

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 42/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 44 40 327.5

wegen Akteneinsicht

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß der Prüfungsstelle 11.41 des Deutschen Patentamts vom 12. Januar 1998 aufgehoben.
2. Der Antragstellerin wird Einsicht in die Akten der Patentanmeldung P 44 40 327.5 gewährt.
3. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin begehrt Einsicht in die Akten der am 11. November 1994 vom Antragsgegner angemeldeten, aber nicht offengelegten Patentanmeldung P 44 40 327.5.

Der Antragsgegner hat die Priorität dieser Anmeldung für die mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland am 2. März 1995 von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung EP 0 715 837 A1 mit dem Gegenstand "therapeutische Kalt-

Warm-Kompresse" in Anspruch genommen. Veröffentlichungstag der europäischen Anmeldung ist der 12. Juni 1996.

Zur Begründung ihres Akteneinsichtsgesuchs macht die Antragstellerin geltend, die B... GmbH, deren Mit-Geschäftsführer der Antragsgegner sei, habe den O...-Versand und die 3 P... Versand GmbH – beides Kunden der Antragstellerin - aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung des Antragsgegners abgemahnt. Sie beruft sich dabei auf ein Schreiben der B... GmbH vom 28. August 1997, das der Antragsgegner neben einer "I.A." erfolgten Unterschrift unterschrieben hat und das auszugsweise wie folgt lautet: "... wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, daß wir eine europäische Patentanmeldung unter der Nummer A6 1F 702 mit dem Anmeldetag vom 2. 3. 95 und dem Veröffentlichungstag vom 12. 9. 96 besitzen. In der Anlage erhalten Sie die erste Seite dieser Anmeldung. Gemäß des oben angegebenen § 32 und 33 Abs 5 haben wir das Recht, eine angemessene Entschädigung zu verlangen. Sollten Sie weiterhin bei Ihrem jetzigen Anbieter kaufen, ohne daß dieser Ihnen einen Lizenzvertrag vorlegt, werden wir uns leider an Sie schadlos halten müssen. ...". Diesem Schreiben sei eine Kopie des Deckblatts der europäischen Anmeldung beigelegt gewesen. Zur Verteidigung ihrer Rechte müsse sie, die Antragstellerin, den Inhalt der deutschen Anmeldeakte, insbesondere den im Recherche- oder Prüfungsverfahren vor dem Patentamt ermittelten Stand der Technik kennen lernen. Im Hinblick auf die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung bestehe keinerlei Interesse an der Geheimhaltung des Inhalts der deutschen Anmeldung.

Der Antragsgegner hat dem Antrag widersprochen. Die Antragstellerin habe ein eigenes rechtliches Interesse, das sein Geheimhaltungsinteresse überwiege, nicht geltend gemacht.

Durch Beschluß vom 12. Januar 1998 - in der Ausfertigung versehen mit dem Datum 26. Januar 1998 - hat die Prüfungsstelle 11.41 des Deutschen Patentamts den Antrag auf Akteneinsicht zurückgewiesen, weil die Antragstellerin ein berech-

tigtes Interesse an der Akteneinsicht nicht glaubhaft gemacht habe. Der Beschluß ist der Antragstellerin mit Schreiben des Patentamts vom 20. August 1998 formlos übersandt worden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 3. September 1998 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, der Beschluß des Patentamts sei schon deshalb aufzuheben, weil das Verfahren vor dem Patentamt wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs an einem wesentlichen Mangel leide. Das Patentamt habe ihr Vorbringen im Schriftsatz vom 30. Juli 1998 nicht gewürdigt und ihr Anträge und Äußerungen des Antragsgegners nicht übermittelt. Ihr berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht überlagere die Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners, weil durch Veröffentlichung der europäischen Anmeldung mit Inanspruchnahme der Priorität der vorliegenden deutschen Anmeldung auch deren Gegenstand bekannt geworden sei. Die Abmahnungen stellten einen Eingriff in ihren Gewerbebetrieb dar. Ihre Kunden hätten sie über die Abmahnungen informiert und um Stellungnahme gebeten.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluß der Prüfungsstelle 11.41 des Deutschen Patentamts vom 12. Januar 1998 aufzuheben und ihr Einsicht in die Akte der Patentanmeldung P 44 40 327.5 zu gewähren,
2. hilfsweise ihr die im Prüfungsverfahren ermittelten öffentlichen Druckschriften mitzuteilen
3. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Meinung, ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten der nicht veröffentlichten deutschen Patentanmeldung sei nicht nachgewiesen. Aus dieser seien gegenüber der Antragstellerin oder Dritten keinerlei Rechte geltend gemacht worden. Selbst die Verwarnung aus einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung begründe kein berechtigtes Interesse eines Wettbewerbers an der Akteneinsicht; zudem habe er auch nicht verwarnt sondern nur auf die Schutzrechte hingewiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten der nicht offengelegten deutschen Patentanmeldung P 44 40 327.5 (§ 31 Abs 1 Satz 1 PatG).

Ein Anspruch auf freie Akteneinsicht ist nicht gegeben, da weder die Voraussetzungen des § 31 Abs 2 Ziff 1 oder 2 PatG noch nach § 31 Abs 1 Satz 2 PatG vorliegen. Einsicht in die Akten einer nicht offengelegten Patentanmeldung kann nach § 31 Abs 1 Satz 1 PatG ohne Zustimmung des Anmelders nur gewährt werden, wenn und soweit der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend und glaubhaft macht (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 31 Rdn 24; BGH BIPMZ 1966, 309, 311 - Akteneinsicht IV; BPatGE 6, 20, 23; 14, 174, 179). Bei der Prüfung der Frage, ob das geltend gemachte Interesse berechtigt ist, kommt es entscheidend auf eine Abwägung der Belange des Antragstellers und des von der Akteneinsicht Betroffenen an (vgl BGH BIPMZ 1994, 121, 122 „Akteneinsicht XIII“). Ein solches Interesse eines Antragstellers ist dann zu bejahen, wenn sein Interesse an der Kenntnisnahme des Akteninhalts zur Wahrung seiner Rechte das Geheimhaltungsinteresse des Antragsgegners überwiegt. Dabei genügt es, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt, das tatsächlicher oder rechtlicher Natur sein kann und im allgemeinen dann vorliegen wird, wenn ein künftiges Verhalten des Antragstellers durch die Kenntnis

vom Akteninhalt beeinflusst werden kann (vgl BGH BIPMZ 1994, 121, 122 – Akteneinsicht XIII). Durch die Kenntnis des Inhalts der Akte muß der Antragsteller in die Lage versetzt werden, seine Rechtsposition zu gestalten (vgl BGH aaO) und Maßnahmen zu ergreifen, die im Falle der Unkenntnis nicht getroffen werden könnten. Bei der Prüfung, ob einem Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten einer unveröffentlichten Patentanmeldung zusteht, muss in Anbetracht der vor Dritten grundsätzlich geheimzuhaltenden Unterlagen jedoch ein strenger Maßstab angelegt werden (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, beispielsweise weil für ein veröffentlichtes ausländische Schutzrecht die Priorität der deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen oder ein von der Patentanmeldung abgezwigtes Gebrauchsmuster eingetragen worden ist. Da die Erfindung in diesen Fällen der Öffentlichkeit bekannt geworden ist (BPatGE 14, 174, 179) und der Anmelder durch die Inanspruchnahme der Priorität bzw des Anmeldetags geltend macht, daß die Nachanmeldung bzw Abzweigungsanmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie die Voranmeldung, tritt das grundsätzlich weiter bestehende Geheimhaltungsinteresse des Anmelders stark zurück. War in einem solchen Fall der Antragsteller aus dem veröffentlichten Schutzrecht in Anspruch genommen oder verwahrt worden, so ist in aller Regel ein berechtigtes Interesse an der vollständigen oder teilweisen Einsicht in die unveröffentlichten Akten anerkannt worden, soweit nicht der Anmelder darlegt, daß er trotz Bekanntwerden seiner Erfindung weiterhin ein das Einsichtsinteresse des Antragstellers überwiegendes Interesse auf Geheimhaltung besitzt. Das Interesse des Antragstellers, durch Einsichtnahme in die unveröffentlichte Patentakte Aufschluß zur Schutzfähigkeit des Rechts zu erhalten, aus dem verwahrt worden war, ist dann im allgemeinen vorrangig vor dem verminderten Interesse des Anmelders, die Unterlagen seiner an sich bekannt gewordenen Erfindung weiter geheim zu halten. Diese Grundsätze gelten auch, wenn für eine bereits veröffentlichte eu-

europäische Anmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland die Priorität einer nicht offengelegten oder bekannt gemachten deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen ist. Auch dann ist die Erfindung bekannt, so daß ein Geheimhaltungsinteresse des Anmelders stark vermindert ist.

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners hat die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an einer Einsicht in die Akten der Patentanmeldung P 44 40 327.5 dargelegt.

Wie sie unwidersprochen vorgetragen und belegt hat, sind sowohl sie als auch zwei ihrer Kunden durch vom Antragsgegner als Mitgeschäftsführer unterzeichnete Schreiben der B... GmbH auf die europäische Patentanmeldung des Antragsgegners unter Androhung eines Entschädigungsanspruchs nach § 33 PatG für den Fall eines weiteren Bezugs der Produkte ohne Nachweis eines Lizenzvertrags "hingewiesen" worden. Um feststellen zu können, ob ihr Produkt durch das zukünftige Schutzrecht des Antragsgegners berührt werden kann, muss die Antragstellerin Kenntnis auch von der deutschen Anmeldung, insbesondere dem dort ermittelten Stand der Technik erhalten, denn diese Kenntnis kann für das zukünftige Verhalten der Antragstellerin als Wettbewerberin bei der Wahrung und Verteidigung ihrer Rechte bestimmend sein. Dieses Interesse der Antragstellerin geht dem infolge der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung stark herabgesetzten Geheimhaltungsinteresse des Antragsgegners vor. Dabei kann dahinstehen, ob die Schreiben vom 28. August 1997 eine Verwarnung darstellen, d.h. ein an eine bestimmte Person gerichtetes ernsthaftes Unterlassungsbegehren, für das für die Zeit vor der Patenterteilung eine Rechtsgrundlage nicht besteht (Busse, Patentgesetz, 5. Auflage, 139 Rdnr. 34). Auch die Ankündigung eines Entschädigungsanspruchs verlangt von der Antragstellerin eine Beurteilung ihrer wettbewerblichen Situation und läßt zukünftig Unterlassungsansprüche erwarten. Sich darauf einzustellen, hat die Antragstellerin ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse, die für die europäische Anmeldung prioritätsbegründende deutsche Anmeldung kennen zu lernen.

Zwar mag dieses Interesse (noch) nicht so ausgeprägt erscheinen wie bei Ausspruch einer Verwarnung, es übertrifft jedoch das – insoweit auch nicht weiter dargelegte – durch die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung stark verminderte Interesse des Antragsgegners, seine deutsche Patentanmeldung geheim zu halten. Entscheidend kann nicht sein, daß die an die Antragstellerin und deren Kunden gerichteten Schreiben förmlich von der "B... GmbH" herührten, da sie jedenfalls den Eindruck erweckten, daß der Anmelder und Antragsgegner – der sich hierzu trotz Anfrage des Senats nicht klar geäußert hat - als einer der Geschäftsführer der GmbH mit dieser wirtschaftlich und rechtlich verbunden ist und die Versendung des Schreibens in seinem Auftrag und mit seinem Einverständnis erfolgte, zumal er diese Schreiben teils allein, teils mit einer anderen Person unterzeichnet hat.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs. 1 PatG. Da es sich bei dem Akteneinsichtsverfahren um ein echtes Streitverfahren handelt, das einer Kostenentscheidung bedarf (BGH a.a.O. „Akteneinsicht VIII“) entspricht es der Billigkeit, dem unterlegenen Antragsgegner die Kosten aufzuerlegen.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr