

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 55/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 196 07 503.3**  
**wegen Akteneinsicht**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patentamts – Prüfungsstelle für Klasse 11.31 – vom 2. Dezember 1998 aufgehoben.
  
2. Der Antragstellerin wird Einsicht in die in der Akte der Patentanmeldung 196 07 503.3 enthaltenen Anmeldungsunterlagen (S 1-10, 11-22 dA) in das Ergebnis einer etwaigen Druckschriftenermittlung gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 PatG mit den dazugehörigen Anlagen und in etwaige Prüfungsbescheide gewährt.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu 1/5 und die Antragsgegnerin zu 4/5 zu tragen.

## **Gründe**

### **I**

Die Antragsgegnerin hat am 29. Februar 1996 ein Patent mit der Bezeichnung "Schaltungsvorrichtung für Ventilatoren" angemeldet und die Anmeldung am 6. Februar 1997 vor der Offenlegung zurückgenommen. Am 11. Februar 1997 ist aus der Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abgezweigt worden, das am 17. April 1997 unter der Nr. 296 22 672 in die Rolle eingetragen und am 10. Februar 2000 verlängert worden ist.

Die Antragstellerin hat am 4. Mai 1998 Einsicht in die Akten der Patentanmeldung beantragt und zur Begründung vorgetragen, daß sie im Inland Lackieranlagen herstelle und vertreibe, die Lüftungstechnische Anlagen mit Schaltungsvorrichtungen zur Beeinflussung des Anfahr- und Regelverhaltens von freilaufenden Ventilatoren im Parallelbetrieb enthielten. Als Wettbewerberin, die auf dem durch das Gebrauchsmuster 296 22 672 betroffenen engeren Fachgebiet tätig sei, habe sie ein berechtigtes Interesse, sich möglichst umfassend über den Schutzzumfang und die Rechtsbeständigkeit dieses Schutzrechts zu informieren. Dafür sei die Kenntnis des Inhalts der Akten der Patentanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt worden sei, von wesentlicher Bedeutung.

Die Antragsgegnerin hat dem Antrag widersprochen, weil ihr Geheimhaltungsinteresse an der unveröffentlichten Patentanmeldung ein höherwertiges Recht sei, dem kein überwiegendes Interesse der Antragstellerin an der Kenntnis des Akteninhalts entgegenstehe.

Durch Beschluß vom 2. Dezember 1998 hat das Deutsche Patentamt – Prüfungsstelle für Klasse 11.31 - den Antrag auf Einsicht in die Akten der Patentanmeldung 196 07 505.3 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß die von der Antragstellerin befürchteten wirtschaftlichen Nachteile, die ihr als Wettbewerberin

der Antragsgegnerin aus dem Gebrauchsmuster entstehen könnten, zur Begründung eines berechtigten Interesses an der Einsicht in die Akten der Patentanmeldung nicht ausreichen.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde macht die Antragstellerin geltend, daß im Fall der Abzweigung eines Gebrauchsmusters die Einsicht in die Akten der zugrundeliegenden Patentanmeldung nach denselben Grundsätzen zu beurteilen sei, die von der Rechtsprechung zum Hilfs-Gebrauchsmuster entwickelt worden seien. Danach sei einem Antragsteller, der wegen seiner Tätigkeit auf demselben engeren Fachgebiet eine Kollision mit dem (Hilfs-) Gebrauchsmuster zu befürchten gehabt habe, ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die zugrundeliegende Patentanmeldung zugebilligt worden. Diese Voraussetzungen seien auch hier erfüllt, weil sie unstreitig eine auf dem engeren Fachgebiet des abgezweigten Gebrauchsmusters tätige starke Konkurrentin der Antragsgegnerin sei und daher Gefahr laufe, aufgrund ihrer gewerblichen Aktivitäten in den Schutzbereich des aus der Patentanmeldung 196 07 503.3 abgezweigten Gebrauchsmusters 296 22 672 einzugreifen. Ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse habe die Antragsgegnerin nicht dargelegt. Der Inhalt der Patentanmeldung sei der Öffentlichkeit ohnehin bereits durch die Abschrift bekannt geworden, die zur Akte des abgezweigten Gebrauchsmusters gereicht worden sei. Das Ergebnis einer im Verfahren der Patentanmeldung durchgeführten Recherche sei ebenfalls nicht geheimhaltungsbedürftig. Insoweit überwiege ihr Interesse, sich über die Schutzfähigkeit des abgezweigten Gebrauchsmusters möglichst umfassend zu informieren. Hierzu gehöre neben der Kenntnis der vom Patentamt zur Patentanmeldung ermittelten Druckschriften und ihrer Einordnung in die Patentklassen auch die Würdigung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Anmeldung in einem etwaigen Prüfungsbescheid. Zudem müsse sie sich im Wege der Einsicht in die Anmeldeunterlagen der Patentanmeldung vergewissern, ob das Gebrauchsmuster den Anmeldetag der Patentanmeldung zu Recht in vollem Umfang in Anspruch nehme, denn aus der zu dem abgezweigten Gebrauchsmuster eingereichten Abschrift der Patentanmeldung gehe hervor, daß die Beschreibungsseite 3 gefehlt habe.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und ihr Einsicht in die Akte der Patentanmeldung 196 07 503.3 zu gewähren;

hilfsweise, Einsicht in die in der Akte der Patentanmeldung 196 07 503.3 enthaltenen Prüfungsbescheide und Recherche-Berichte einschließlich der darin zitierten Druckschriften zuge-währen;

weiterhin hilfsweise, Einsicht in die Druckschriften zu gewähren, die in den in der Akte der Patentanmeldung 196 07 503.3 ent-haltenen Prüfungsbescheiden und Rechercheberichten genannt sind.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise, der Antragstellerin nur durch Zustellung einer Ab-schrift aus den Akten Auskunft über den Umfang der am Anmeldetag (29. Februar 1996 eingereichten Anmeldungs-un-terlagen zu erteilen.

Sie ist der Ansicht, daß ihr Interesse an der Geheimhaltung der Patentanmeldung gerade wegen des starken Konkurrenzverhältnisses zu der Antragstellerin deren Interesse an der Akteneinsicht überwiege. Es sei nicht erkennbar, in welcher Hin-sicht sich die mangelnde Kenntnis des Akteninhalts der Patentanmeldung für die Antragstellerin wirtschaftlich nachteilig auswirken könne. Insbesondere habe die Antragstellerin nicht nachvollziehbar dargelegt, inwiefern sie eine Kollision mit dem Gebrauchsmuster befürchten müsse. Über die Rechtsbeständigkeit des abge-

zweigigen Gebrauchsmusters könne sie sich durch die Stellung eines eigenen Rechercheantrags informieren. Für die Kenntnis des Schutzzumfangs sei die Anfertigung einer Abschrift der am 29. Februar 1996 mit dem Antrag auf Patenterteilung eingereichten Anmeldungsunterlagen ausreichend, wie sie der Gesetzgeber nach § 40 Abs. 6 PatG n.F auch in dem gleichliegenden Fall der Einsicht in die Akten einer unveröffentlichten Patentanmeldung vorsehe, aus der die innere Priorität in Anspruch genommen worden sei. Im übrigen könnten sich aus der Patentanmeldung wegen ihrer bereits erfolgten Rücknahme für die Antragstellerin ohnehin keine Beeinträchtigungen mehr ergeben.

## II

Die zulässige Beschwerde ist überwiegend begründet. Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten der Patentanmeldung 196 07 503.3 in dem aus der Beschlußformel ersichtlichen Umfang.

1. Einsicht in die Akten einer nicht offengelegten Patentanmeldung kann nach § 31 Abs. 1 Satz 1 iVm § 31 Abs. 2 PatG ohne Zustimmung des Anmelders nur gewährt werden, wenn und soweit der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend macht (vgl Busse, PatG, 5. Aufl., § 31 Rdn. 24). Bei der Prüfung, ob dem Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht zuzuerkennen ist, muß in Anbetracht der vor Dritten grundsätzlich geheimzuhaltenden Unterlagen einer unveröffentlichten Patentanmeldung ein strenger Maßstab angelegt werden (vgl BVerfG GRUR 1964, 554, 555; BGH GRUR 1966, 698, 700 "Akteneinsicht IV; BPatGE 6, 20, 23).

Dieser Grundsatz erfährt jedoch eine wesentliche Einschränkung, wenn der Gegenstand der unveröffentlichten Patentanmeldung bereits bekannt geworden ist, wie in dem Fall der Eintragung eines nach § 5 Abs. 1 GebrMG aus der Patentanmeldung abgezweigten, dieselbe Erfindung betreffenden Gebrauchsmusters. Von der bisherigen ständigen Spruchpraxis ist als berechtigter Grund für die Einsicht in

die Akten einer Patentanmeldung angesehen worden, daß vor ihrer Bekanntmachung die Eintragung eines (Hilfs-)Gebrauchsmusters gemäß § 2 Abs. 6 GebrMG 1936/1968 erfolgt war, aus der eine Inanspruchnahme erfolgen konnte. War der Antragsteller aus dem (Hilfs-)Gebrauchsmuster bereits in Anspruch genommen oder verwarnt worden (vgl BPatGE 1, 52, 54; 4, 157; 5, 90; 6, 171, 178; BGH aaO, S. 700 – "Akteneinsicht IV") oder hatte er glaubhaft dargelegt, daß er wegen seiner Betätigung auf demselben engeren Fachgebiet eine Kollision mit dem Gebrauchsmuster befürchten müsse (vgl BGH aaO, S 700 - "Akteneinsicht IV"; GRUR 1972 441 "Akteneinsicht IX"; BPatGE 10, 10; 12, 98), ist in der Regel ein berechtigtes Interesse an der uneingeschränkten oder teilweisen Einsicht in die Akte der zugrundeliegenden Patentanmeldung gewährt worden. Das Interesse des Antragstellers, durch Einsichtnahme in den zu der Patentanmeldung ermittelten Stand der Technik sowie in etwaige Prüfungsbescheide Aufschluß über die Frage der Schutzfähigkeit und des Schutzzumfangs des dieselbe Erfindung betreffenden (Hilfs-)Gebrauchsmusters zu erhalten, ist in diesem Fall als vorrangig vor dem von Haus aus geringeren Geheimhaltungsinteresse des Anmelders an einer bekannt gewordenen Patentanmeldung erachtet worden. Dieselbe Interessenlage ist bei der Einsicht in eine unveröffentlichte Patentanmeldung gegeben, auf deren Grundlage ein abgezwertes Gebrauchsmuster eingetragen worden ist.

2. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin hat die Antragstellerin ausreichend dargelegt, daß sie aufgrund ihrer Tätigkeit eine Kollision mit dem abgezwerten Gebrauchsmuster befürchten muß. Es ist zwar richtig, daß ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akte der dem abgezwerten Gebrauchsmuster entsprechenden unveröffentlichten Patentanmeldung nicht schon dann angenommen werden kann, wenn der Antragsteller geltend macht, auf demselben engeren Fachgebiet wie der Antragsgegner tätig zu sein. Er muß vielmehr darüber hinaus glaubhaft machen, daß wegen dieser Tätigkeit die Gefahr einer Kollision mit dem Gebrauchsmuster besteht (so BGH aaO, S 700 – "Akteneinsicht IV", gegen BPatGE 5, 100; 6, 171, 178). Diese Voraussetzung liegt hier vor.

a.) Wie die Antragsgegnerin selbst ausführt, steht sie zu der Antragstellerin in einem starken Konkurrenzverhältnis. Dem entspricht der – von der Antragsgegnerin nicht bestrittene – wiederholte Vortrag der Antragstellerin, daß sie im Inland Lackieranlagen mit Lüftungstechnischen Einrichtungen herstelle und vertreibe, die Schaltungsvorrichtungen zur Beeinflussung des Anfahr- und Regelverhaltens von freilaufenden Ventilatoren im Parallelbetrieb aufweisen. Gerade dieser Fachbereich bildet aber den Stand der Technik, von dem die durch das Gebrauchsmuster unter Schutz gestellte Erfindung bei der Lösung des gestellten technischen Problems ausgeht. Damit ist die Antragstellerin zwangsläufig dem Risiko möglicher Eingriffe in den Schutzbereich des Gebrauchsmusters ausgesetzt, weil die von ihr hergestellten Lackieranlagen mit Lüftungstechnischen Vorrichtungen ausgestattet sein können, die eine das Gebrauchsmuster verletzende Schaltungsvorrichtung für Ventilatoren aufweisen. Um in dieser Situation ihre rechtliche Position umfassend prüfen zu können und etwaigen Verwarnungen und Verletzungsklagen erfolgreich zu begegnen, hat die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akte der zugrundeliegenden Patentanmeldung jedenfalls insoweit, als sie daraus Aufschluß über die Schutzfähigkeit und den Schutzzumfang des abgezwigten Gebrauchsmusters erhalten kann.

b.) Weitergehende Anforderungen dürfen an die Darlegung des berechtigten Interesses nicht gestellt werden. Der Antragsteller ist insbesondere nicht verpflichtet, den Gegenstand seiner technischen Entwicklungen auf dem Gebiet des Gebrauchsmusters im einzelnen darzulegen, um die Gefahr von Kollisionen mit diesem Schutzrecht glaubhaft zu machen, denn damit würde er dem Antragsgegner im Ergebnis selbst die Gründe für mögliche Angriffe gegen sich an die Hand geben. Abgesehen davon ist es nach der Rechtsprechung für die Anerkennung eines berechtigten Interesses an der Akteneinsicht ausreichend, wenn die Kenntnis des Akteninhalts ein künftiges Verhalten des Antragstellers, sei es in rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch tatsächlicher Hinsicht, beeinflussen kann (vgl. BGH GRUR 1994, 104 "Akteneinsicht XIII"). Das ist im allgemeinen anzunehmen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht oder – wie vorliegend – unwidersprochen vorträgt,

daß er gerade auf dem technischen Gebiet des Gegenstandes des Gebrauchsmusters tätig ist, denn diese Tätigkeit schließt die Möglichkeit künftiger technischer Entwicklungen ein, mit denen der Antragsteller in den Bereich des Schutzrechts eingreifen kann.

3. Der Akteneinsicht steht nicht entgegen, daß die Antragstellerin aus der bereits zurückgenommenen Patentanmeldung keine Behinderungen befürchten muß, wie die Antragsgegnerin geltend macht. Die Antragstellerin will mit der beantragten Akteneinsicht nicht einer möglichen künftigen Inanspruchnahme aus dem Patent vorbeugen, sondern Aufschluß über die Schutzfähigkeit und die Tragweite des aus der Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmusters erhalten. Hierfür ist es ohne Bedeutung, ob die zugrundeliegende Patentanmeldung noch besteht oder schon zurückgenommen ist, zumal die Rücknahme einer Anmeldung die Akteneinsicht keineswegs ausschließt, wie die Rechtsprechung wiederholt betont hat (vgl. BGH GRUR 1973, 154, 155 – "Akteneinsicht XII"; BPatGE 13, 173, 175).

4. Die Berechtigung der Antragstellerin an der Einsicht in die Patentanmeldung ist hinsichtlich derjenigen Aktenteile anzuerkennen, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit und des Schutzzumfangs des abgezweigten Gebrauchsmusters maßgeblich sind.

a.) Hierzu gehört das Ergebnis einer Druckschriftenermittlung nach § 43 Abs. 1 PatG einschließlich der Klassen- und Gruppenangaben und der Bewertung ihrer Relevanz in bezug auf die einzelnen Ansprüche der Patentanmeldung (BI 32, 33 und 34 dA). Das berechtigte Interesse an der Akteneinsicht erstreckt sich ferner auf etwaige, in dem Patentanmeldeverfahren ergangene Prüfungsbescheide, denen die Antragstellerin eine Bewertung der Schutzfähigkeit der Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle entnehmen kann.

b.) Die Einsicht in das Rechercheergebnis kann entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht mit der Begründung verweigert werden, daß die Antragstellerin in

der Akte des Gebrauchsmusters bereits eine Recherche nach § 7 Abs. 2 GebrMG veranlaßt hat und daß sie außerdem die Möglichkeit hat, ergänzend eine Privat- recherche durchzuführen. Die Tatsache, daß das Interesse eines Antragstellers auch auf andere Weise als durch die beantragte Akteneinsicht befriedigt werden kann, rechtfertigt es nicht, ihn auf den anderen – möglicherweise kostenaufwendigeren - Weg zu verweisen, wenn er in dem konkreten Fall objektiv betrachtet ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht hat (vgl BGH GRUR 1994, 104, 105 – "Akteneinsicht XIII"). Im übrigen kommt gerade der amtlichen Recherche einschließlich der amtlichen Bewertung der Relevanz des ermittelten Standes der Technik für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Erfindung wesentliche Bedeutung zu. Darüber hinaus hat der Antragsteller auch ein berechtigtes Interesse zu erfahren, ob in dem Patentanmeldeverfahren möglicherweise andere bzw weitere Druckschriften ermittelt worden sind, die nicht Bestandteil der Rechercheergebnisse in der Akte des Gebrauchsmusters sind. Gründe, die demgegenüber für ein überwiegendes Interesse der Antragsgegnerin an der Geheimhaltung der in dem Patentanmeldeverfahren ermittelten Druckschriften oder auch nur eines Teils der Druckschriften sprechen, sind von ihr nicht dargelegt worden. Gerade weil sich jedermann durch eigene Recherchen über den für das Gebrauchsmuster und damit zugleich die Patentanmeldung relevanten Stand der Technik umfassend informieren kann, ist nicht ersichtlich, weshalb in einer unveröffentlichten Patentanmeldung ermittelten Druckschriften vor Dritten geheimgehalten werden müßten.

c.) Der Antragstellerin ist auch ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die am Tag der Anmeldung des Patents (29. Februar 1996) eingereichten Anmeldeunterlagen zuzubilligen, denn nur die ursprünglichen Unterlagen geben einen sicheren Aufschluß, in welchem Umfang und mit welcher Priorität das Gebrauchsmuster Schutz beanspruchen kann. Ferner erhält sie Einsicht in alle sonstigen Aktenteile, die mit der Anmeldung unmittelbar zusammenhängen. Das berechtigte Interesse besteht hinsichtlich der die Anmeldung betreffenden Vorgänge insbesondere auch deshalb, weil die Patentanmeldung ohne die Seite 3 und damit unvollständig eingereicht worden sein kann, wie die Antragstellerin einem auf der Ab-

schrift der Anmeldungsunterlagen ersichtlichen Vermerk des Patentamts entnommen hat. Da der Inhalt der Seite 3 dennoch Bestandteil der Gebrauchsmusteranmeldung ist, macht sie zu Recht geltend, daß sie sich durch Einsicht in die Anmeldeunterlagen informieren muß, ob die Seite 3 noch am Anmeldetag oder erst danach eingereicht worden ist.

d.) Soweit die Antragstellerin unter Hinweis auf § 40 Abs. 6 PatG (eingefügt durch das 2. PatÄndG) geltend macht, daß die am Anmeldetag eingegangenen Anmeldungsunterlagen der Antragstellerin nur in Form einer Abschrift (Kopie) auszuhändigen seien, verkennt sie den Zweck dieser Vorschrift. Der Gesetzgeber hat mit § 40 Abs. 6 PatG n.F. einen Ausgleich dafür geschaffen, daß nach § 40 Abs. 4 PatG n.F. die Einreichung einer Abschrift der früheren Anmeldung für die wirksame Inanspruchnahme der inneren Priorität nicht mehr erforderlich ist. Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die Akteneinsicht nach der – ohne Differenzierung der verschiedenen Akteneinsichtstatbestände – pauschal auf § 31 PatG verweisenden Vorschrift des § 40 Abs. 6 PatG n.F. Akteneinsicht zu gewähren ist, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls wird durch § 40 Abs. 6 PatG n.F. die Akteneinsicht nach § 31 PatG nicht berührt. Ein Antragsteller ist daher nach wie vor zu unmittelbaren Einsicht in die Akte einer unveröffentlichten Patentanmeldung berechtigt, wenn und soweit er ein legitimes Interesse glaubhaft macht, was hier – wie ausgeführt – der Fall ist.

Der weitergehende Antrag auf Einsicht in die vollständigen Akten der Patentanmeldung ist dagegen abzulehnen, weil die Antragstellerin insoweit nicht dargelegt hat, aus welchen Gründen sie ein Interesse an der Kenntnis des gesamten Akteninhalts hat, ohne Beschränkung auf diejenigen Aktenteile, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit und des Schutzzumfangs des Gebrauchsmusters relevant sein können.

**III**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs. 1 iVm § 92 ZPO. Da es sich bei dem Akteneinsichtsverfahren um ein echtes Streitverfahren handelt (vgl Busse, PatG., 5. Aufl., § 80 Rdn. 18), entspricht es der Billigkeit, die Kosten im Umfang des jeweiligen Unterliegens der Beteiligten zu verteilen.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Be