



BUNDESPATEENTGERICHT

1 W (pat) 13/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2013 110 501

wegen Akteneinsicht

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Februar 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

I.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des Patents 10 2013 110 501. Gegen die Erteilung dieses Patents wurden zwei Einsprüche erhoben. Nach Ansicht der Patentinhaberin handelte eine der beiden Einsprechenden dabei als Strohmann für eine Wettbewerberin, die auf diese Weise eine bestehende Nichtangriffsverpflichtung zu umgehen suche. Hierzu reichte die Patentinhaberin eine außergerichtliche Vergleichsvereinbarung mit dieser Wettbewerberin zu den Akten, die in dem Einspruchsverfahren als "Anlage K" geführt wurde. Diese Vergleichsvereinbarung, die neben dem Streitpatent auch noch andere technische Schutzrechte der Patentinhaberin erfasst, ist gegenwärtig von der Online-Akteneinsicht des DPMA ausgenommen.

Mit Eingabe vom 9. Juni 2022 beantragte der Antragsteller, ein Patentanwalt, in eigenem Namen Einsicht in zwei Dokumente des Einspruchsverfahrens, darunter die Anlage K. Diesem Antrag hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 9. August 2022 widersprochen und vorgetragen, eine Akteneinsicht in die Anlage K würde schutzwürdige wirtschaftliche Interessen der an der Vergleichsvereinbarung beteiligten juristischen Personen beeinträchtigen. Der Antragsteller sei offensichtlich für einen anonymen Wettbewerber tätig und habe kein berechtigtes Eigeninteresse an der Akteneinsicht dargelegt. Daraufhin beantragte der

Antragsteller die getrennte Weiterbehandlung der Akteneinsicht in die beiden von ihm benannten Anlagen und machte im Hinblick auf die vorliegend verfahrensgegenständliche Anlage K geltend, die Patentinhaberin habe dieses Dokument selbst im Rahmen ihrer Schutzrechtsverteidigung eingereicht und es sei nicht erkennbar, welches Recht durch die beantragte Akteneinsicht beeinträchtigt werden könne. Das Einspruchsverfahren betreffe allein die Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines für die Öffentlichkeit bereits zugänglichen Patents anhand von der Öffentlichkeit ebenfalls bereits zugänglichen technischen Lehren. Sofern sich eine Partei für die Begründung des von ihr vertretenen Standpunkts auf geheimhaltungsbedürftige Dokumente berufen wolle, widerspreche dies dem grundlegenden Charakter des Einspruchsverfahrens, da nicht offenbarte Informationen den Bestand des Patents weder begründen noch in Frage stellen könnten.

Die Patentabteilung hat den Antrag auf Akteneinsicht in die Anlage K mit Beschluss vom 25. Mai 2023 zurückgewiesen, da es sich bei dieser Anlage um eine Vergleichsvereinbarung handle, die Betriebsinterna enthalte. Die Parteien der Vergleichsvereinbarung hätten auch ohne ausdrücklichen Antrag der Patentinhaberin Anspruch auf deren vertrauliche Behandlung durch das DPMA, weshalb die komplette Anlage K gem. § 31 Abs. 3b PatG von der freien Akteneinsicht ausgenommen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er trägt vor, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Anlage K das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen zwar noch nicht in Kraft gewesen sei, dennoch habe es schon damals eine substantiierte Begründung erfordert, weshalb eine Information als geheimhaltungsbedürftig eingestuft werden müsse. Darlegungspflichtig sei insoweit derjenige, der sich auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit der fraglichen Information berufe. Die Patentinhaberin sei dieser Darlegungspflicht jedoch nicht nachgekommen, sondern habe sich erst vier Jahre, nachdem die Anlage K von ihr vorbehaltlos zu den Akten gereicht worden war, ohne nähere Begründung auf deren

Geheimhaltungsbedürftigkeit berufen. Bei der im vorliegenden Fall vorzunehmenden Interessenabwägung gehe es nicht um ein Abwägen des persönlichen Interesses des Antragstellers an der Akteneinsicht gegen das plötzlich erwachte Interesse der Patentinhaberin, die Anlage K dem Blick der Öffentlichkeit entziehen zu wollen. Vielmehr gehe es um die Abwägung des gewandelten Interesses der Patentinhaberin gegenüber der Wahrung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Öffentlichkeit im Verfahren. Für die rechtstreue Öffentlichkeit, gegen die sich die Wirkung des Streitpatents richte, sei es für die Beurteilung der Frage, ob der Widerrufsbeschluss des DPMA voraussichtlich Bestand haben werde, wesentliche Voraussetzung, dass sie von den wesentlichen Angriffs- und Verteidigungsmitteln Kenntnis nehmen könne, die das Amt seiner Entscheidung zugrunde gelegt habe. Hierzu zähle die Anlage K. Der Transparenz gerichtlicher Verfahren komme eine besondere Bedeutung für den Rechtsfrieden zu. In diesem Zusammenhang verweist der Beschwerdeführer auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der grundsätzlich eine Rechtspflicht der Gerichtsverwaltung zur Publikation veröffentlichungswürdiger Gerichtsentscheidungen bestehe. Dieser Grundsatz müsse erst Recht gelten, wenn - wie im vorliegenden Fall - die von der Patentabteilung vertretene Rechtsauffassung unmittelbare Rechtsfolgen gegen jedermann entfalte. Die Kenntnis gerichtlicher und ihrer Natur nach vergleichbarer Entscheidungen und deren Gründe seien zudem eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Rechtsprechung in der Rechtsberatung. Nach der Auffassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei der von ihm gestellte Akteneinsichts Antrag, unabhängig von seiner formellen Einkleidung, kein Fall der möglicherweise Einschränkungen unterliegenden Akteneinsicht, sondern ein Fall der verfassungsmäßigen Publikationspflicht von Entscheidungen und ihren Begründungen.

Die Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Einsicht in

die Anlage K des zu dem Streitpatent geführten Einspruchsverfahrens stattzugeben,

sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Patentinhaberin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt, sondern lediglich auf ihren Schriftsatz vom 9. August 2022 verwiesen, mit dem sie im patentamtlichen Verfahren dem Akteneinsichtsantrag widersprochen hatte.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Patentabteilung hat den Antrag auf Akteneinsicht in die Anlage K zu Recht zurückgewiesen.

2. Die Einsicht in die Akten von erteilten Patenten ist gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG grundsätzlich frei, wobei zu den Akten im Sinne dieser Norm auch die von Einspruchsverfahren gehören (vgl. hierzu etwa Benkard/Rupp-Swienty, PatG, 12. Aufl., § 31 Rn. 9). Die freie Akteneinsicht unterliegt jedoch bestimmten, in § 31 Abs. 3b PatG normierten Grenzen, wenn eine Rechtsvorschrift oder ein übergeordnetes, schutzwürdiges Interesse eines Verfahrensbeteiligten der Einsichtsnahme in bestimmte Aktenbestandteile entgegensteht. Wird ein solches entgegenstehendes Interesse geltend gemacht, ist zunächst vom Antragsteller sein Interesse an der beantragten Akteneinsicht darzulegen, so dass anschließend eine Abwägung der Belange des von der Akteneinsicht Betroffenen und der Belange des Antragstellers erfolgen kann.

Die im vorliegenden Fall maßgebliche Anlage K des patentamtlichen Einspruchsverfahrens enthält eine außergerichtliche Vergleichsvereinbarung

zwischen der Patentinhaberin und einer Wettbewerberin, die neben dem verfahrensgegenständlichen Patent auch noch weitere gewerbliche Schutzrechte der Patentinhaberin erfasst. Solche Vergleichsvereinbarungen, die das Ergebnis von Verhandlungen über eine gütliche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten betreffen, besitzen naturgemäß vertraulichen Charakter und sind nicht für Außenstehende bestimmt, wie dies auch von der Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 9. August 2022 sinngemäß geltend gemacht wurde. Die Parteien einer Vergleichsvereinbarung haben deshalb grundsätzlich Anspruch auf deren vertrauliche Behandlung (vgl. BGH, GRUR 2008, 733 - Akteneinsicht XX). Dementsprechend prüft das DPMA seit Einführung der elektronischen Akteneinsicht schon von Amts wegen, also auch ohne ausdrücklichen Antrag der betroffenen Beteiligten, ob Akten solche schutzwürdigen Informationen enthalten und nimmt die fraglichen Aktenteile - wie im vorliegenden Fall geschehen - von der Freigabe für die elektronische Akteneinsicht aus.

Dem von der Patentinhaberin geltend gemachten Geheimhaltungsinteresse stehen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Interessen gegenüber, der sich insbesondere auf die besondere Bedeutung der Kenntnis von gerichtlichen und ihrer Natur nach vergleichbaren Entscheidungen für seine anwaltliche Tätigkeit berufen hat sowie darauf, dass die Transparenz gerichtlicher Verfahren für den Rechtsfrieden essentiell sei.

Im Rahmen der gebotenen Abwägung der einander im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Interessen ist insoweit zu berücksichtigen, dass sich die Patentabteilung weder in ihrem Beschluss vom 17. April 2018, mit dem über die Einsprüche gegen das Streitpatent entschieden wurde, noch in ihrem zuvor ergangenen Zwischenbescheid vom 27. März 2018 in irgendeiner Weise auf Anlage K gestützt hat. Soweit diese Anlage in dem genannten Zwischenbescheid erwähnt wird, handelt es sich dabei lediglich um eine der vollständigen Wiedergabe des Tatbestands dienende Auflistung sämtlicher von den Parteien in das Einspruchsverfahren eingeführten Dokumente. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit

des betreffenden Einspruchs, zu der die Anlage K von der Patentinhaberin eingereicht worden war, wurde dieses Dokument dagegen nicht thematisiert, vielmehr wurde der Einspruch entgegen dem Vorbringen der Patentinhaberin ohne weiteres als zulässig erachtet. Dementsprechend fand die Anlage K im Übrigen auch in der späteren Beschwerde-Entscheidung des 18. Senats des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 27. Januar 2023 mit dem Az. 18 W (pat) 13/19) keine Erwähnung mehr.

Da die Anlage K somit in keiner Weise für das Einspruchsverfahren entscheidungsrelevant war, scheidet auch ein im Wege der Akteneinsicht in diese Anlage zu erlangender Erkenntnisgewinn über die tragenden Gründe der Einspruchsentscheidung von vornherein aus. Die Entscheidung der Patentabteilung selbst sowie die Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts und der sie jeweils tragenden Gründe sind im Übrigen für jedermann öffentlich zugänglich bzw. recherchierbar, so dass dem vom Antragssteller hervorgehobenen verfassungsrechtlichen Grundsatz der Öffentlichkeit im Verfahren bzw. der verfassungsmäßigen Publikationspflicht von Entscheidungen und ihren Begründungen in vollem Umfang Rechnung getragen ist.

3. Die Abwägung der einander gegenüberzustellenden Belange führt nach alldem im vorliegenden Fall dazu, dass das Interesse der Patentinhaberin an der vertraulichen Behandlung der genannten Vergleichsvereinbarung das vom Antragsteller geltend gemachte Interesse an der Einsichtnahme in diesen Vergleich offensichtlich überwiegt. Die Patentabteilung hat die Anlage K somit zu Recht von der freien Akteneinsicht ausgenommen.

4. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

5. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war ebenfalls zurückzuweisen, da im vorliegenden Fall keine Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen

könnten, ersichtlich sind.

6. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 78 PatG).

III. 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 auf Grund 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.

