



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 7/12 zu

3 Ni 5/11 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Akteneinsichtssache

...

...

wegen Akteneinsicht
betreffend die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 5/11 (EP)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitsssenat) des Bundespatentgerichts am 8. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Guth und Dipl.-Chem. Dr. Gerster

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Akteneinsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 5/11 (EP) gewährt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin beantragt Einsicht in die Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens 3 Ni 5/11 (EP).

1. Die Antragsgegnerin I und Nichtigkeitsbeklagte hat dem Antrag widersprochen. Der Antrag auf Akteneinsicht sei zurückzuweisen, weil bestimmte Ab-

schnitte des als Anlage NiK20 von der Nichtigkeitsklägerin überreichten Expertenberichts von Dr. K... auf Informationen aus vertraulichen Unterlagen der Beklagten Bezug nehme, an deren Geheimhaltung sie ein schutzwürdiges Interesse besitze. Denn die Informationen könnten verwendet werden, um korrespondierende Patente der Beklagten anzugreifen.

Die Nichtigkeitsbeklagte stellt sinngemäß die Anträge,

den Antrag auf Akteneinsicht zurückzuweisen,
hilfsweise das Dokument NiK20 von der Akteneinsicht auszuschließen,
weiter hilfsweise, die Abschnitte 6.14, 8.11 (b), 8.11 (c) und 8.11 (d) des Dokuments NiK20 von der Akteneinsicht auszuschließen.

Die Antragstellerin tritt dem entgegen und trägt vor, ein Geheimhaltungsinteresse der Beklagten sei nicht substantiiert dargelegt worden. Es sei nicht ersichtlich, dass die im Dokument NiK20 enthaltenen Informationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich seien, da sogar die Nichtigkeitsklägerin davon Kenntnis habe.

3. Die Antragsgegnerin II und Nichtigkeitsklägerin hat der Akteneinsicht zugestimmt.

II.

Der Antrag auf Akteneinsicht ist begründet.

Gemäß § 99 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 31 PatG steht die Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens dritten Personen grundsätzlich frei. Die freie Akteneinsicht umfasst grundsätzlich die gesamten Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens einschließlich in dieses Verfahren eingeführte Aktenteile aus Patentverlet-

zungsverfahren (BGH GRUR 2007, 815 - Akteneinsicht XVIII). Erst wenn von Seiten der Parteien des Ausgangsverfahrens ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse substantiiert dargetan und gegebenenfalls glaubhaft gemacht wird, ist ein schutzwürdiges Gegeninteresse durch den jeweiligen Antragsteller darzulegen und eine Abwägung der geltend gemachten Interessen vorzunehmen (vgl. BGH, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII; sowie Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdn. 30).

1. Die Antragsgegnerin I hat lediglich hinsichtlich der Abschnitte 6.14, 8.11 (b), 8.11 (c) und 8.11 (d) des Dokuments NiK20 ein Geheimhaltungsinteresse geltend gemacht. Hinsichtlich der übrigen Aktenteile sind darum der Akteneinsicht entgegenstehende Gründe nicht ersichtlich.

2. Aber auch in Bezug auf die Abschnitte 6.14, 8.11 (b), 8.11 (c) und 8.11 (d) des Dokuments NiK20 hat die Beklagte ein Geheimhaltungsinteresse nicht hinreichend dargelegt.

Zwar enthalten - wie von der Beklagten vorgetragen - die genannten Passagen der NiK20 Bezüge zu vertraulichen Dokumenten der Patentinhaberin (Confidential Documents ... from Merial's disclosure), wie etwa in den Abschnitten 6.14, 8.11 (b) ersichtlich wird. Bei dem hier in Frage stehenden Dokument NiK20 handelt es sich jedoch um einen Expertenbericht bzw. um ein Gutachten, das für einen Prozess der Nichtigkeitsklägerin gegen die Nichtigkeitsbeklagte vor dem High Court of Justice Chancery Division Patents Court erstellt und in diesem vorgelegt worden ist. Kopien von Aktenteilen eines anderen Prozesses, insbesondere eines Verletzungsprozesses, die von den Parteien in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden sind, unterliegen nach der Rechtsprechung aber grundsätzlich der freien Akteneinsicht (vgl. BGH, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht VIII). Dass diese Aktenteile dabei auch Ausführungen zu technischen und rechtlichen Sachverhalten enthalten können, ist eine Selbstverständlichkeit und steht der Gewährung von Einsicht in diese Akten nicht entgegen. Erst wenn von Seiten der Parteien des

Ausgangsverfahrens ein konkretes, der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse dargetan und gegebenenfalls glaubhaft gemacht wird, ist ein schutzwürdiges Gegeninteresse durch den jeweiligen Antragsteller darzulegen und - sofern ein solches substantiiert dargetan ist - von Seiten des Senats eine Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 143, 144 - Akteneinsicht XV, GRUR 2007, 133 - Akteneinsicht XVII; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdn. 30). Ein solches der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse wird etwa bejaht, wenn die fraglichen Unterlagen detaillierte Angaben über konkrete Verletzungsformen enthalten und außenstehenden Dritten über die Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens ein ungerechtfertigter Einblick in technische Entwicklungen eines Wettbewerbs ermöglicht würde.

Das von der Nichtigkeitsklägerin und Antragsgegnerin I im vorliegenden Fall zur Frage der erfinderischen Tätigkeit eingereichte Gutachten enthält jedoch weitgehend Einschätzungen des Verfassers zum Vorgehen eines Fachmanns auf der Grundlage des ihm bekannten Standes der Technik, wie sie grundsätzlich der freien Akteneinsicht unterliegen (vgl. auch BPatGE 22, 66, 68 f.). Der bloße Vortrag, die fraglichen Schriftsätze bzw. die genannten Textstellen enthielten Ausführungen zu der Eignung von Transcutol als Lösungsmittel, ist für sich genommen nicht geeignet, ein Geheimhaltungsinteresse hinreichend zu substantiieren. Abgesehen davon, dass weder die Patente noch deren Gegenstände, die möglicherweise Ziel eines Angriffs sein könnten, näher spezifiziert werden, fehlt auch jeglicher Vortrag, inwiefern diese in NiK20 enthaltenen und nur mittelbar erschließbaren (Teil-)Informationen konkret ein Vorgehen gegen diese - nicht näher umrissenen - Schutzrechte erleichtern oder veranlassen könnten. Es ist auch weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Expertenbericht NiK20 nicht bereits im Verfahren vor dem High Court of Justice in vollem Umfang - etwa im Wege der Akteneinsicht - öffentlich zugänglich ist. Dass dieser Bericht für Dritte möglicherweise nicht leicht zu erlangen ist, begründet jedenfalls noch nicht ein schutzwürdiges Interesse an dessen Geheimhaltung (vgl. BPatG Beschluss vom 7. 3.1994 3 ZA (pat) 6/94, Leitsatz veröffentlicht in juris).

Eine Beschränkung der beantragten Akteneinsicht kommt daher nicht in Betracht. Um ein schutzwürdiges Interesse i. S. v. § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG hinreichend substantiiert darzulegen, hätte es vielmehr detaillierter Angaben hierzu von Seiten der Nichtigkeitsbeklagten und Antragsgegnerin I bedurft.

Schramm

Guth

Dr. Gerster

Pr/Ci