

BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 25/05
zu 3 Ni 39/04 (EU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Akteneinsichtssache

...

betreffend das Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 39/04 (EU)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer und der Richter Brandt und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

beschlossen:

Den Antragstellern wird Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 39/04 (EU) gewährt.

Gründe

I

Die Antragsteller begehren Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 39/04 (EU). Die Nichtigkeitsbeklagte hat dem Antrag innerhalb der vorgegebenen Frist von zwei Wochen widersprochen. Die Nichtigkeitsklägerin zu 1. hat ihr

Einverständnis mit der Akteneinsicht erklärt, die Nichtigkeitsklägerinnen zu 2. und 3. haben sich nicht geäußert.

Die Nichtigkeitsbeklagte bestreitet, dass die Antragssteller ein eigenes Interesse an der Akteneinsicht haben. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Antrag als "Strohmann" eines anderen gestellt worden sei. Ihr eigenes schutzwürdiges Interesse sieht sie darin, dass sich die Parteien des Nichtigkeitsverfahrens in einer patentrechtlichen Auseinandersetzung auf der Grundlage des Streitpatents befinden. Solange noch Vergleichsmöglichkeiten von dem Landgericht Düsseldorf, vor dem ein Verletzungsverfahren anhängig sei, initiiert werden könnten, sei von einem besonders schutzwürdigen Interesse der Patentinhaberin auszugehen.

Die Nichtigkeitsbeklagte trägt zur Begründung eines überwiegenden schutzwürdigen Interesses weiterhin vor, dass gegen sie bzw gegen ihre Tochtergesellschaft eine Verletzungsklage der Nichtigkeitsklägerin zu 1. vor dem Landgericht Mannheim anhängig sei. Zur Verteidigung in jenem Verfahren berufe sich die hiesige Nichtigkeitsbeklagte auf ein aus dem Streitpatent folgendes älteres Recht im Verhältnis zu dem von der hiesigen Klägerin zu 1. geltend gemachten Patent. Die in der vorliegenden Nichtigkeitsklage geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Nacharbeitbarkeit und unzulässigen Erweiterung hätten unweigerlich Auswirkungen auf die Argumentation der Nichtigkeitsbeklagten und "auf die im Verletzungsprozess angegriffene und dort technisch näher erläuterte Verletzungsform". Derartige Ausführungen dürften Dritten im Wege der Akteneinsicht nicht zugänglich gemacht werden.

Die Antragsteller haben ihr Einverständnis mit einer Einschränkung der Akteneinsicht um die den Verletzungsstreit betreffenden Aktenteile erklärt. Auf die Aufforderung durch das Bundespatentgericht an die Nichtigkeitsbeklagte, die den Verletzungsstreit betreffenden Aktenteile konkret zu benennen, hat diese lediglich mitgeteilt, dass dem Akteneinsichtsantrag weiterhin widersprochen werde und im übr-

gen auf die bereits zuvor eingereichte schriftliche Begründung des Widerspruchs verwiesen.

II

Der Antrag auf Akteneinsicht hat Erfolg, weil die Beklagte des Ausgangsverfahrens ein hinreichend schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung nicht dargelegt hat, § 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). Dritten steht es frei, jederzeit selbst das dem Nichtigkeitsverfahren zugrundeliegende Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen und sich zur Vorbereitung eines solchen Verfahrens im Wege der Einsicht in die Akten des Ausgangsverfahrens Kenntnisse über den Patentgegenstand zu verschaffen oder sich darüber zu informieren, inwieweit, mit welchen Mitteln und mit welchem Erfolg das Streitpatent angegriffen und verteidigt worden ist, wobei zB auch durchaus Rückschlüsse auf etwaige Verletzungsformen gezogen werden können. Das Begehren Dritter auf Einsichtnahme in die Akte steht gerade im Einklang mit dem allgemeinen Anliegen der Öffentlichkeit, bestehende Patente auf ihre Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen (vgl. BPatGE 22, 66).

Entgegen der Ansicht der Nichtigkeitsbeklagten hängt die Gewährung der Akteneinsicht nicht von der Benennung des Auftraggebers der antragstellenden Rechts- und Patentanwälte ab und kommt es - soweit die Akteneinsicht jedermann freisteht - auch nicht darauf an, ob die begehrte Akteneinsicht im eigenen oder im fremden Namen beantragt wird und in wessen Interesse sie erfolgen soll (BGH GRUR 1999, 226 - Akteneinsicht XIV, BGH GRUR 2001, 143 - Akteneinsicht XV). Soweit Aktenteile betroffen sind, die die Interessen der Parteien des Nichtigkeitsverfahrens berühren könnten, sind sie gehalten, dieses der freien Ak-

teneinsicht entgegenstehende Interesse substantiiert geltend zu machen. Schon nach dem klaren Wortlaut des § 99 Abs 3 Satz 3 PatG und dem Zweck dieser Vorschrift ist es nicht Sache des Akteneinsicht Begehrenden, seinerseits von vornherein ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht darzulegen und glaubhaft zu machen. Dazu ist der Antragsteller allenfalls erst dann gehalten, wenn der Antragsgegner ein schutzwürdiges Gegeninteresse darlegt und gegebenenfalls glaubhaft macht (BGH GRUR 2001, 143, 144 - Akteneinsicht XV). Dies ist hier nicht der Fall.

Das Vorbringen der Nichtigkeitsbeklagten, die noch zu erwartenden Vergleichsanregungen des Landgerichts Düsseldorf in dem dort zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens anhängigen, das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren stünden der beantragten Akteneinsicht entgegen, begründen kein schutzwürdiges Interesse im Sinne des § 99 Abs 3 Satz 3 PatG. Selbst ein schon erfolgter Abschluss eines Vergleichs im Nichtigkeitsverfahren oder bereits schwebende Vergleichsverhandlungen können nicht zu einer generellen Versagung der Akteneinsicht führen. Allenfalls kann der Vergleich selbst ausgenommen werden (vgl. BGH GRUR 1972, 195 - Akteneinsicht VIII; BPatGE 34, 9). Erst recht kann es dann für die begehrte Einsicht in Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens nicht auf etwaige Vergleichsbemühungen in einem parallelen Verletzungsverfahren ankommen, zumal diese derzeit konkret noch gar nicht im Verletzungsverfahren ange stellt werden, sondern eine entsprechende Anregung bzw Aufforderung seitens des Landgerichts erst noch erwartet wird. Insoweit kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob die Einigungsbemühungen auf der Initiative eines Prozessgerichts oder der Parteien selbst beruhen. Inwieweit die erwartete Initiierung solcher Vergleichsmöglichkeiten seitens des Prozessgerichts ein besonders schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse zugunsten der Nichtigkeitsbeklagten im Rahmen des hier vorliegenden Akteneinsichtsbegehrens begründen soll, ist nicht ersichtlich und von der Nichtigkeitsbeklagten auch nicht substantiiert dargelegt.

Soweit die Nichtigkeitsbeklagte hinsichtlich des gegen sie geführten Verletzungsprozesses der Nichtigkeitsklägerin zu 1. geltend macht, Ausführungen über die angegriffene und dort technisch näher erläuterte Verletzungsform dürften Dritten im Wege der Akteneinsicht nicht zugänglich gemacht werden, vermag dies ebenfalls kein der Akteneinsicht entgegenstehendes überwiegendes Interesse zu begründen. Zwar ist in der Rechtsprechung ein solches schutzwürdige Interesse hinsichtlich der technischen Erläuterung der Verletzungsform und damit verbundenen Ausführungen zB zum Schutzzumfang bejaht worden (BPatGE 25, 34). Ob diese Voraussetzungen bezüglich der Akten des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens vorliegen, kann jedoch aufgrund des insoweit nicht näher konkretisierten, pauschalen Vorbringens der Nichtigkeitsbeklagten nicht beurteilt werden. Der Aufforderung durch das Bundespatentgericht, die den Verletzungsstreit betreffenden Aktenteile konkret zu benennen, ist die Nichtigkeitsbeklagte nicht nachgekommen. Dazu hätte hier erst recht Anlass bestanden, weil die Antragsteller ihr Einverständnis mit einer Einschränkung der Akteneinsicht um die den Verletzungsstreit betreffenden Aktenteile erklärt haben.

Es ist auch nicht Aufgabe des Senats, die Verfahrensakten, einzelne Schriftsätze oder Anlagen 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, Rdn 39; Schulte, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdn 10). Vor diesem Hintergrund hätte es seitens der Nichtigkeitsbeklagten vielmehr einer konkreten Darlegung bedurft, welche der von den Parteien im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren eingereichten Schriftstücke Angaben über angebliche Verletzungsformen des Streitpatents enthalten und ein schutzwürdiges Interesse an der Ausnahme von der Akteneinsicht rechtfertigen sollen. Die allgemeinen Ausführungen der Nichtigkeitsbeklagten zu möglichen Auswirkungen von Argumentationen der Parteien in einem - zudem schon nicht das vorliegende Streitpatent unmittelbar betreffenden - Verletzungsverfahren und auf "dort technisch näher erläuterte Verletzungsformen" genügen in keiner Weise

der erforderlichen substantiierten Darlegung eines schutzwürdigen Interesses an der Geheimhaltung des Akteninhalts.

Vermag das entsprechende Vorbringen der Nichtigkeitsbeklagten danach kein der Akteneinsicht entgegenstehendes überwiegendes Interesse zu begründen, sind die Antragsteller auch nicht ihrerseits gehalten, ein eigenes Interesse oder das Interesse etwaiger Auftraggeber an der Akteneinsicht darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl BGH GRUR 2001, 143 - Akteneinsicht XV). Die Akteneinsicht war danach hinsichtlich des gesamten Inhalts der Akten des Nichtigkeitsverfahrens zu gewähren.

Dr. Schermer

Brandt

Dr. Egerer

Be