

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	4 ZA (pat) 59/17 zu 4 Ni 79/17 (EP)
<b>Entscheidungsdatum:</b>	28.02.2018
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 99 Abs. 3 Satz 3 PatG; § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG; § 299 Abs. 2 ZPO

---

1. Der Umstand, dass die Akteneinsicht im zivilrechtlichen Verletzungsverfahren Dritten nach § 299 Abs. 2 ZPO mangels eines rechtlichen Interesses nicht oder nur eingeschränkt gestattet wurde, indiziert für das parallele Patentnichtigkeitsverfahren nicht ohne weiteres die Annahme eines Geheimhaltungsinteresses nach § 99 Abs. 3 Satz 2 PatG.
2. Vielmehr hat der Antragsgegner im Einzelfall substantiiert darzulegen, aus welchen Gründen sich das berechnigte Interesse an einer Geheimhaltung ergibt. Hierzu genügt nicht die pauschale Begründung, mit der im Verletzungsprozess angegriffenen und dort technisch näher erläuterten Ausführungsform würden einem Mitbewerber untrennbar verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents offenbart (hierzu BGH GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX).



# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 59/17  
(zu 4 Ni 79/17 (EP))

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Akteneinsichtssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent 1 480 575**

**(DE 603 38 808)**

**hier: Akteneinsicht**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterinnen Kopacek und Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer

beschlossen:

Die Einsicht in die Akten des Verfahrens 4 Ni 79/17 (EP) wird gewährt.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat mit Eingabe vom 26. Oktober 2017 (Bl. 1 d. A.) Antrag auf Akteneinsicht in die Verfahrensakten des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 79/17 (EP) gestellt. Eine Begründung für die Akteneinsicht ist zunächst nicht gegeben worden.

Die Antragsgegnerin zu I. hat mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 24. November 2017 (Bl. 8 d. A.) beantragt, von der Akteneinsicht die Anlagen NK6a und NK6b sowie die Passagen Seite 19, zweiter Absatz, Seite 20, vorletzter Absatz, Seite 21 letzter Absatz und Seite 22, erster bis vierter Absatz auszunehmen. Die Antragsgegnerin zu II. hat sich nicht geäußert.

Die Antragsgegnerin zu I. trägt vor, die zur Nichtigkeitsklage eingereichten Anlagen NK6a (Verletzungsklage) und NK6b (Replik der Patentinhaberin) enthielten technische Ausführungen bezüglich der angegriffenen Verletzungsform und Ausführungen zum Schutzzumfang und der Auslegung des Anspruchs des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents. In dem parallelen Verletzungsverfahren beim LG D... habe die Kanzlei H... im Namen der Firma N... U..., LLC und deren schweizerischer und schwedischer Tochter Akteneinsicht beantragt. Das LG D... habe diesen Antrag am 9. Oktober 2017 zurückgewiesen. Vorliegend bestehe der starke Verdacht, dass die Antragstellerin als Dienstleister im Namen eines dieser Unternehmen handele. Auch wenn die Akteneinsicht im Zivilprozess anderen Anforderungen unterliege, solle auf diesem Wege keine Umgehung der zivilprozessualen Voraussetzungen erfolgen. An der Geheimhaltung der Anlagen NK6a und NK6b bestehe ein schutzwürdiges Interesse, denn sie enthielten nicht jedermann zugängliche Informationen und Aussagen. Mit weiterem Schriftsatz vom 26. Januar 2018 trägt die Antragsgegnerin zu I. vor, die Anlagen NK6a und NK6b enthielten technische Ausführungen bezüglich der angegriffenen Verletzungsform und Ausführungen zum Schutzzumfang und zur Auslegung des Anspruchs, die den Mitbewerbern nicht offenbart werden sollten. Der von der Antragstellerin vorgelegte Beschluss des BGH (Beschl. v. 14.02.2012 – X ZR 114/11) bestätige die im vorliegenden Fall beantragte beschränkte Akteneinsicht.

Die Antragstellerin beantragt mit Schriftsatz vom 8. Januar 2018 nochmals die unbeschränkte Akteneinsicht und vertritt die Auffassung, die Ausführungen der Antragsgegnerin zu I. zu einem möglichen Auftraggeber seien rein spekulativ. Die

Begründung des behaupteten schutzwürdigen Interesses genüge nicht den Kriterien, die der BGH in seinem Beschluss vom 14. Februar 2012 (Az. ...) aufgestellt habe. Der BGH sei zum einen der Argumentation der Aushebelung der Anforderungen an die Akteneinsicht im Zivilprozess nicht gefolgt und verlange zum anderen ein konkretes schutzwürdiges Interesse wie z. B. ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile. Das Erlangen von Informationen über das parallele Verletzungsverfahren sowie über weitere Produkte begründe dieses Interesse allein noch nicht.

## II.

Der Antrag auf Akteneinsicht gemäß § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG ist in vollem Umfang begründet.

Die Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens ist grundsätzlich frei (§ 99 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG). Der Darlegung eines eigenen berechtigten Interesses durch die Antragstellerin bedarf es nicht (st. Rspr., vgl. BGH, Beschluss vom 14.02.2012 – X ZR 114/11). Eine Ausnahme von der (unbeschränkten) Einsicht in die Akten besteht jedoch dann, wenn der Patentinhaber sich auf ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse berufen kann, § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG (vgl. BGH a. a. O.; BGH GRUR 2007, 815 – Akteneinsicht XVIII; *Schuster/Keukenschrijver* in: Busse, PatG, 6. Aufl., § 99 Rn. 35; *Schulte* in: Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rn. 28). Entsprechendes gilt für den Nichtigkeitskläger (BGH GRUR 1972, 441, 442 – Akteneinsicht VIII; *Schuster/Keukenschrijver*, a. a. O., Rn. 37).

Es ist davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin zu I. ein solches, der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse nicht dargelegt hat. Zwar geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens ein berechtigtes Interesse daran haben können, dass eine im Verletzungs-

prozess angegriffene und dort technisch näher erläuterte Ausführungsform sowie damit untrennbar verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents einem Mitbewerber nicht offenbart werden (vgl. BGH GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX; BPatGE GRUR 83, 254). Dies bedeutet aber lediglich, dass in den genannten Fällen zwar ein Geheimhaltungsinteresse vorliegen *kann*, dieses jedoch keinesfalls indiziert ist. Vielmehr ist im Einzelfall substantiiert darzulegen (vgl. Busse/Schuster, PatG, 8. Aufl., § 99 Rn. 39), aus welchen konkreten Umständen sich das berechtigte Interesse ergeben soll. Dies ist seitens der Antragsgegnerin nicht erfolgt, sie hat nur pauschal darauf verwiesen, dass die Anlagen zur Verletzungsklage bzw. Replik technische Ausführungen bezüglich der angegriffenen Verletzungsform und Ausführungen zum Schutzzumfang und der Auslegung des angegriffenen Patents enthielten. Dies genügt den Erfordernissen einer substantiierten Geltendmachung eines berechtigten Interesses an der Geheimhaltung nicht.

Soweit die Antragsgegnerin zu I. darauf hinweist, dass das LG D... in seinem Beschluss vom 9. Oktober 2017 davon ausging, dass im Parallelverfahren vor dem LG ein nur beschränktes Einsichtsrecht in die Akten des Verletzungsprozesses gegeben ist, bezieht sich diese Entscheidung auf die zivilprozessuale Akteneinsicht gemäß § 299 Abs. 2 ZPO, die die Darlegungslast für ein rechtliches Interesse dem Antragsteller zuweist und damit anderen Voraussetzungen als die Akteneinsicht gemäß § 99 Abs. 3 PatG unterliegt, die bei grundsätzlich freier Akteneinsicht dem Patentinhaber (Antragsgegner) die Darlegungslast für ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung der Akte bzw. Teilen davon zuweist. Dass die jeweiligen Prüfungen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, vermag keinen Vorrang einer getroffenen Entscheidung zu begründen, da jeweils unterschiedliche Rechtsgrundlagen gegeben sind.

Die Ausführungen der Antragsgegnerin zu I. zu einem möglichen Auftraggeber bewegen sich im spekulativen Bereich und stehen einer Gewährung der Akteneinsicht ebenfalls nicht entgegen.

Die Akteneinsicht ist daher uneingeschränkt zu gewähren.

Engels

Kopacek

Zimmerer

Fa