



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 46/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 103 722.4

wegen Akteneinsicht

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 55 - vom 25. September 2013 aufgehoben. Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht in die Akten der Patentanmeldung 10 2013 103 722.4 wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Anmelderin der am 12. April 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten, aber derzeit noch nicht offengelegten Patentanmeldung 10 2013 103 722.4 mit der Bezeichnung „Vibrationsrammanordnung sowie Verfahren zum Betrieb der Vibrationsrammanordnung“.

Die Antragstellerin hat mit am 6. Juni 2013 eingegangenem Schriftsatz beim Patentamt die Übersendung von Ablichtungen aller Aktenteile der vorgenannten Patentanmeldung, mit Ausnahme öffentlich zugänglicher Druckschriften (Entgegenhaltungen), beantragt. Zur Begründung ihres berechtigten Interesses trägt die Antragstellerin vor, sie sei unter anderem im Bereich der Herstellung und dem Vertrieb von Vibratoren für Baumaschinen tätig und stehe in diesem Bereich in direktem Wettbewerb zu der Antragsgegnerin. Auf der in München vom 15. bis 21. April 2013 stattfindenden Messe „bauma 2013“ habe die Antragsgegnerin auf ihrem Stand in einem Flyer für „Müller-Vibratoren mit verstellbarem Hydraulikmotor und Eco-Steuerung zur Kraftstoff-Verbrauchsreduzierung“ mit dem Hinweis „Zum Patent angemeldet Patent pending“ geworben. Die Antragstellerin habe daraufhin mit Schreiben vom 18. April 2013 die Antragsgegnerin, gestützt auf § 146 PatG gebeten, ihr diejenigen Patentanmeldungen/Patente zu nennen, auf die sie sich in ihrer Veröffentlichung beziehe. Die Antragsgegnerin habe diese Anfrage mit Schreiben vom 26. April 2013 beantwortet, wonach sich der Prospekt auf zwei noch nicht offengelegte Patentanmeldungen beziehe, darunter die vorliegende Anmeldung (zur weiteren Anmeldung siehe das Parallelverfahren 7 W (pat) 45/14). Das berechnete Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht sei gegeben, weil sich die Antragsgegnerin insoweit auf ihre Anmeldung berufen habe und damit zielgerichtet auf das Verhalten Dritter habe einwirken wollen; sie habe somit ohne Not selbst die Geheimhaltungssphäre verlassen (unter Hinweis auf Schulte, PatG, 8. Aufl., § 31 Rdn. 20). Zugleich mit ihrem Antrag hat die Antragstellerin die erforderliche Gebühr durch Einzugsermächtigung entrichtet.

Die Antragsgegnerin hat dem Antrag auf Akteneinsicht nicht zugestimmt. Sie ist der Auffassung, dass die Antragstellerin kein berechtigtes Interesse nachgewiesen habe, das ihr Geheimhaltungsinteresse übersteige. Zur Beurteilung des Sachverhalts sei auf den weiteren Schriftwechsel der Parteien hinzuweisen, der von der Antragstellerin nur unvollständig wiedergegeben worden sei. Danach habe die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 29. April 2013 aufgefordert, wegen eines angeblichen Wettbewerbsverstößes eine Unterlassungs- und Ver-

pflichtungserklärung abzugeben. Nach Auffassung der Antragsgegnerin sei der Hinweis in dem Flyer zwar nicht wettbewerbswidrig gewesen, da er sich an gewerbliche Abnehmer gerichtet habe, denen die Bedeutung des Hinweises „zum Patent angemeldet“ bekannt sei. Nach einer telefonischen Unterredung habe aber die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 16. Mai 2013 aufgefordert, entweder eine vollständige Kopie der eingereichten Patentanmeldung zur Verfügung zu stellen oder eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben. Im Einvernehmen der Parteien sei dann am 29. Mai 2013 eine Unterlassungserklärung abgegeben worden, jedoch ohne Vereinbarung einer Vertragsstrafe; die Antragsgegnerin habe zu jenem Zeitpunkt nicht ausschließen können, dass möglicherweise noch einzelne Exemplare der Werbebroschüre im Umlauf gewesen seien. An diese Unterlassungserklärung habe sich die Antragsgegnerin ohne Einschränkung gehalten. Die Antragstellerin habe nicht dargetan, inwieweit ihre Interessen beeinträchtigt sein könnten. Der Hinweis „zum Patent angemeldet“ auf einem Prospekt richte sich nicht konkret an ein Unternehmen und diene lediglich der Information. Anders als bei einer individuell adressierten Verwarnung liege kein zielgerichtetes Einwirken auf das Verhalten Dritter vor. Da die Antragstellerin seitens der Antragsgegnerin weder verwarnt noch in irgendeiner Weise direkt adressiert worden sei, sei es überhaupt nicht absehbar, ob und inwieweit Produkte der Antragstellerin von den Schutzrechten betroffen sein könnten. Insbesondere habe die Antragstellerin hierzu überhaupt nichts vorgetragen, um ein berechtigtes Interesse darzulegen, welches das Geheimhaltungsinteresse überwiegen könne.

Durch Beschluss vom 25. September 2013 hat das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 55 – dem Antrag auf Akteneinsicht stattgegeben. Es sei vom Vorliegen eines berechtigten Interesses an der Akteneinsicht auszugehen. Ein solches sei nach gängiger Rechtsprechung und Kommentarliteratur zu bejahen, wenn der Anmelder sich auf seine Anmeldung berufe und damit zielgerichtet auf das Verhalten Dritter einwirken wolle, insbesondere bei Verwarnung oder Berührung mit einer noch nicht offengelegten Anmeldung (unter Hinweis auf Schulte, PatG, 8. Aufl., § 31 Rdn. 20). Diese Voraussetzungen lägen vor, da sich

die Antragsgegnerin durch den Hinweis in dem Prospekt auf ihre noch nicht offen gelegte Patentanmeldung berufen habe. Dem Einwand der Antragsgegnerin, dass sie die Antragstellerin weder verwarnt noch in irgendeiner Weise direkt adressiert habe, könne schon deshalb nicht gefolgt werden, da ausweislich der genannten Kommentarstelle ausdrücklich von Verwarnung oder Berühmung die Rede sei. Ebenso wenig könne dem Einwand, dass die Antragstellerin nichts vorgetragen habe, um ein berechtigtes Interesse darzulegen, welches das Geheimhaltungsinteresse überwiegen könne, gefolgt werden. Die Antragstellerin habe dargelegt, dass sie in direktem Wettbewerb zur Antragsgegnerin stehe, die sich auf ihre Anmeldung berufen habe. Schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung sei davon auszugehen, dass eine Berühmung mit einem möglicherweise zukünftigen Schutzrecht eine Ungewissheit bei einem direkten Wettbewerber erzeuge und dieser sich deshalb in seiner gewerblichen Tätigkeit ernsthaft behindert und gestört fühlen werde. Ein das berechnete Interesse der Antragstellerin übersteigendes Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerin sei im vorliegenden Fall schon deswegen nicht ersichtlich, weil sich die Antragsgegnerin auf ihre noch nicht offen gelegte Anmeldung berufen und sie somit selbst ohne Not die Geheimhaltungssphäre verlassen habe.

Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde und trägt zur Begründung vor, die bei Gewährung der Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung erforderliche Abwägung der Interessen des Antragstellers einerseits und des Anmelders andererseits sei im angefochtenen Beschluss unvollständig und rechtsfehlerhaft erfolgt. Wenn die in Schulte, PatG, 8. Auflage, § 31 Rdn. 20 zitierte Rechtsprechung herangezogen werde, müsse dies vorliegend zu einer anderen Bewertung führen. Der hier in Rede stehende Hinweis „zum Patent angemeldet“ auf einem Prospekt richte sich, anders als im Fall BPatGE 27, 191, in dem der Antragstellerin unmittelbar eine Schutzrechtsverletzung unterstellt worden sei, nicht konkret an ein Unternehmen und diene lediglich der Information gewerblicher Abnehmer, die von einem solchen Hinweis auch nicht in die Irre geführt würden. Anders als bei einer individuell adressierten Verwarnung liege kein zielgerichtetes

Einwirken auf das Verhalten Dritter vor. Die Antragstellerin und die Antragsgegnerin wiesen lediglich hinsichtlich ihres Produktportfolios gewisse Überschneidungen auf, eine konkrete Kollisionsgefahr könne daraus aber nicht abgeleitet werden. Die Antragstellerin habe nichts dargetan, inwieweit ihre Interessen beeinträchtigt sein könnten. Insoweit werde auf die Ausführungen in der Entscheidung BPatGE 20, 15, 17 verwiesen, wobei vorliegend eine deutlich strengere Beurteilung geboten sei, weil die Antragstellerin weder verwarnt noch in anderer Weise direkt adressiert worden sei. Schließlich sei bei der Gesamtwürdigung auch zu beachten, dass seitens der Antragsgegnerin kein wettbewerbswidriges Verhalten vorliege. Der Hinweis auf die anhängige Anmeldung auf dem Prospekt sei nicht wettbewerbswidrig, denn bei gewerblichen Abnehmern werde davon ausgegangen, dass diese mit grundlegenden patentrechtlichen Fragestellungen vertraut seien. Auch könne ein berechtigtes Interesse nicht deshalb vorliegen, weil die Antragsgegnerin vorsorglich eine Unterlassungserklärung hinsichtlich der weiteren Werbung mit dem Hinweis „zum Patent angemeldet“ abgegeben habe.

Ferner sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr geboten, weil die Interessenabwägung seitens des Patentamts unvollständig und rechtsfehlerhaft und ohne Berücksichtigung der konkreten Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts durchgeführt worden sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht zurückzuweisen, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Einsicht in die Akten der noch nicht offen gelegten Patentanmeldung 10 2013 103 722.4 ist vorliegend nicht gegeben.

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. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 31 Rdn. 16, 18; Busse/Brandt, PatG, 7. Aufl., § 31 Rdn. 25, 27, m. w. N.). 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 GRUR 1994, 104 - 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. 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 (vgl. BVerfG GRUR 1964, 554 555; BGH GRUR 1966, 698, 700 - Akteneinsicht IV; BPatGE 6, 20, 23).

Die Anlegung eines grundsätzlich strengen Maßstabes erfährt zwar unter bestimmten Umständen eine wesentliche Einschränkung, so wenn der Gegenstand der unveröffentlichten Patentanmeldung bereits bekannt geworden ist, beispielsweise weil für ein veröffentlichtes ausländisches Schutzrecht die Priorität der deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen oder ein von der Patentanmeldung abgezwigtes Gebrauchsmuster eingetragen worden ist (vgl. BPatGE 14, 174, 179) oder wenn der Anmelder sich auf seine Erfindung beruft und damit zielgerichtet auf das Verhalten Dritter einwirken will, somit also ohne Not selbst die

Geheimhaltungssphäre verlässt, insbesondere bei Verwarnung oder aus Berühmung mit einer noch nicht veröffentlichten Anmeldung (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 31 Rdn. 21 unter a, entspricht § 31 Rdn. 20 in der 8. Auflage, unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen BPatGE 19, 6; 20, 15 und 27, 191). Soweit in der bisherigen Rechtsprechung in der Berühmung mit einem nicht veröffentlichten Schutzrecht ein Grund für die Gewährung der Akteneinsicht gesehen worden ist (vgl. BPatGE 27, 191 = BIPMZ 1986, 151 wg. Einsicht in eine Gebrauchsmusteranmeldung), ist aber die Berühmung stets einem bestimmten Wettbewerber gegenüber erfolgt, indem dieser ein Verwarnungs- oder Hinweis-schreiben des Anmelders empfangen hatte. Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor, denn eine Berühmung gegenüber einem bestimmten Wettbewerber hat nicht stattgefunden, sondern nur ein Hinweis in einem für beliebige Interessenten erhältlichen Werbeprospekt.

Nach dem insoweit unstreitigen Sachverhalt hat die Antragsgegnerin in einem auf einer Messe erhältlichen Prospekt bzw. Flyer dort angebotene Produkte (Müller-Vibratoren) mit dem Hinweis versehen, dass die Erfindung zum Patent angemeldet sei, wobei sie sich damit - wie sie auf Nachfrage der Antragstellerin angegeben hat - auf die vorliegende und eine weitere Patentanmeldung bezogen hat, die zum damaligen sowie bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offengelegt waren bzw. sind. Dagegen ist die Antragstellerin von der Antragsgegnerin aus der noch nicht offengelegten Patentanmeldung unmittelbar weder verwarnt worden noch ist sie von der Antragsgegnerin gezielt auf deren Patentanmeldung hingewiesen worden. Der Hinweis auf eine Patentanmeldung hat sich vielmehr nur in dem auf dem Messestand der Antragsgegnerin erhältlichen Prospekt befunden, das sich an alle Messebesucher und damit beliebige Interessenten richtete, nicht an ein bestimmtes konkretes Unternehmen wie die Antragstellerin. Dass die Antragsgegnerin im Schreiben vom 26. April 2013 der Antragstellerin die Aktenzeichen der Patentanmeldungen genannt hat, war die Antwort auf die auf § 146 PatG gestützte Anfrage der Antragstellerin und kann im konkreten Zusammenhang nicht als eine gezielt gegen die Antragstellerin gerichtete Berühmung verstanden werden.

Liegt danach nur ein Hinweis auf die Patentanmeldung in einem für beliebige Interessenten erhältlichen Werbeprospekt vor, ohne dass die Antragsgegnerin irgendwelche konkreten Schritte gegenüber dem Wettbewerber unternommen bzw. angedroht hat, kann ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht nicht als glaubhaft gemacht angesehen werden. Zwar ist die Antragsgegnerin durch ihre Werbung mit der Angabe „Zum Patent angemeldet Patent pending“, die sich auf noch nicht offengelegte Anmeldungen bezogen hat, unter Aufgabe der Geheimhaltungssphäre in die Öffentlichkeit getreten. Jedoch ist nicht zu erkennen, dass die Antragstellerin durch diese Werbung in ihrer gewerblichen Tätigkeit so behindert und gestört wäre, dass sie über den zugrundeliegenden Schutzrechtssachverhalt durch Einsicht in die grundsätzlich geheimzuhaltenden Akten der noch nicht offengelegten Patentanmeldung Kenntnis erhalten müsste. Denn ein zielgerichtetes Einwirken auf das Verhalten gerade der Antragstellerin, mit der Folge, dass sie der Kenntnis des Akteninhalts bedürfte, um ihre Rechtsposition zu bestimmen und Maßnahmen zu ergreifen, ist mit der Angabe im Werbeprospekt nicht verbunden. Auch die Antragstellerin hat über die Tatsache der Wettbewerbsstellung und Prospektwerbung hinaus keine Gründe angegeben, um ihr Interesse an der begehrten Einsicht als berechtigt anzuerkennen. Das allgemeine Risiko, in ein aus der Anmeldung künftig möglicherweise hervorgehendes Schutzrecht einzugreifen und bisher nicht geltend gemachten Ansprüchen ausgesetzt zu sein, besteht nicht nur für die Antragstellerin, sondern für jeden dritten Wettbewerber und vermag ein das Geheimhaltungsinteresse des Anmelders überwiegendes berechtigtes Interesse nur bei Vorliegen weiterer Umstände zu rechtfertigen (vgl. BPatGE 27, 191, 192 = BIPMZ 1986, 151), die hier nicht vorliegen. Auch soweit die Werbung mit dem Hinweis wettbewerbswidrig gewesen sollte, was an dieser Stelle dahin gestellt bleiben kann, lässt sich daraus kein berechtigtes Interesse herleiten. Es ist nicht erkennbar, dass es zur Abwehr des vermeintlichen Wettbewerbsverstoßes der Einsicht bedarf, ganz abgesehen davon, dass die Antragsgegnerin insoweit eine Unterlassungserklärung unterschrieben 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 (vgl. BGH, a. a. O. - Akteneinsicht XIII; Schulte, a. a. O., § 80 Rdn. 11, m. w. N.) entspricht es der Billigkeit, der unterlegenen Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen.

IV.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet. Billigkeitsgründe gemäß § 80 Abs. 3 PatG (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 135 ff., § 80 Rdn. 112 f.) sind weder substantiiert geltend gemacht noch ersichtlich. Der Erfolg der Beschwerde ist für sich genommen nicht ausreichend, und auch im vorliegenden Fall ist die angefochtene Entscheidung nicht derart unvertretbar, dass eine Rückzahlung als billig erscheint.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä