

# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 15/03  
zu 4 Ni 18/03 (EU)

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Akteneinsichtssache**

...

**betreffend das Nichtigkeitsverfahren 4 Ni 18/03**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Richters Müllner als Vorsitzenden, des Richters Dipl.-Ing. Obermayer und der Richterin Schuster

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Einsicht in die Nichtigkeitsakten 4 Ni 18/03 (EP 0 252 850) gewährt.

**G r ü n d e**

1. Die Antragsgegnerin I hat der begehrten Akteneinsicht mit der Begründung widersprochen, sie gehöre zu dem weltweit operierenden S...-Konzern, der eine Veräußerung bestimmter Aktivitäten, die nicht zum Kernbereich des Unternehmens gehörten, plane. Eine entsprechende Veröffentlichung im Internet nenne die "Smartcards" und "point-of-sale terminals", die das mit der Klage angegriffene Patent betreffe. Das Patent-Portfolio, zu dem das Streitpatent gehöre, sei wesentlicher Bestandteil der Bewertung des zur Veräußerung stehenden Unter-

nehmensbereichs. Die Akteneinsicht eröffne einem potentiellen Kaufinteressenten Einblick in die Erfolgsaussichten der Klage und gebe ihm eine wichtige Information zur Bewertung des Patent-Portfolios der Beklagten. Auf Seiten der Beklagten bestehe ein gewichtiges Interesse daran, dies zu verhindern.

Die Antragsgegnerin II hat gegen die beantragte Akteneinsicht keine Einwände erhoben.

2. Dem Antrag auf Akteneinsicht war stattzugeben; die Antragsgegnerin I hat ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse nicht dargetan (§ 99 Abs 3 Satz 3 PatG).

Die Regelung des Rechts der Akteneinsicht ist auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Erfinders und dem Informationsinteresse Dritter über die Erfindung gerichtet. § 99 Abs 1 Satz 1 iVm § 31 Abs 1 PatG gibt im Grundsatz dem Geheimhaltungsinteresse des Erfinders den Vorrang und fordert deshalb für die Akteneinsicht ein berechtigtes Interesse des Antragstellers. Diese Grundregel ist jedoch durch zahlreiche Ausnahmeregelungen praktisch ihrerseits zur Ausnahme geworden (vgl Busse, Patentgesetz, 5. Aufl, § 31 Rn 9, 10). Zu diesen Ausnahmeregelungen zählt nach § 99 Abs 3 Satz 3 PatG auch die Einsicht in die Akten wegen Erklärung der Nichtigkeit eines Patents. Diese ist grundsätzlich frei, es sei denn, ein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers oder des Nichtigkeitsklägers steht ihr entgegen. Dabei muss das der Akteneinsicht entgegenstehende Interesse substantiiert dargelegt werden (BPatG Mitt 79, 137); es muss sich aus dem Inhalt gerade derjenigen Akten ergeben, deren Einsicht widersprochen wird (BGH GRUR 64, 548). Ein schutzwürdiges Gegeninteresse hat die Rechtsprechung zB bei Angaben über betriebsinterne Umsatzangaben, die Rückschlüsse auf die innerbetriebliche Kalkulation zulassen (BGH GRUR 1972, 441; BPatGE 22, 66), Angaben über den Streitwert oder Angaben über Vergleiche (vgl hierzu Busse a.a.O. § 99 Rn 38) angenommen.

Vor diesem Hintergrund hat die Antragsgegnerin zu I ein schutzwürdiges Interesse nicht ausreichend dargelegt. Ihr Vortrag, mit der Akteneinsicht erhalte die Antragstellerin eine wichtige Information zur Bewertung des zu veräußernden Patentportfolios, begründet kein solches Interesse. Zweck der Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren ist es, gerade den Mitbewerbern die Information über den Bestand eines Schutzrechts zu ermöglichen. Dass diese Kenntnis Einfluss auf eine Kaufentscheidung hat, kann im übrigen auch schon deshalb kein der Akteneinsicht entgegenstehendes höherwertiges Interesse begründen, weil die Rechtsinhaberin als Verkäuferin ohnehin nach Treu und Glauben verpflichtet wäre, dem zukünftigen Vertragspartner den Rechtsbestand offenzulegen, ihn jedenfalls nicht zu verheimlichen.

Ein besonderes Geheimhaltungsinteresse an bestimmten Aktenteilen oder Angaben, die Betriebsinterna betreffen, hat die Antragsgegnerin zu I nicht dargetan.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst.

Müllner

Obermayer

Schuster

Pr