

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 3 ZA (pat) 89/08 zu 3 Ni 50/08 (EU)

**Entscheidungsdatum:** 23. April 2009

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG

---

"Umfang der Akteneinsicht"

1. Wird durch die Akteneinsicht Einblick in Informationen vermittelt, die keinen sachlichen Bezug zu dem Streitpatent aufweisen oder jedenfalls für die Beurteilung seiner Rechtsbeständigkeit nicht relevant sind, begründet dies für sich allein kein schutzwürdiges Interesse an ihrer Geheimhaltung.
2. Auch Aktenteile, die einen Vergleich betreffen, sind von der grundsätzlich freien Akteneinsicht nur dann auszunehmen, wenn sie vertraulichen Inhalt haben.



# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 89/08 zu  
3 Ni 50/08 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 50/08 (EU)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2009 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Den Antragstellern wird Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 50/05 (EU) gewährt.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin begehrt Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 50/08 (EU).

Diesem Antrag haben die Antragsgegnerinnen I und II als Parteien des Ausgangsverfahrens insoweit widersprochen als sie beantragen, die der Klageschrift vom 19. September 2008 beigefügte Anlage NiK5 von der Einsicht auszunehmen und die Klageschrift, soweit auf Seite 5 und Seite 8 (Anlagenverzeichnis) auf die NiK5 Bezug genommen wird, zu schwärzen.

Zur Begründung führt die Nichtigkeitsbeklagte und Antragsgegnerin I aus, die Anlage NiK5 betreffe den britischen Teil nicht nur des Streitpatents, sondern auch anderer europäischer Patente. Der Inhalt dieser Anlage vermittele der Antragstellerin daher in ungerechtfertigter Weise Informationen, die über den Gegenstand des Streitpatents hinausgingen und für die Beurteilung seiner Rechtsbeständigkeit nicht relevant seien. Ferner enthalte die NiK5 eine „consent order“ mit Angaben über die Summe, welche die Beklagte im englischen Verfahren der Klägerin zu erstatten habe. An diesen Angaben bestehe ebenso ein schutzwürdiges Interesse wie an Angaben zur Festsetzung des Streitwerts.

Die Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin II macht geltend, dass die Unterlagen der NiK5 einen zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens geschlossenen Vergleich beinhalteten, der nicht Teil einer offiziellen Akte sei und dessen Kenntnis nicht für Außenstehende bestimmt sei. Die Tatsache, dass sie in einem anderen Staat bereits erfolgreich gegen das Streitpatent vorgegangen sei, stelle zusammen mit der Information, wann diese Maßnahme stattgefunden habe, eine wichtige geschäftliche Information dar, die in dem Falle der Gewährung einer unbeschränkten Akteneinsicht einen ungerechtfertigten Einblick in ihre geschäftlichen Planungen und Aktivitäten ermögliche.

Die Antragstellerin vertritt die Rechtsansicht, dass die von den Antragsgegnerinnen vorgetragenen Argumente für die substantiierte Darlegung eines schutzwürdigen Interesses an dem begehrten teilweisen Ausschluss von der Akteneinsicht nicht genügten. Es sei nicht zu erkennen, inwieweit Informationen bezüglich der Streitwertfestsetzung in ausländischen Verfahren für das deutsche Verfahren relevant und sinnvoll einsetzbar seien, zumal in der beanstandeten Anlage nur Angaben über die Gesamtsumme gemacht würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Der Antrag auf Akteneinsicht hat Erfolg, da die Antragsgegnerinnen als Parteien des Ausgangsverfahrens kein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dargetan haben, § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG.

1) Die Einsicht in die Akten von Nichtigkeitsverfahren ist grundsätzlich frei. Es bedarf in der Regel weder der Geltendmachung eines eigenen berechtigten Interesses des Antragstellers noch der Darlegung, für wen um Akteneinsicht nachge- sucht wird, § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG (vgl. BGH GRUR 1972, 441 - Akteneinsicht IX; BPatGE 25, 34, 35; BGH GRUR 2001, 143 - Akteneinsicht XV; BGH GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII; BGH GRUR 2007, 815 - Akteneinsicht XVIII; Busse, PatG, 6. Aufl., § 99, Rdnr. 37). Erst wenn von Seiten der Parteien des Ausgangsverfahrens ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdi- ges Interesse dargetan und gegebenenfalls glaubhaft gemacht wird, ist ein schutzwürdiges Gegeninteresse durch den Antragsteller darzulegen und eine Ab- wägung unter den beteiligten Interessen vorzunehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 143, 144 - Akteneinsicht XV; BGH GRUR 2007, 133 - Aktenein- sicht XVII; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdn. 30).

2) An einem der Akteneinsicht entgegenstehenden schutzwürdigen Interesse der Antragsgegnerin I als der Beklagten des Ausgangsverfahrens fehlt es bereits unter Berücksichtigung ihres eigenen Vorbringens, dass die Antragstellerin mit der Ein- sicht in die NiK5 Informationen erhalte, die über den Gegenstand des Streitpatents hinausgingen. Die freie Akteneinsicht umfasst grundsätzlich die gesamten Akten des Nichtigkeitsverfahrens, wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Ak- teneinsicht XVIII“ (GRUR 2007, 814, 815) erneut unter Verweis auf § 99 Abs. 2 und 3 PatG hervorgehoben hat. Danach unterliegen beispielsweise in das Nichtig- keitsverfahren eingeführte Aktenteile aus Patentverletzungsverfahren - ungeachtet der für das Verletzungsverfahren geltenden Regelung des § 299 Abs. 2 ZPO - der uneingeschränkten Akteneinsicht, solange nicht ein entgegenstehendes schutz-

würdiges Interesse geltend gemacht ist, etwa von dem Nichtigkeitskläger, der ein schutzwürdiges Interesse daran haben kann, dass eine im Verletzungsprozess angegriffene und dort technisch näher erläuterte Ausführungsform sowie untrennbar damit verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Klagepatents einem Wettbewerber nicht offenbart werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII m. w. Nachw.).

Der Grundsatz, dass die gesamten Akten des Nichtigkeitsverfahren der freien Akteneinsicht unterliegen, gilt auch für sonstige Aktenteile, die in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt werden. Allein die Tatsache, dass sie keinen inhaltlichen Bezug zu dem Streitpatent aufweisen oder jedenfalls für die Beurteilung seiner Rechtsbeständigkeit nicht relevant sind, ist für sich betrachtet kein Grund für die Annahme eines schutzwürdigen Interesses der Parteien des Nichtigkeitsverfahrens an ihrer Geheimhaltung. Enthält ein Dokument, wie von der Antragsgegnerin I hinsichtlich der Anlage NiK5 geltend gemacht, Informationen über andere Patente als das Streitpatent, bedarf es der konkreten Darlegung, weshalb ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Geheimhaltung besteht.

Auch der Vortrag der Antragsgegnerin I, die „consent order“ in der NiK5 enthalte - analog den Angaben zur Streitwertfestsetzung einzustufende - Angaben über die Summe, die sie der Antragsgegnerin II im englischen Verfahren zu erstatten habe, rechtfertigt es nicht, die NiK5 von der Akteneinsicht auszunehmen. Es trifft zwar zu, dass nach der Rechtsprechung ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse an Aktenteilen, die sich auf die Festsetzung des Streitwertes beziehen, anerkannt wird (vgl. BGH GRUR 1972, 441, 442 - Akteneinsicht IX). Allerdings gilt dies gerade nicht im Regelfall, sondern nur dann, wenn in einem Verfahren zur Streitwertfestsetzung von den Parteien Angaben zu innerbetrieblichen Verhältnissen, wie internen Betriebserfahrungen, Betriebsergebnissen oder ähnlichen Dingen, gemacht worden sind. Dies ist von der Antragsgegnerin I aber weder behauptet worden noch trifft es auf den in der „consent order“ genannten pauschalen Kostenerstattungsbetrag für die dort geregelten Verfahren tatsächlich zu.

3) Der Senat kann auch der Antragsgegnerin II nicht folgen, die der Akteneinsicht in die NiK5 ihrerseits mit dem Argument entgegentritt, diese Anlage betreffe einen zwischen den Parteien des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens geschlossenen Vergleich, der von Haus aus nicht der Akteneinsicht unterliege.

Die Rechtsansicht der Antragsgegnerin II ist schon im Ansatz nicht zutreffend, denn ein Vergleich, der Aktenbestandteil ist, nimmt im Rahmen der grundsätzlich freien Akteneinsicht nicht von Haus aus eine Sonderstellung ein. Er ist nur dann von der Akteneinsicht auszunehmen, wenn er vertrauliche Vereinbarungen enthält (BGH, Beschl. v. 15. April 2008 - X ZR 81/03, abgedruckt in GRUR 2008, 733 mit nichtamtl. Leitsatz); dagegen einen Vergleich wohl grundsätzlich ausnehmend BPatG GRUR 1986, 806; BPatGE 34, 9, 10 unter Verweis auf BGH GRUR 1972, 195, 196 - Akteneinsicht VIII; ferner Busse, PatG, 6. Aufl., § 99 Rdn. 38). Hierzu gehören z. B. Benutzungsregelungen über eine technisch näher erläuterte Ausführungsform des Patentgegenstandes, Lizenzzahlungen oder die Abgeltung von Schadensersatzansprüchen. In dem vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin II den vertraulichen Charakter der von ihr als Vergleich bezeichneten Anlage NiK5 nicht behauptet, sondern im Gegenteil dadurch widerlegt, dass sie diese Anlage selbst ausdrücklich und vorbehaltlos in das Nichtigkeitsverfahren zu dem Zweck eingeführt hat, den von ihr geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit des Streitpatents ua auch darauf zu stützen. Sie hat die NiK5 damit zu einem öffentlichen, bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit zu berücksichtigenden Bestandteil der Nichtigkeitsakten gemacht. Auch der Vortrag der Antragsgegnerin II, ihr aus der NiK5 ersichtliches erfolgreiches Vorgehen gegen das Streitpatent in einem anderen Vertragsstaat ermögliche Wettbewerbern einen ungerechtfertigten Einblick in ihre geschäftlichen Planungen und Aktivitäten, kann in dieser Allgemeinheit ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung der NiK5 nicht begründen.

Dem Akteneinsichtsantrag war daher in vollem Umfang zu entsprechen, ohne dass es der Darlegung eines schutzwürdigen Gegeninteresses der Antragsstellerin und einer Abwägung mit den Interessen der Antragsgegnerinnen bedurft hätte

Dr. Schermer

Dr. Proksch-Ledig

Engels

Pr