in Betracht kommt, die rechtliche Position des Antragstellers bei der Durchsetzung seiner Ansprüche in dem bereits anhängigen sowie auch künftigen Verfahren stärken und ihm insbesondere die Beweisführung bei der gerichtlichen Durchsetzung seiner Ansprüche erleichtern kann, denn die Kenntnis der Person des Erfinders kann dem Antragsteller entscheidende Anhaltspunkte für die Klärung der Verletzungsfragen liefern.

Darüberhinaus hat der Antragsteller auch glaubhaft ausgeführt, daß er wegen seiner zahlreichen eigenen Patente und Veröffentlichungen auf dem Gebiet der ionophoretischen Tumorbehandlung unter Verwendung von Aminoacridinen befürchten muß, mit der das gleiche Gebiet betreffenden Patentanmeldung in Verbindung gebracht zu werden. Da er sich nach seinem Vortrag mit dieser Anmeldung, insbesondere den dort beschriebenen Versuchen als Arzt und Wissenschaftler nicht identifizieren kann, hat er ein berechtigtes Interesse, den in der Anmeldung geheimgehaltenen Namens des Erfinders bekanntzugeben, um sich von der Erfindung eindeutig zu distanzieren und auf diese Weise einer etwaigen Beeinträchtigung seines in der Fachwelt erworbenen Rufs und seiner wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit entgegenzuwirken. Das kann er in ausreichendem Maße nicht allein dadurch daß er seine Beteiligung zugibt, er muß auch positiver den Erfinder nennen können.

Gründe, die gegenüber den berechtigten Belangen des Antragstellers für ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse des Erfinders oder der Erfinder an der

Nichtnennung sprechen, hat der Antragsgegner nicht dargetan. Sein Vortrag beschränkt sich im wesentlichen auf die Behauptung, die Patentanmeldung enthalte nur allgemein zugängliches Know-How und habe dem Antragsteller keinen erkennbaren ideellen oder finanziellen Schaden verursacht. Gerade diese zwischen den Beteiligten streitigen Fragen, deren gerichtliche Klärung der Antragsteller anstrebt, bilden aber einen der Gründe, die für die Anerkennung des berechtigten Interesses des Antragstellers an der Einsicht in die Erfinderbennennung sprechen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs 1 PatG. Da es sich bei dem Verfahren über die Akteneinsicht um ein echtes Streitverfahren handelt, entspricht es der Billigkeit, dem unterlegenen Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl BGH, aaO "Akteneinsicht XIII").

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Ja