

BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 27/03
zu 3 Ni 4/03 (EU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Akteneinsichtssache

...

betreffend das Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 4/03 (EU)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Brandt und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 4/03 (EU) gewährt.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin begehrt durch Übersendung entsprechender Ablichtungen Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 4/03 (EU). Die Nichtigkeitsklägerin hat dem Antrag innerhalb der vorgegebenen Frist von zwei Wochen widersprochen. Die Nichtigkeitsbeklagte hat sich nicht geäußert.

Die Klägerin trägt vor, der Antragstellerin würde ihr (der Klägerin) gegenüber durch eine Akteneinsicht ein massiver Wettbewerbsvorteil gewährt, da die Antragstellerin in die Lage versetzt würde, den Ausgang des Verfahrens abschätzen zu können und den Markteintritt des generischen Produkts der Antragstellerin entsprechend planen zu können. Dies würde ihr einen finanziellen und strategischen Vorteil gegenüber der Nichtigkeitsklägerin auf deren Kosten ohne eigenen Aufwand für ein eigenes Nichtigkeitsverfahren verschaffen.

II.

Der Antrag auf Akteneinsicht hat Erfolg, weil die Parteien des Ausgangsverfahrens ein hinreichend schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung nicht dargelegt haben, § 99 Abs 3 Satz 3 PatG.

1. Die Einsicht in die Akten von Nichtigkeitsverfahren ist grundsätzlich frei, es sei denn, der Patentinhaber beruft sich auf ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse, § 99 Abs 3 Satz 3 PatG (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl., § 99, Rdnr. 26 ff). Auch der Nichtigkeitsklägerin steht nach der Rechtsprechung das Recht zu, eigene schutzwürdige Interessen gegenüber dem Akteneinsichtsbegehren selbständig geltend zu machen (vgl BGH GRUR 1972, 441 – Akteneinsicht IX; BPatGE 25, 34, 35).

Soweit sich die Nichtigkeitsklägerin darauf beruft, dass die Antragstellerin bei Gewährung der Akteneinsicht in die Lage versetzt würde, den Ausgang des Verfahrens abschätzen und den Markteintritt ihres Produkts entsprechend planen zu können, was ihr einen finanziellen und strategischen Vorteil gegenüber der Nichtigkeitsklägerin auf deren Kosten ohne eigenen Aufwand für ein eigenes Nichtigkeitsverfahren verschaffen würde, steht dies dem Recht der Antragstellerin auf Akteneinsicht nicht entgegen. Weder der Vorschrift des § 99 Abs 3 Satz 3 PatG noch der dazu ergangenen Rechtsprechung lassen sich Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass es für die Beurteilung des schutzwürdigen Interesses einer Partei

des Ausgangsverfahrens entscheidend auf den für das Betreiben des zugrundeliegenden Nichtigkeitsverfahrens getätigten Aufwand oder die Verschaffung eines Wettbewerbsvorteils durch Ersparen eines solchen Aufwands seitens des Akteneinsichtsbegehrenden ankommt. Ein solches, das Akteneinsichtsbegehren überwiegendes schutzwürdiges Interesse wird in erster Linie vielmehr dann angenommen, wenn konkret dargelegt wird, dass die Akten Betriebsinterna, Angaben über betriebliche oder geschäftliche Verhältnisse, persönlichkeitsbezogene Umstände oder sonstige Bestandteile enthalten, deren Kenntnis über das hinaus ginge, was sinnvoll und erforderlich ist, um etwa die Erfolgsaussichten einer eventuellen eigenen Nichtigkeitsklage zu beurteilen (vgl. Benkard, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr. 18; BGH GRUR 1972, 195 – Akteneinsicht VIII). Das ist hier nicht der Fall.

Es ist schon fraglich, ob die Erfolgsaussichten einer bereits anhängigen Nichtigkeitsklage eines Dritten – hier der Klägerin-, zumal in einem wie hier relativ frühen Stadium des Verfahrens, tatsächlich allein aufgrund des Vorbringens der Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ebenso wie die Verfahrensdauer hinreichend zuverlässig abgeschätzt werden können, um eigene wirtschaftliche Entscheidungen und Planungen, wie zB Markteinführungen, darauf zu gründen oder sich gar einen strategischen Vorteil gegenüber der Nichtigkeitsklägerin zu verschaffen. Hierbei ist insbesondere die in der Praxis nicht seltene Konstellation in Betracht zu ziehen, dass sich die Parteien des Nichtigkeitsverfahrens einigen und die Klage zurückgenommen wird, so dass gegebenenfalls die Antragstellerin letztlich doch nicht der Notwendigkeit enthoben ist, eine eigene Nichtigkeitsklage zu erheben und den dafür nötigen Aufwand zu tätigen. Das Vorbringen der Klägerin ist jedenfalls nicht substantiiert genug, um daraus ein die freie Akteneinsicht überwiegendes oder auch nur einschränkendes Gegeninteresse herzuleiten.

Maßgeblich ist jedoch, dass es der Antragstellerin, wie jedem Dritten, nicht verwehrt werden kann, sich etwa zur Vorbereitung einer möglicherweise eigenen Nichtigkeitsklage anhand der Akten des Ausgangsverfahrens Kenntnisse über den Patentgegenstand zu verschaffen oder sich darüber zu informieren, inwieweit, mit

welchen Mitteln und mit welchem Erfolg das Streitpatent angegriffen und verteidigt worden ist. Die von der Nichtigkeitsklägerin geltend gemachten Interessen haben demgegenüber zurückzutreten. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit der Akteneinsicht nach § 99 Abs 3 Satz 3 PatG voraussetzt, dass ein Nichtigkeitsverfahren bereits anhängig ist bzw war, in dessen Rahmen die dortigen Parteien notwendigerweise Zeit, Arbeit und Geld aufgewendet haben. Der Umstand, dass solche unvermeidlichen Investitionen getätigt werden mussten, kann daher allein kein durchgreifendes Argument für ein das Akteneinsichtsbegehren überwiegendes Gegeninteresse der Parteien des Ausgangsverfahrens darstellen.

2. Die Nichtigkeitsbeklagte hat sich zu dem Antrag auf Akteneinsicht nicht geäußert, so dass insoweit eine Interessenabwägung nicht möglich ist. Es ist insbesondere nicht Aufgabe des Senats, die Verfahrensakten oder einzelne Schriftsätze daraufhin zu überprüfen, ob Teile von der Akteneinsicht betroffen sind, die die Interessen der Verfahrensbeteiligten objektiv berühren könnten (BGH BIPMZ 1971, 371; BPatGE 34, 9; Busse, PatG, 5. Aufl., § 99, Rdnr. 39; Schulte, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr. 10).

Hellebrand

Dr. Proksch-Ledig

Brandt

Pr