

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 5/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**wegen Antrag auf Einsicht in die Akten der Gebrauchsmusteranmeldung**  
**296 11 074.4**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Schade und Gutermuth

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen- und Markenamts vom 23. März 2000 wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

I

Die Antragstellerin hat am 9. März 2000 Antrag auf Einsicht in die Akten der oben genannten Gebrauchsmusteranmeldung gestellt und zur Darlegung eines berechtigten Interesses ausgeführt, sie werde in einem Verletzungsprozess (LG Frankfurt, Aktenzeichen 2-06 O 382/99) ua aus dem Gebrauchsmuster 297 11 047.0 in Anspruch genommen, welches die inländische Priorität der in Streit befindlichen Anmeldung in Anspruch nehme. Es werde der Recherchenbericht zu dieser Anmeldung benötigt.

Der Beschwerdeführer hat der Akteneinsicht am 22. März 2000 widersprochen. Ein berechtigtes Interesse sei nicht glaubhaft gemacht. Die Absicht, Einblick in eine Akte zu nehmen, nur um festzustellen, ob einem anderen Gebrauchsmuster, selbst wenn beide Schutzrechte durch ein Prioritätsverhältnis miteinander verbunden seien, evtl Stand der Technik entgegenstehe, werde nach ständiger Rechtsprechung nicht als ein berechtigtes Interesse anerkannt.

Mit Beschluß vom 23. März 2000 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts Akteneinsicht gewährt. Das in der Anmeldungsakte enthaltene Rechercheergebnis könne einen anderen Inhalt haben als der Recherchenbericht zum Klagegebrauchsmuster. Es könne somit für die Antragstellerin bei der Verteidigung gegen die Verletzungsklage Bedeutung gewinnen. Überwiegende Gegeninteressen des Gebrauchsmusteranmelders - insbesondere ein Geheimhaltungsinteresse - seien nicht erkennbar geworden und auch nicht im einzelnen dargelegt worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Die Gebrauchsmusterstelle verkenne, daß bei den Akten einer Anmeldung, die nicht oder noch nicht zur Eintragung geführt habe, für den Anmelder ein generelles Geheimhaltungsinteresse bestehe und diesem grundsätzlich der Vorzug zu geben sei. Ein Einzelfall, in welchem das Einsichtsinteresse des Antragstellers überwiege, sei nicht gegeben. Die Gebrauchsmusteranmeldung selbst sei im Verletzungsprozess eingeführt und der Antragstellerin daher bekannt. Da sich die Gebrauchsmusteranmeldung und das Klagegebrauchsmuster erheblich unterschieden, sei das Rechercheergebnis für die Anmeldung auch nicht auf das Klagegebrauchsmuster übertragbar und somit für dieses ohne Belang.

Er beantragt,

den Beschluß aufzuheben und den Antrag auf Akteneinsicht zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, daß bei dem Klagegebrauchsmuster und der prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung Identität der Zeichnungen und weitgehend Identität der Beschreibung bestehe, während in den Ansprüchen lediglich eine Beschränkung vorgenommen worden sei. Ein berechtigtes Interesse bestehe auch im Hinblick auf das zwischenzeitlich gegen das prioritätsbegründende Gebrauchsmuster gerichtete Lösungsverfahren. Dort gehe der Beschwerdeführer auch auf die Druckschrift DE 27 12 956 A1 als relevanten Stand der Technik ein, die im Recherchenbericht des Klagegebrauchsmusters nicht aufgeführt sei. Die Beschwerdegegnerin ist daher der Auffassung, daß der Recherchenbericht zu der prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung von erheblicher Bedeutung für die Rechtsbeständigkeit des Klagegebrauchsmusters sein dürfte.

## II

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist unbegründet. Denn der Antragstellerin steht ein Recht auf Akteneinsicht nach § 8 Abs 5 Satz 2 GebrMG zu.

Das in dieser Vorschrift für die Akteneinsicht vorausgesetzte berechtigete Interesse ist glaubhaft gemacht. Bei Abwägung der widerstreitenden Interessen ist das der Antragstellerin als berechtigt anzuerkennen.

Zwar beruft sich der Antragsgegner auf das grundsätzlich anzuerkennende allgemeine Geheimhaltungsinteresse, das für Gebrauchsmusteranmeldungen (wie für nicht veröffentlichte Patentanmeldungen) gilt. Der Grund für die im Gesetz grundsätzlich vorgesehene Geheimhaltung des angemeldeten Gegenstandes vor Erteilung bzw. Eintragung des Ausschließlichkeitsrechtes tritt aber zurück, wenn der Gegenstand anderweitig offenbar wird. Dies ist auch in den vom Antragsgegner zitierten Entscheidungen anerkannt (vgl. BPatGE 12, 93, 95; 14, 174, 180; 20, 15, 16).

So liegt es auch im vorliegenden Fall. Der Inhalt der prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung ist durch die in § 6 Abs 1 Satz 2 GebrMG iVm § 14 Abs 4 PatG vorgeschriebene und vom Antragsgegner vorgenommene Einreichung einer Abschrift dieser Anmeldung zu den Akten der Nachanmeldung bekannt. Dann entscheidet sich die Befugnis zur Einsichtnahme in die Akten nach dem berechtigten Interesse an der Geheimhaltung oder der Kenntniserlangung von dem sonstigen Akteninhalt.

Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse, sich gegenüber der Inanspruchnahme aus dem auf die prioritätsbegründende Gebrauchsmusteranmeldung gestützten Klagegebrauchsmuster sachgerecht zu verteidigen. Für eine solche Verteidigung ist regelmäßig der Einwand mangelnder Schutzfähigkeit zu prüfen, der insbesondere die Kenntnis des schutzhindernd in Betracht kommenden Standes der Technik voraussetzt. Dazu sind nicht nur die den unter Schutz gestellten Gegenstand vorwegnehmenden Offenbarungen, sondern auch diejenigen zu rechnen, die ihn im Zusammenhang mit anderen Druckschriften und sonstigen Offenbarungen nahelegen. Für die Verteidigung ist deshalb auch die Kenntniserlangung von dem einer (Patent-)Anmeldung entgegengehaltenen Stand der Technik im Wege der Akteneinsicht für zulässig angesehen worden, obwohl diese (Patent-)Anmeldung bisher nicht veröffentlicht worden war. (vgl. BPatGE 20, 15, 18f). Gleiches gilt für die Kenntniserlangung von dem Prüfungsbescheid, der zu einer prioritätsbegründenden, nicht veröffentlichten (Patent-)Anmeldung

ergangen ist (vgl BPatGE 14, 174, 180). Entsprechendes ist auch für die Kenntniserlangung von dem Recherchenbericht anzuerkennen, der zu einer nicht veröffentlichten prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung ergangen ist.

Demgegenüber erscheint ein berechtigtes Interesse des Antragsgegners, die Einsichtnahme in den Recherchenbericht zu verhindern, nicht begründet. Wenn der Antragsgegner eine Relevanz des Recherchenberichts zur Gebrauchsmusteranmeldung bestreitet, andererseits aber keine konkreten Gründe angibt, wieso dennoch ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse bestehe, kann ihm nicht gefolgt werden.

Für die Entscheidung hinsichtlich der Kosten (§ 18 Abs 3 Satz 1 GebrMG iVm § 80 Abs 1 PatG) war ausschlaggebend, daß das Akteneinsichtsverfahren ein "echtes Streitverfahren" (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, § 80 Rdn 7) ist, bei dem es in der Regel der Billigkeit entspricht, daß der Unterliegende die Kosten trägt.

Goebel

Dr. Schade

Gutermuth

Na/Be/Na/Be