



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 42/11 zu
3 Ni 22/09 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Akteneinsichtssache

...

...

wegen Akteneinsicht
betreffend die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 22/09 (EU)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl. Chem. Dr. Egerer und Schell

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Akteneinsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 22/09 (EU) gewährt, mit Ausnahme folgender Aktenteile:

1. Die auf die Streitwertfestsetzung bezogenen Seiten, Bl. 333 bis 369, 395 bis 404 sowie Bl. 413 bis 427, sowie Bl. 431 bis 436.
2. Die auf das US-Insolvenzverfahren der Beklagten bezogenen Seiten Bl. 315 bis 321.
3. Die als Anlage L26 vorgelegte Vergleichsvereinbarung, Bl. 126.

Gründe

I.

Die Antragsteller beantragen Einsicht in die Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens 3 Ni 22/09 (EU).

1. Die Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin zu 2) hat dem Antrag teilweise widersprochen und zwar im Hinblick auf nachfolgend aufgeführten Aktenteile:

1. Die auf die Festsetzung des Streitwerts bezogenen Aktenteile.
2. Die Ausführungen der Klägerin zum US-Insolvenzverfahren der Beklagten, nämlich Schriftsatz der Klägerin vom 4. Mai 2010 samt Anlagen L83, L84 und L85.
3. Die als Anlagen L15, L16, L59 und L69 vorgelegten Schriftsätze zum parallelen Verletzungsverfahren.
4. Die unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit als Anlage L26 vorgelegte Vergleichsvereinbarung zwischen der Klägerin und Dritten.

Zur Begründung trägt sie vor, der Antrag sei in diesem Umfang zurückzuweisen, weil es sich bei den genannten Aktenteilen um vertrauliche Unterlagen handle, an deren Geheimhaltung sie ein schutzwürdiges Interesse besitze.

Die Antragsteller haben sich zu diesem Vorbringen nicht geäußert.

2. Die Patentinhaberin und Antragsgegnerin zu 1) hat sich zu dem Akteneinsichtsantrag nicht geäußert.

II.

Der Antrag ist teilweise begründet.

Gemäß § 99 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 31 PatG steht die Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens dritten Personen grundsätzlich frei. Erst wenn von Seiten der Parteien des Ausgangsverfahrens ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse dargetan und gegebenenfalls glaubhaft gemacht wird, ist ein schutzwürdiges Gegeninteresse durch den jeweiligen Antragsteller darzulegen und eine Abwägung der geltend gemachten Interessen vorzunehmen (vgl. BGH, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII; sowie Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdn. 30)

Das von der Nichtigkeitsklägerin vorgetragene Interesse, die unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit vorgelegte Vergleichsvereinbarung zwischen ihr und Dritten von der Akteneinsicht auszunehmen, ist als schutzwürdig anzusehen (vgl. BGH, GRUR 1972, 195 - Akteneinsicht VIII). Dies gilt gleichermaßen für die Ausführungen zum Streitwert sowie zum US-Insolvenzverfahren der Beklagten, die aufgrund der darin enthaltenen Angaben zu Vermögenswerten und Umsatzzahlen Rückschlüsse auf die innerbetrieblichen Verhältnisse der Klägerin erlauben (vgl. BGH, GRUR 1972, 441, 442 - Akteneinsicht IX; sowie Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 99 Rdn. 38). Nachdem die Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin zu 2) insoweit ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dargelegt hat, wäre es gemäß § 99 Abs. 3 PatG die Obliegenheit der Antragsteller gewesen, ein überwiegendes Eigeninteresse an der Einsicht in diese Aktenteile darzulegen. Nachdem dies nicht erfolgt ist, waren die im Tenor aufgeführten Schriftstücke von der Akteneinsicht auszunehmen (vgl. BGH, GRUR 2001, 143 - Akteneinsicht XV).

Im Übrigen ist dem Akteneinsichtsgesuch zu entsprechen. Kopien von Aktenteilen eines Verletzungsprozesses, die von den Parteien im Nichtigkeitsverfahren eingereicht worden sind, unterliegen grundsätzlich der freien Akteneinsicht (vgl. BGH, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht VIII). Dass diese Aktenteile dabei auch Ausfüh-

rungen zu technischen Sachverhalten enthalten können, ist eine Selbstverständlichkeit und steht der Gewährung von Einsicht in diese Akten nicht schlechthin entgegen. Erst wenn von Seiten der Parteien des Ausgangsverfahrens ein konkretes, der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse dargetan und gegebenenfalls glaubhaft gemacht wird, ist ein schutzwürdiges Gegeninteresse durch den jeweiligen Antragsteller darzulegen und von Seiten des Senats eine Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. BGH, GRUR 2001, 143, 144 - Akteneinsicht XV, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdn. 30). Ein solches der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse kann etwa gegeben sein, soweit die fraglichen Unterlagen detaillierte Angaben über konkrete Verletzungsformen enthalten. In diesem Fall kann der betreffenden Partei ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse zuzubilligen sein, um zu verhindern, dass außenstehenden Dritten über die Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens ein un gerechtfertigter Einblick in technische Entwicklungen eines Wettbewerbs ermöglicht wird.

Die von der Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin zu 2) angeführten Schriftsätze enthalten jedoch weitgehend Rechtsausführungen und Erörterungen zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und dessen Schutzgegenstands, wie sie grundsätzlich der freien Akteneinsicht unterliegen. Der bloße Vortrag, die fraglichen Schriftsätze enthielten Ausführungen zu den Produkten der Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin zu 2) bzw. zu ihrer Funktionsweise, ist für sich genommen nicht geeignet, den Grundsatz der freien Akteneinsicht sozusagen „vollumfänglich“ außer Kraft zu setzen, d. h. für sämtliche, den parallel zum Nichtigkeitsverfahren geführten Verletzungsprozess betreffenden Aktenteile. Eine entsprechende Beschränkung der beantragten Akteneinsicht kommt daher nicht in Betracht. Um ein schutzwürdiges Interesse i. S. v. § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG hinreichend substantiiert darzulegen, hätte es vielmehr detaillierter Angaben von Seiten der Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin zu 2) dazu bedurft, welche konkreten Teile der von ihr als Anlagen L15, L16, L59 und L69 im Nichtigkeitsverfahren vorgelegten Schriftsätze aus welchen Gründen ihrer Meinung nach geheimhaltungs-

bedürftige Ausführungen enthalten. Denn nur ein solcher Vortrag ermöglicht es, die schutzwürdigen Interessen von Antragstellerin und Antragsgegnerin gegeneinander abwägen zu können.

Guth

Dr. Egerer

Schell

Pr