



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 14/21 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent

2 256 132

(DE 60 2004 046 929)

(hier: Anwendung des § 145a PatG)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Januar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz sowie durch die Richterin Dr. Münzberg

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten, gemäß § 145a PatG i.V.m. § 16 Abs. 1, 2, §§ 17, 18 und 20 GeschGehG, die in den Absätzen 1.2 und 1.2.1 bis 1.2.7 der Widerspruchsbeurteilung vom 14.01.2022 enthaltenen Ausführungen vor Zustellung der Widerspruchsbeurteilung als geheimhaltungsbedürftig einzustufen, wird zurückgewiesen.

Gründe:

Der Antrag der Beklagten ist mangels Rechtsgrundlage zurückzuweisen.

§ 145a PatG ist - wie auch die Beklagte einräumt - nach seinem Wortlaut nicht auf Nichtigkeitsklagen anwendbar. Die von der Beklagten aus diesem Grund geltend gemachte analoge Anwendung scheitert an der Existenz einer Regelungslücke. Entgegen der Ansicht der Beklagten hat der Gesetzgeber die Anwendung für das Nichtigkeitsverfahren nämlich nicht „übersehen“, sondern die Anwendung der Vorschriften des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)

für dieses Verfahren bewusst ausgenommen. In der Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drs. 19/25821, S. 31 f. und 56 f.; BR-Drs. 683/20, S. 31 und 61) hat der Gesetzgeber mehrfach die Anwendbarkeit des § 145a PatG allein für Patentstreitsachen i.S.d. § 143 Abs. 1 PatG und Zwangslizenzverfahren nach § 85 PatG dargestellt und näher erläutert. Dies kann nur so verstanden werden, dass sich der Gesetzgeber bewusst gegen eine Anwendung dieser Vorschrift auch für Nichtigkeitsklagen entschieden hat, zumal sich die entsprechenden Vorschriften für Nichtigkeitsklagen in unmittelbarer Nähe zu den vom Gesetzgeber bei der Anwendbarkeit des neuen § 145a PatG berücksichtigten Zwangslizenzverfahren befinden.

Ungeachtet dessen ist auch nicht erkennbar, aus welchem Grund es eines vergleichbaren Schutzes auch im Nichtigkeitsverfahren bedürfen sollte, denn dieses Verfahren betrifft allein die Frage einer geltend gemachten fehlenden Schutzfähigkeit für ein der Öffentlichkeit bereits bekanntgemachtes Patent ausschließlich anhand von ebenfalls der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemachten technischen Lehren. Sofern eine Partei für ihre Begründung auf geheimhaltungsbedürftige Geschäftsgeheimnisse abstellen möchte, widerspricht dies mithin dem grundlegenden Charakter des Nichtigkeitsverfahrens, da nicht offenbarte Informationen weder die Patentfähigkeit begründen, noch sie in Frage stellen können. Da die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen für die Beurteilung des Vorliegens eines Nichtigkeitsgrundes mithin nicht entscheidungserheblich werden kann, obliegt es der eigenen Beurteilung der jeweiligen Partei, ob sie solche nicht entscheidungserheblichen Informationen im Nichtigkeitsverfahren offenbaren möchte oder nicht. Soweit dies lediglich zur Erläuterung eines nicht entscheidungserheblichen „Randgeschehens“ - wie etwa einer anhängigen Verletzungsklage - erfolgt, wird es sich in der Regel um Informationen handeln, die den anderen beteiligten Parteien bereits bekannt sind; im Übrigen ist die ein Geschäftsgeheimnis offenbarende Partei gegen die Kenntnisnahme durch Dritte durch § 99 Abs. 2 PatG hinreichend geschützt. Weshalb darüber hinaus die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen, die den anderen Parteien nicht bereits

bekannt sind, mangels jeder Entscheidungserheblichkeit notwendig sein sollte, ist demgegenüber nicht erkennbar.

Mangels Geltung des § 145a PatG im Nichtigkeitsverfahren war der auf seine Anwendung gerichtete Antrag der Beklagten daher zurückzuweisen.

Soweit die Beklagte darüber hinaus mehrere Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt hat, kann hierüber nicht pauschal, sondern nur im Hinblick auf konkrete Verfahrenssituationen gestellt werden. Der Senat versteht die schriftlich eingereichten Anträge daher nur als Ankündigung zur Stellung entsprechender, konkret verfahrensbezogener Anträge, so dass er über sie erst nach entsprechender Wiederholung durch die Beklagte in der jeweiligen Verfahrenssituation befinden wird.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg