

# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 32/03  
zu 3 Ni 25/01 (EU)

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Akteneinsichtssache**

...

**betreffend das Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 25/01 (EU)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Brandt und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 25/01 (EU) gewährt; hiervon ausgenommen sind:

1. die den Vergleich enthaltende Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2003 (Bl 251 bis 253 der Gerichtsakte);
2. die Anlage L 11 (Bl 165 der Gerichtsakte, Anlagenmappe);
3. die Anlage B 5 (Bl 239 der Gerichtsakte, Hülle);
4. die Anlage B 6 (Bl 240 der Gerichtsakte, Hülle).

## **Gründe**

### **I**

Die Antragstellerin begehrt Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 25/01 (EU) durch Überlassung der Akten zur Anfertigung von Kopien in der Kanzlei ihrer anwaltlichen Vertreter. Der Nichtigkeitskläger und die Nichtigkeitsbeklagte haben dem Antrag widersprochen.

Die Nichtigkeitsbeklagte beantragt, folgende Aktenteile von der Akteneinsicht auszunehmen:

1. Klageschrift vom 2. Mai 2001, Seiten 5 bis 12 bis einschließlich Absatz 3 sowie Anlagen 5 und 6;
2. Klageerwiderung vom 6. Juli 2001, Seite 4 ab II. bis Seite 11 bis vor IV sowie Anlagen B1 und B2.
3. Klägerschriftsatz vom 21. Februar 2002, Seite 24 ab VIII. bis Seite 32 und Anlage L6,
4. Klägerschriftsatz vom 23. Oktober 2002, Seite 5 ab II. bis Seite 11 sowie Anlagen L9, L10 und L11;
5. Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 23. Dezember 2002, Seite 3 ab II. bis Seite 4;
6. Klägerschriftsatz vom 22. April 2003, Seite 5 ab II. bis Seite 17 bis vor V. sowie Anlagen L12, L13, S14 und L16;
7. Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 30. April 2003, Seiten 15 bis 29 sowie Anlagen B5 und B6;
8. Klägerschriftsatz vom 5. Mai 2003, Seite 7 ab II. bis Seite 9;
9. Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2003.

Zur Begründung trägt sie vor, ein der Akteneinsicht entgegenstehendes überwiegendes Interesse ergebe sich daraus, dass die Aktenteile gemäß Ziffern 1 bis 8 eine behauptete offenkundige Vorbenutzung betreffen, die auf interne Vorgänge bei der Patentinhaberin selbst, insbesondere auf Zuliefer- und Kundenverhältnisse gestützt sei, die zudem einer Geheimhaltungspflicht unterlägen. Die Unterlagen enthielten auch detaillierte Angaben über Stückzahlen, Lagerbestand, Umsatzzahlen, Herstellung und Verkauf, die auch Rückschlüsse auf die innerbetriebliche Kalkulation der Patentinhaberin zuließen. Schließlich sei auch das den Vergleich beinhaltende Protokoll vom 8. Mai 2003 von der Akteneinsicht auszunehmen.

Der Nichtigkeitskläger schließt sich dem Antrag der Nichtigkeitsbeklagten an.

Die Antragstellerin hält ein berechtigtes Interesse hinsichtlich der Ziffern 1 bis 8 der Anträge der Antragsgegner nicht für gegeben. Für sie sei insbesondere die Argumentation der Nichtigkeitsklägerin hinsichtlich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung von Bedeutung, um die Reichweite des Patents einschätzen zu können.

## II

Der Antrag auf Akteneinsicht hat Erfolg, soweit er sich auf andere als die im Tenor genannten Aktenteile bezieht, da die Parteien des Ausgangsverfahrens für diese anderen Aktenteile ein hinreichend schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung nicht dargelegt haben, § 99 Abs 3 Satz 3 PatG.

Die Einsicht in die Akten von Nichtigkeitsverfahren ist grundsätzlich frei, es sei denn, der Patentinhaber beruft sich auf ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse, § 99 Abs 3 Satz 3 PatG (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl, § 99, Rdnr 26 ff). Auch dem Nichtigkeitskläger steht nach der Rechtsprechung das Recht zu, eigene schutzwürdige Interessen gegenüber dem Akteneinsichtsbegehren selbständig

geltend zu machen (vgl BGH GRUR 1972, 441 - Akteneinsicht IX; BPatGE 25, 34, 35).

1. Ein solches überwiegendes schutzwürdiges Interesse haben die Parteien des Ausgangsverfahrens hinsichtlich der nicht im Tenor dieses Beschlusses aufgeführten Aktenteile einschließlich Anlagen jedoch nicht dargetan. Das gegenüber dem Akteneinsichtsbegehren geltend gemachte entgegenstehende Interesse bezieht sich nach den inhaltlich übereinstimmenden Anträgen auf eine von dem Nichtigkeitskläger behauptete offenkundige Vorbenutzung des streitgegenständlichen Gerüstrohres mit Anschlusskopf durch die Nichtigkeitsbeklagte selbst. Aktenteile, die sich auf geltend gemachte Vorbenutzungen beziehen, begründen jedoch grundsätzlich kein beachtliches Gegeninteresse und sind danach nicht von der Akteneinsicht auszunehmen (Busse/Schuster, *Keukenschrijver*, 6. Aufl, PatG § 99 Rn 39 mit Hinweis auf BPatGE 28, 37). Vor diesem Hintergrund oblag es den Antragsgegnern, konkret darzulegen, welche der in den genannten Schriftsätzen im Rahmen der Ausführungen zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung enthaltenen einzelnen Angaben und aus welchem Grund ein schutzwürdiges Interesse an der Ausnahme von der Akteneinsicht rechtfertigen sollen. Der allgemeine Vortrag, die angebliche Vorbenutzung sei auf Zuliefer- und Kundenverhältnisse gestützt, die zudem einer Geheimhaltungspflicht unterlägen, und die Unterlagen enthielten auch detaillierte Angaben über Stückzahlen, Lagerbestand, Umsatzzahlen, Herstellung und Verkauf, die auch Rückschlüsse auf die innerbetriebliche Kalkulation der Patentinhaberin zuließen, genügt unter diesen Umständen nicht den Anforderungen an eine notwendige substantiierte Darlegung des Gegeninteresses. Es ist insbesondere nicht Aufgabe des Senats, die Verfahrensakten oder einzelne Schriftsätze daraufhin zu überprüfen, ob Teile von der Akteneinsicht betroffen sind, die die Interessen der Verfahrensbeteiligten objektiv berühren könnten (BGH BIPMZ 1971, 371; BPatGE 34, 9; Busse, PatG, 5. Aufl, § 99, Rdnr 39; Schulte, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr 10).

Zunächst ist festzustellen, dass die entsprechenden, nicht von der Akteneinsicht ausgenommenen Aktenteile - wenn überhaupt - nur ungefähre, zumeist auf Schätzungen oder Vermutungen beruhende Angaben enthalten, die überwiegend ohnehin Zulieferungen von Anschlussköpfen, nicht aber den eigenen Umsatz etc der Nichtigkeitsbeklagten betreffen, und somit allenfalls mittelbar oder bedingt aussagekräftige Rückschlüsse auf deren innerbetriebliche Verhältnisse zulassen. Entscheidend ist aber, dass Angaben, wie die Namen von Lieferanten und Abnehmer sowie Zeit, Ort, Gegenstand und Art und Weise der Vorbenutzung und somit die Substantiierung der näheren Umstände gerade rechtlich notwendige Voraussetzung für die Anerkennung einer offenkundigen Vorbenutzung sind. Dazu gehören grundsätzlich auch Werkstattzeichnungen, wie hier die Anlage B 2, die die Übereinstimmung des angeblich vorbenutzten mit dem patentgemäßen Gegenstand belegen sollen. Der Umstand, dass diese Vorgänge nach dem Vortrag der Nichtigkeitsbeklagten gegebenenfalls einer Geheimhaltungspflicht unterlagen, betrifft allein die im konkreten Fall im Rahmen der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe zu entscheidende Frage, ob die Vorbenutzung offenkundig geworden ist und damit der Schutzfähigkeit und dem Bestand des Patents entgegensteht und bedarf insoweit einer eigenen unabhängigen Beurteilung und Entscheidung, berührt aber nicht die hier in diesem Zusammenhang zu treffende Interessensabwägung und Entscheidung über die Ausnahme von der - grundsätzlich freien - Einsicht in Akten von Nichtigkeitsverfahren. Eine solche Interessensabwägung ist hier jedoch nicht möglich, weil es - wie ausgeführt - schon an der dafür notwendigen Darlegung eines hinreichend konkretisierten Gegeninteresses seitens der Parteien des Ausgangsverfahrens fehlt.

Da es der Antragstellerin frei steht, jederzeit selbst das dem Nichtigkeitsverfahren zugrundeliegende Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, kann ihr nicht verwehrt werden, sich zur Vorbereitung eines solchen Verfahrens anhand der Akten des Ausgangsverfahrens Kenntnisse über den Patentgegenstand zu verschaffen, wobei zB auch durchaus Rückschlüsse auf etwaige Verletzungsformen gezogen werden können, oder sich darüber zu informieren, inwieweit, mit welchen Mitteln

und mit welchem Erfolg das Streitpatent angegriffen und verteidigt worden ist. Ein solches Begehren auf Einsichtnahme in die Akte steht auch im Einklang mit dem allgemeinen Anliegen der Öffentlichkeit, bestehende Patente auf ihre Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen (vgl BPatGE 22, 66).

2. Keinen Erfolg konnte der Antrag auf Akteneinsicht dagegen haben, soweit er sich auch auf die im Tenor genannten Aktenteile bezieht.

a). Ein schutzwürdiges Interesse besteht nach gefestigter Rechtsprechung (vgl BGH BIPMZ 1971, 371; BPatGE 28, 37) zunächst hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2003 abgeschlossenen Vergleichs, weshalb das diese Vereinbarung enthaltende Protokoll von der Akteneinsicht auszunehmen ist. Hiergegen hat sich die Antragstellerin zuletzt auch nicht mehr gewendet.

b). Ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse sieht der Senat auch hinsichtlich des als Anlage 11 eingereichten Gutachtens "Begutachtung von Schweißverbindungen zwischen Layher-Anschlussköpfen und Gerüstrohren" als gegeben an. Über die Tatsache der Behauptung der Mangelhaftigkeit "alter" Anschlussköpfe als eines von mehreren Indizien für das Inverkehrbringen der patentgemäßen "neuen" Anschlussköpfe vor dem maßgeblichen Zeitrang des Patents hinaus, ist die Kenntnis der im Gutachten aufgeführten konkreten Ursachen und Ausgestaltungen der festgestellten Qualitätsmängel und deren Bewertung im Einzelnen für die Zwecke der Akteneinsicht nicht geboten.

c). Entsprechendes gilt auch für die als Anlagen B 5 und B 6 eingereichten Aktenstücke. Die Anlage B 5 "Hausmitteilung Bestandsbewertung Roh- und Fertigmateriale März 1996 bis März 1997" enthält zudem detaillierte Umsatz- und Materialmengen-Angaben, deren Kenntnis Wettbewerbern Informationen über die Kalkulation bei der Nichtigkeitsbeklagten verschaffen könnten, welche nachteilig für diese sein könnte und die auch für die Beurteilung der Bestandskraft des Patents nicht erforderlich erscheint. Dieser Aktenbestandteil betrifft, wie das als Anlage B 6 bezeichnete

nete hausinterne Rundschreiben über die Aufbewahrung von Akten, Betriebsinter-  
na der Nichtigkeitsbeklagten. Der Antragstellerin im Wege der Akteneinsicht auch  
hierüber Informationen zu verschaffen, ginge über das hinaus, was sinnvoll und  
erforderlich ist, um die Erfolgsaussichten einer eventuellen eigenen Nichtigkeits-  
klage zu beurteilen (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr 18; BGH GRUR 1972,  
195 - Akteneinsicht VIII).

3. Was die Durchführung der Akteneinsicht angeht, ist eine Überlassung der Akten  
zur Anfertigung von Kopien in der Kanzlei anwaltlichen Vertreter der Antragstelle-  
rin nicht vorgesehen. Die Einsichtnahme ist bei Nichtigkeitsakten grundsätzlich im  
Dienstgebäude des Bundespatentgerichts vorzunehmen. In Betracht kommt au-  
ßerdem auf Antrag die Übersendung von Ablichtungen von freigegebenen Akten-  
teilen.

Hellebrand

Brandt

Schneider

Be