

Ia ZB 221/63

2543 097

Verkündet
am 26. Mai 1964
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

B e s c h l u ß

In Sachen

der Farbenfabriken B. Aktiengesellschaft in L.,

Antragsgegnerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

die Firma A. Ka. K. Co., Ltd., in T. (J.),

Antragstellerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte vor dem Bundespatentgericht:
Patentanwälte Dr. A., Dr. B.,
Dr. C. in -

betreffend Einsicht in die Akten der Patentanmeldung
B 1773 IV d/39 c

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 21. Mai 1964 unter Mitwirkung des Senats-
präsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng,
Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin
wird der Beschluß des 5. Senats des Bundespatent-
gerichts vom 19. Juni 1963 aufgehoben. Die Sache wird
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zurückverwiesen, dem auch die Ent-
scheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfah-
rens übertragen wird.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes für das Rechts-
beschwerdeverfahren wird auf 5 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Die Antragsgegnerin hatte auf eine am 27. Januar 1950 bei dem Deutschen Patentamt eingereichte und auf sie umgeschriebene Patentanmeldung betreffend Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von geformten Gebilden aus Polyamiden die Erteilung eines Patentos beantragt (B 1773 IV c/39 c). Die Anmeldung wurde am 7. Juni 1951 bekanntgemacht. Nach Prüfung der gegen die Patenterteilung erhobenen Einsprüche wurde das nachgesuchte Patent zunächst durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 39 c des Deutschen Patentamts erteilt, auf Beschwerde von Einsprechenden aber durch rechtskräftig gewordenen Beschluß des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 21. Februar 1956 versagt.

Mit Eingabe an das Deutsche Patentamt vom 26. September 1962 hat die Antragstellerin durch ihre deutschen Patentanwälte Antrag auf Einsicht in die Akten der Patentanmeldung gestellt. Die Antragsgegnerin hat dem Antrag widersprochen, weil die Wirkung des einstweiligen Schutzes mit der Versagung des Patentos entfallen und ein Verfahren zu der Anmeldung nicht mehr anhängig sei; sie hat ferner geltend gemacht, daß sie ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung zumindest der nach der Bekanntmachung erwachsenen Akteneteile habe, weil darin die technische Bedeutung des erfindungsgemäßen Verfahrens über die bekanntgemachten Unterlagen hinaus nachgewiesen sei und weil die Antragstellerin die durch die Akteneinsicht gewonnenen Erkenntnisse vermutlich zur technischen Ausnutzung des Verfahrens in Japan und zu Angriffen auf das der deutschen Anmeldung entsprechende japanische Patent 232 937 benutzen wolle.

Die Patentabteilung IV d des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß vom 28. Januar 1963 der Antragstellerin auf Grund des § 24 Abs. 3 PatG uneingeschränkte Einsicht in die Akten gewährt. Die von der Antragsgegnerin dagegen erhobene Beschwerde ist durch Beschluß des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 1963 (5 W 39/63) auf ihre Kosten zurückgewiesen worden.

- 3 -

Gegen diesen Beschluß hat die Antragsgegnerin frist- und formgerecht das vom Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Antragstellerin ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten gewesen.

II. Der Rechtsbeschwerde konnte jedenfalls im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschwerdesenat hat sich in der Begründung des angefochtenen Beschlusses der Auffassung des 4. Senats des Bundespatentgerichts in dessen Beschluß 4 W 84/62 vom 17. September 1962 (BPatGerE 2, 41) angeschlossen, nach der auch die Akten einer nach Bekanntmachung zurückgenommenen Anmeldung oder eines versagten Patentes gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG auf einfachen Antrag grundsätzlich offenzulegen sind. Dieser Auffassung ist entgegen den Angriffen, die im Schrifttum und hier von der Rechtsbeschwerde dagegen erhoben worden sind, im Ergebnis zuzustimmen.

a) Bis zur Neuregelung des Patentwesens durch das am 1. Juli 1961 in Kraft getretene Sechste Überleitungsgesetz vom 25. März 1961 (BGBl I 274) waren im Patentgesetz selbst lediglich Vorschriften darüber enthalten, daß die Einsicht in die Patentrolle sowie in die Beschreibungen, Zeichnungen, Modelle und Probestücke, auf Grund deren die Patente erteilt worden sind, jedermann freistehe, sowie darüber, daß gleichzeitig mit der Bekanntmachung einer Patentanmeldung die Anmeldung mit sämtlichen Anlagen beim Patentamt zur Einsicht für jedermann auszulegen sei (§ 24 Abs.3, § 30 Abs.3 Satz 1 PatG i.d. Fassung



des Fünften Überleitungsgesetzes vom 18. Juli 1953 - BGBl I 615, 623). Diese Vorschriften sind im wesentlichen unverändert in die nach dem Sechsten Überleitungsgesetz geltende Fassung des Patentgesetzes vom 9. Mai 1961 (BGBl I 550) übernommen worden. Die Einsicht in die beim Patentamt geführten Akten dagegen war vordem nur in der Verordnung über das Deutsche Patentamt - DPAVO - vom 6. Juli 1936/1. August 1953 (RGBl 1936 II 219/BGBl 1953 I 714) geregelt, nach deren § 34 Abs. 1 das Patentamt nach seinem Ermessen jedem in Eingaben und Verhandlungen Einsicht gewähren konnte, soweit diese gesetzlich nicht beschränkt war. Jetzt enthält auch das Patentgesetz selbst Vorschriften über die Akteneinsicht: in den durch das Sechste Überleitungsgesetz eingefügten Sätzen 2 und 3 des § 24 Abs. 3 ist bestimmt, daß in die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente sowie die dazugehörenden sonstigen Modelle und Probestücke Einsicht nur auf Antrag gewährt wird, daß vor der Entscheidung der Patentsucher oder Patentinhaber zu hören ist, und daß die Einsicht nicht gewährt wird, wenn und soweit der Patentsucher oder der Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut; in dem - hier nicht interessierenden - Satz 4 ist ferner die Einsicht in die Akten von Patenten, deren Gegenstand ein Staatsgeheimnis ist, geregelt. Daneben findet sich auch jetzt eine Vorschrift über Akteneinsicht wiederum in der Verordnung über das Deutsche Patentamt - DPAVO - vom 9. Mai 1961 (BGBl I 585), nach deren § 18 Abs. 1 das Patentamt, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen getroffen sind, jedermann auf Antrag insoweit Einsicht in die Akten des Patentamts sowie in die dazu gehörenden Modelle und Probestücke gewähren kann, als ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Der Unterschied der beiden Regelungen liegt auf der Hand: während nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG der die Akteneinsicht Begehrende lediglich einen Antrag zu stellen braucht und der Schutzrechtsinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartun muß, hat nach § 18 Abs. 1 DPAVO umgekehrt der An-

tragsteller schon mit der Stellung des Antrags ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen.

b) Schon der Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG spricht dafür, unter den Akten "bekanntgemachter Patentanmeldungen" die Akten aller Patentanmeldungen zu verstehen, die einmal bekanntgemacht worden sind, mögen diese auch infolge Zurücknahme der Anmeldung oder Versagung des Patents (§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG) nicht zur Erteilung eines Patents geführt haben, und unter den Akten "erteilter Patente" die Akten aller einmal erteilten Patente, mögen diese auch inzwischen durch rechtskräftige Entscheidung für nichtig erklärt (§ 13 Abs. 1 PatG) oder durch Zeitablauf (§ 10 Abs. 1 PatG) oder aus einem der in § 12 Abs. 1 PatG genannten Gründe, z.B. infolge Verzichts, erloschen sein. Denn die Bezeichnungen "Akten bekanntgemachter Anmeldungen" und "Akten erteilter Patente" treffen ihrem Wortlaut nach auch für diese Fälle zu. Es ließe sich zwar daran denken, daß der Ton auf die Wörter "Patentanmeldungen" und "Patente" zu legen wäre. Das hätte zur Folge, daß darauf abgestellt werden könnte, ob die bekanntgemachten Patentanmeldungen noch anhängig und die erteilten Patente noch in Kraft sind. Für eine solche Lesart bietet der Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 jedoch keinen hinreichenden Anhalt. In Satz 3 heißt es allerdings, daß der "Patentsucher" oder "Patentinhaber" zu hören ist und ein der Akteneinsicht etwa entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartun kann. Der Gebrauch dieser Wörter rechtfertigt jedoch nicht den Schluß, daß ein "Patentsucher" oder "Patentinhaber" noch als solcher vorhanden, die Anmeldung also noch anhängig oder das Patent noch in Kraft sein müßte. Nach der Auffassung des Senats liegt es vielmehr näher, darin lediglich eine über den Anwendungsbereich des Satzes 2 nichts aussagende Kurzbezeichnung für diejenigen Personen zu sehen, denen die in Satz 3 genannten Rechte zustehen sollen. Die Erwägung, daß diese Personen weggefallen oder nicht mehr auffindbar sein könnten, wenn die Akteneinsicht

längere Zeit nach Erlöschen des Schutzrechts begehrt wird, steht dem nicht entgegen. Es ist selbstverständlich und bedurfte keines besonderen Ausspruchs im Gesetz, daß die Anhörung entfallen muß, wenn kein Anhörungsberechtigter vorhanden oder auffindbar ist.

c) Mehr noch als schon der Wortlaut sprechen die Entstehungsgeschichte, der mit der Neuregelung verfolgte Zweck der Vorschriften und der Gesetzeszusammenhang dafür, die Akten nach Bekanntmachung zurückgenommener oder durch Versagung des Patents zurückgewiesener Anmeldungen und die Akten nach Erteilung für nichtig erklärter oder erloschener Patente in den Anwendungsbereich des § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG einzubeziehen.

Der Gesetzgeber des Sechsten Überleitungsgesetzes hat nicht etwa, wie behauptet worden ist, das vordem in § 34 DPAVO a.F. geregelte Akteneinsichtsverfahren auf § 24 Abs. 3 PatG n.F. einerseits und § 18 Abs. 1 DPAVO n.F. andererseits "aufgeteilt". Die Regelung in § 24 Abs. 3 Satz 2 bis 4 PatG n.F. ist vielmehr die einzige vom Gesetzgeber des Sechsten Überleitungsgesetzes geschaffene gesetzliche Regelung des Akteneinsichtsrechts im Patentwesen. Die Vorschrift des § 18 DPAVO n.F. ist nachträglich vom Bundesminister der Justiz im Verordnungsweg erlassen worden, während im Sechsten Überleitungsgesetz selbst an keiner Stelle auf eine zu § 24 Abs. 3 PatG n.F. hinzutretende weitere Vorschrift über die Akteneinsicht hingewiesen wird.

Die Einfügung von Vorschriften über Akteneinsicht in § 24 Abs. 3 PatG ist nach der Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf des Sechsten Überleitungsgesetzes (BT-Drucks. 1749 der 3. Wahlperiode Seite 32 zu Nr. 15/16, abgedruckt u.a. auch in BIPMZ 1961, 140, 146) deshalb erfolgt, weil den seit langem erhobenen, als berechtigt anerkannten Forderungen der

beteiligten Kreise Rechnung getragen werden sollte, auch die Erteilungsakten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente zur Einsicht freizugeben, soweit nicht ein schutzwürdiges Interesse des Patentsuchers oder des Patentinhabers entgegenstehe. Da nun bis dahin die Einsicht in die Erteilungsakten zwar im Gesetz überhaupt nicht geregelt, aber doch, wie allgemein bekannt, nach Maßgabe einer umfangreichen Spruchpraxis des Patentamts auf Grund des § 34 DPAVO a.F. gewährt worden war, können die erwähnten Forderungen der beteiligten Kreise und die ihnen Rechnung tragenden Bestimmungen des Gesetzgebers nur so verstanden werden, daß dieser sich aus der Spruchpraxis des Patentamts ergebende vorherige Rechtszustand durch den mit der Einfügung der neuen Sätze 2 und 3 in den § 24 Abs. 3 PatG geschaffenen neuen Rechtszustand abgelöst werden sollte, dessen sachliche Neuerung gegenüber dem vorherigen Rechtszustand eben darin besteht, daß nicht mehr, wie vorher nach der Spruchpraxis des Patentamts, der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen, sondern der Patentsucher oder Patentinhaber ein der Akteneinsicht etwa entgegentretendes schutzwürdiges Interesse darzutun hat. Daraus folgt, daß die Akteneinsichtsansträge, die das Patentamt vorher nach § 34 DPAVO a.F. behandelt hatte, nunmehr nach § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG n.F. zu behandeln sind, soweit der Wortlaut dieser Vorschriften das zuläßt. Nun sind aber Anträge auf Einsicht in Anmelde- und Erteilungsakten vorher schon mangels einer anderen Vorschrift stets nach § 34 DPAVO a.F. zu behandeln gewesen und auch behandelt worden, gleichgültig, ob die Anmeldung zurückgenommen, das Patent versagt oder das erteilte Patent für nichtig erklärt oder erloschen war; mag auch in diesen letzteren Fällen die Gewährung der Akteneinsicht in der Regel versagt und nur ausnahmsweise bei Glaubhaftmachung eines besonderen Interesses an der Einsichtnahme gewährt worden sein, so ist doch eben auch in diesen Fällen die Gewährung der Akteneinsicht auf Grund des § 34 DPAVO a.F. nicht schlechthin ausgeschlossen, sondern an sich möglich gewesen (vgl. Reimer,

PatG 2. Aufl. § 24 Rdn. 24 und 28; Busse, PatG 2. Aufl. § 24 Anm. 12 I S. 319/320). Auch in diesen Fällen muß sich infolge der Ablösung des vorherigen durch den neuen Rechtszustand die Akteneinsicht dahor nunmehr nach § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG n.F. richten. Ausgenommen davon sind wegen des insofern eindeutigen Wortlauts des Satzes 2 lediglich die Akten von Patentanmeldungen, die nicht oder noch nicht bekanntgemacht worden sind und auch nicht anderweit zur Erteilung eines Patentbeschlusses geführt haben; hier macht nunmehr das Gesetz nicht mehr lediglich einen Unterschied in bezug auf die Stärke der zu berücksichtigenden Interessen, sondern einen Einschnitt in der Anwendung des Akteneinsichtsrechtes überhaupt. Zur Ausfüllung der damit entstandenen Lücke in der Regelung der Akteneinsicht bei den Akten nicht bekanntgemachter Patentanmeldungen ist die Vorschrift des § 18 DPAVO n.F. heranzuziehen, nach deren Absatz 1 jedoch ebenso wie nach der früheren Spruchpraxis zu § 34 DPAVO a.F. der Antragsteller schon mit der Stellung des Antrags ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen hat.

Dadurch, daß das Gesetz für die Einleitung des Akteneinsichtsverfahrens nicht mehr den Nachweis eines berechtigten Interesses des Antragstellers an der Akteneinsicht verlangt, ist nunmehr ganz allgemein der Ansatzpunkt für die sachliche Prüfung des Einsichtsbegehrens vom Vorbringen des Antragstellers auf das Vorbringen des Antragsgegners verlagert. Das Gesetz selbst macht diese Neuerung durch die Aufgliederung seiner Vorschriften in zwei Sätzen besonders augenfällig; Satz 2, der zunächst einmal festlegt, welche Akten überhaupt Gegenstand der im Gesetz geregelten Akteneinsicht sein können, bestimmt im übrigen nur, daß der die Akteneinsicht Begehrende einen Antrag zu stellen hat; und erst Satz 3, der von dem weiteren Verfahren und von der Entscheidung über den Antrag handelt, bestimmt zugleich, was Gegenstand der vom Patentamt vorzunehmenden Sach-

prüfung sein soll: die Schutzwürdigkeit der vom Antragsgegner bei seiner Anhörung dem Akteneinsichtsbegehren etwa entgegengestellten Interessen. Das bedeutet nun zwar nicht, daß es bei der Entscheidung über die unter die gesetzliche Regelung fallenden Anträge auf das Interesse des Antragstellers an der Akteneinsicht überhaupt nicht mehr ankommen könnte; vielmehr liegt es, wie noch näher auszuführen ist, schon im Begriff der "Schutzwürdigkeit", die den der Akteneinsicht entgegengestellten Interessen zukommen muß, daß ihre Prüfung im Einzelfall eine Berücksichtigung auch der Interessen des Antragstellers erforderlich machen kann. Den Anstoß und den Ansatzpunkt für eine Interessenprüfung durch das Patentamt aber gibt bei den unter die gesetzliche Regelung fallenden Anträgen erst dasjenige, was der Antragsgegner bei seiner Anhörung zu dem Antrag vorbringt; und wenn er sich überhaupt nicht zu dem Antrag äußert, so findet auch keine Interessenprüfung statt. Darin liegt die "Erleichterung" der Akteneinsicht, mit der der Gesetzgeber nach den Ausführungen der Amtlichen Begründung den Wünschen der beteiligten Kreise Rechnung tragen wollte.

Aus diesen schon im Aufbau der Vorschriften zutage tretenden Grundgedanken der gesetzlichen Regelung folgt zugleich, daß Erwägungen, die sich auf die Interessenlage bei der Akteneinsicht beziehen, wenn überhaupt, so nur im Rahmen der in Satz 3 vorgesehenen Interessenprüfung und nicht bereits bei der Abgrenzung des in Satz 2 bestimmten Anwendungsbereichs der im Gesetz getroffenen Regelung eine Rolle spielen können. Das gilt zunächst für die Erwägungen darüber, welches der gesetzgeberische Grund für die Gewährung von Akteneinsicht im Patentwesen überhaupt und für ihre Erleichterung durch das Sechste Überleitungsgesetz im besonderen gewesen ist. Es gilt aber ebenso auch für die darauf aufbauende Frage, ob und inwieweit es für die Gewährung der Akteneinsicht im einzelnen Falle von Be-

deutung sein kann, wenn der die Akteneinsicht in erster Linie rechtfertigende Grund, den vom Patentschutz betroffenen Dritten die vollständige Unterrichtung über die Rechtsbeständigkeit, den Inhalt und den Schutzzumfang des Schutzrechts zu ermöglichen, entweder völlig entfallen ist oder nur noch in Sonderfällen geltend gemacht werden kann. Soweit sich hier die Interessenlage in bezug auf die Akteneinsicht verändert hat, kann das nach der gesetzlichen Regelung nur bei der Interessenprüfung im Einzelfall gemäß Satz 3 berücksichtigt werden. Daß in jedem Einzelfall ein vom Antragsgegner der Akteneinsicht entgegengehaltenes schutzwürdiges Interesse zu berücksichtigen ist, soll nach dem Inhalt, dem Aufbau und dem Zweck der gesetzlichen Vorschriften ein ausreichender Schutz für die Anmelder und Inhaber von Patenten sein, in deren Akten Dritte Einsicht nehmen wollen. Den ihnen zu gewährenden Schutz hinsichtlich der Akten von bekanntgemachten Anmeldungen oder erteilten Patenten, aus denen Rechte nicht mehr oder nur noch für die Vergangenheit hergeleitet werden können, ganz allgemein dadurch zu verstärken, daß diese Akten überhaupt nur besonders interessierten Antragstellern offengelegt werden, liegt nicht im Sinne der vom Gesetz getroffenen Regelung.

Würde der Anwendungsbereich der gesetzlichen Vorschriften über die Akteneinsicht nach Merkmalen abgegrenzt, die sich nicht eindeutig aus ihrem Wortlaut ergeben, so würde das schließlich auch nicht mit dem Umstand zu vereinbaren sein, daß für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Besetzung des Beschwerdesenats, also der "gesetzliche Richter" im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, nach § 36d Abs. 1 PatG davon abhängig gemacht ist, ob ein "Fall des § 24 Abs. 3" vorliegt. Es ist davon auszugehen, daß der Gesetzgeber die Bestimmung des gesetzlichen Richters von Merkmalen abhängig machen wollte, die im Wortlaut des Gesetzes möglichst klar niedergelegt sind und

sich im einzelnen Fall unschwer feststellen lassen (vgl. auch BVerfG vom 24. März 1964 in NJW 1964, 1020 Nr. 2). Es kann entgegen der in einer anderen Rechtsbeschwerdesache (Ia ZB 18/63) von der dortigen Antragstellerin geäußerten Meinung auch nicht angenommen werden, daß der Gesetzgeber des Sechsten Überleitungsgesetzes eine gewisse Unklarheit der in § 36d Abs. 1 PatG niedergelegten Merkmale zur Bestimmung des gesetzlichen Richters in Kauf genommen habe und habe in Kauf nehmen können, weil in Zweifelsfällen die letzte Vorschrift des § 36d Abs. 1 eingreife, nach der "im übrigen" der Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern entscheidet. Diese Vorschrift kann sich nur auf die in § 36d Abs. 1 überhaupt nicht genannten Fälle beziehen, nicht aber auf solche Fälle, bei denen es zweifelhaft sein könnte, ob sie zu den in § 36d Abs. 1 genannten Fällen gehören. Würde die Bestimmung des gesetzlichen Richters davon abhängig gemacht, ob die im Gesetz niedergelegten Merkmale im einzelnen Fall zweifelsfrei gegeben sind oder nicht, so würde sie erst recht unklar werden. Das Erfordernis klarer Bestimmbarkeit des gesetzlichen Richters spricht sonach maßgeblich dafür, daß bei der Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Vorschriften des § 24 Abs. 3 PatG nicht darauf abgestellt werden sollte, ob aus der Anmeldung oder dem Patent noch Rechte hergeleitet werden können oder nicht; denn das ist oft zweifelhaft und nicht ohne weiteres festzustellen.

d) Hiernach ist dem "Leitsatz" der Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. September 1962 in BPatGerE 2, 41, daß auch die Akten einer nach Bekanntmachung zurückgenommenen Anmeldung oder eines versagten Patents - (und ebenso die eines für nichtig erklärten oder erloschenen Patents) - gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG auf einfachen Antrag grundsätzlich offenzulegen sind, in dem Sinne zuzustimmen, daß eben auch diese Akten unter die in § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG

getroffene Regelung fallen, nach der die Erteilungsakten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente - wie es in der Amtlichen Begründung heißt - vorbehaltlich eines entgegenstehenden schutzwürdigen Interesses des Patentsuchers oder Patentinhabers "zur Einsicht freigegeben" sind.

e) Die hiergegen sonst noch im Schrifttum und von der Rechtsbeschwerde angeführten Gesichtspunkte greifen nicht durch.

Das gilt namentlich von dem Einwand, eine bekanntgemachte Patentanmeldung falle mit ihrer Zurücknahme oder mit der Versagung des nachgesuchten Patents in die "Privatsphäre" des Anmelders zurück. Es ist zwar richtig, daß der "Ort der Offenbarung" der neuen technischen Lehre durch den Patentsucher (Reimer aaO § 1 Rdn. 16) die veröffentlichte Auslege- bzw. Patentschrift nebst den mit ihr der Einsicht durch jedermann offengelegten sonstigen Anmelde- bzw. Erteilungsunterlagen ist und daß es hier nicht um das damit der Öffentlichkeit Offensbarte, sondern um die Ausführungen geht, die darüber hinaus in den Akten enthalten sind. Auch diese Ausführungen sind aber jedenfalls damit, daß es zu der vom Patentsucher angestrebten Bekanntmachung seiner Anmeldung gekommen ist, oder weil sie überhaupt erst nach der Bekanntmachung der Anmeldung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren erfolgt sind, der "Privatsphäre" des Patentsuchers entrückt worden und können nicht mit der Zurücknahme der bekanntgemachten Anmeldung oder der Versagung des nachgesuchten Patents von selbst in seine "Privatsphäre" zurückfallen. Das etwaige Interesse des Patentsuchers an der Geheimhaltung kann vielmehr nach der Zurücknahme der Anmeldung oder der Versagung des Patents ebenso wie vordem nur im Rahmen der Prüfung eines der Akteneinsicht etwa entgegenste-

henden schutzwürdigen Interesses nach § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG, nicht schon bei der Abgrenzung des Anwendungsbereichs der gesetzlichen Regelung nach Satz 2 berücksichtigt werden.

Ob es ferner mit der gerichtlichen Praxis in anderen Verwaltungs- oder Prozeßverfahren im Einklang steht, Akten eines nicht mehr anhängigen Verfahrens "beliebigen Dritten" zugänglich zu machen, kann für die Auslegung des § 24 Abs. 3 PatG schon deshalb nicht maßgeblich sein, weil die Akteneinsicht durch Dritte im Patentwesen seit jeher eine ungleich größere Bedeutung als in sonstigen Verfahren gehabt hat und darüber hinaus durch die neue Regelung im Sechsten Überleitungsgesetz auch noch hat erleichtert werden sollen.

Es kann für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs der gesetzlichen Vorschriften schließlich auch nicht darauf ankommen, ob die vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung dazu geführt hat, daß sich die vordem nur selten gestellten Anträge auf Gewährung der Einsicht in die Akten erledigter Patentanmeldungen und nicht mehr bestehender Patente seither gehäuft haben. Selbst wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, so könnte darin doch nur eine zwangsläufige Folge der mit der Neuregelung bezweckten Erleichterung der Akteneinsicht gefunden werden; und es könnte auch nicht, jedenfalls nicht mit Sicherheit, gesagt werden, daß diese Folge im Widerspruch zu dem stünde, was der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Akteneinsichtsrechts beabsichtigt hat.

2. Nach den Vorschriften in § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG sind auch die hier nach der Bekanntmachung der Anmeldung im Einspruchsverfahren erwachsenen Aktenteile zu behandeln. Im wesentlichen aus den gleichen Gründen, aus denen es nach dem unter 1 Ausgeführten nicht möglich ist, den Anwendungsbereich der gesetzlichen Vorschriften über die Akteneinsicht danach abzugrenzen, ob die bekanntgemachte Anmeldung noch anhängig oder das erteilte Patent noch in Kraft ist, ist es auch nicht angängig, in der Frage der Anwendbarkeit der gesetzlichen Vorschriften zwischen den vor der Bekanntmachung im patentamtlichen Prüfungsverfahren und den nach der Bekanntmachung im Einspruchsverfahren erwachsenen Aktenteilen einen grundsätzlichen Unterschied zu machen. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob das Einspruchsverfahren noch läuft, ob es durch Zurücknahme der Anmeldung oder Versagung des Patents beendet ist, oder ob trotz der Einsprüche das nachgesuchte Patent erteilt worden ist. Auch die im Einspruchsverfahren erwachsenen Aktenteile sind "Akten einer bekanntgemachten Patentanmeldung" oder "eines erteilten Patents" im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 2. Weder der Wortlaut des Satzes 2, der sich auf "die" Akten schlechthin bezieht, noch die Entstehungsgeschichte oder der Zweck der Vorschriften und der Gesetzeszusammenhang können eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen den vor und den nach der Bekanntmachung erwachsenen Akten bei der Frage der Anwendbarkeit der gesetzlichen Vorschriften rechtfertigen. Eine solche Trennung ist denn auch seit dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften vom Bundespatentgericht in ständiger und jetzt wohl auch einhelliger Rechtsprechung, teilweise mit sehr eingehender und alles erschöpfender Begründung, mit Recht abgelehnt worden (so vor allem BPatGerE 2, 23; vgl. ferner u.a. BPatGerE 1, 35; 1, 36; 1, 38, 39; 2, 182, 184 m. w. Nachw.). Allerdings gibt Satz 3 nur dem Patentsucher oder Patentinhaber, nicht auch den Einsprechenden das Recht,

vor der Entscheidung über einen Akteneinsichtsantrag gehört zu werden und etwaige der Akteneinsicht entgegenstehende Interessen geltend zu machen. Es geht aber nicht an, ohne sonstige Anhaltspunkte lediglich deshalb, weil die Anhörung der Einsprechenden und die Berücksichtigung ihrer der Akteneinsicht etwa entgegenstehenden Interessen nicht vorgesehen ist, die nach der Bekanntmachung erwachsenen Aktenteile grundsätzlich von der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften auszunehmen. Im übrigen wird ein Einsprechender sich zumindest weit seltener und weit weniger als ein Patentsucher veranlaßt zu sehen brauchen, beim Streit um eine Patenterteilung Dinge vorzutragen, an deren Geheimhaltung gegenüber Personen, die sich am Verfahren nicht beteiligt haben, er ein schutzwürdiges Interesse geltend machen könnte.

3. Nach dem bisher Ausgeführten kann es für die Entscheidung über den hier gestellten Akteneinsichtsantrag also nur darauf ankommen, ob und inwieweit die Antragsgegnerin ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG dargetan hat.

a. Der Beschwerdesenat ist der Auffassung, daß die Antragsgegnerin Gründe, die für eine Begrenzung der Akteneinsicht sprechen könnten, nicht dargetan habe. Nach ständiger Rechtsprechung sei, wie der Beschwerdesenat ausführt, ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse im allgemeinen nur für bestimmte Aktenteile, z.B. für ausgeschiedene und noch nicht bekanntgemachte Teile der Anmeldung, anzuerkennen. Im vorliegenden Falle sei zwar eine Einschränkung des Patentbegehrens zur Abgrenzung gegenüber einem etwaigen älteren Recht erfolgt, jedoch erst nach der Bekanntmachung der Anmeldung, so daß auch die diesbezüglich angefallenen Aktenteile offenzulegen seien. Auch der Sachvortrag der Beschwerdebegründung biete keinen Anhaltspunkt für das von der

Beschwerdeführerin geltend gemachte schutzwürdige Interesse. Der von ihr im übrigen nur vermutete patentrechtliche Angriff im Ausland möge allerdings ein wirtschaftliches Interesse der Beschwerdeführerin an der Geheimhaltung der Akten begründen. Dieses Interesse könne aber nicht als schutzwürdig anerkannt werden, da nichts dafür spreche, daß der befürchtete Angriff zu Unrecht oder in unrechter Form erfolgen werde. Würde hier ein schutzwürdiges Interesse anerkannt, so würde insbesondere auch bei noch bestehenden Schutzrechten ein erheblicher Teil der Akten von der Offenlegung ausgenommen werden müssen und damit der Gesetzeszweck vereitelt werden, der Öffentlichkeit möglichst umfangreiche Klarheit über den Stand der Technik zu verschaffen. Die bloße Vermutung, daß die Akteneinsicht zu Wettbewerbszwecken mißbraucht werden könne, begründe im übrigen kein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse.

Die von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen sachlich-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen müssen Erfolg haben.

b) Eine alles umfassende abschließende bestimmung des Begriffs des "schutzwürdigen Interesses" im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG zu geben, ist im Rahmen der Entscheidung über die hier vorliegende Rechtsbeschwerde allerdings weder nötig noch möglich. Es besteht auch kein Anlaß, des näheren auf die in großer Zahl vorliegenden sonstigen Entscheidungen des Bundespatentgerichts einzugehen, in denen sich Ausführungen darüber befinden, welche Umstände ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse des Patent-suchers oder Patentinhabers im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG begründen könnten und welche nicht (vgl. z.B. BPatGerE 1, 34; 1, 35, 36; 1, 45, 46; 1, 48, 49; 2, 23, 26/27; 2, 182, 185/186; 3, 15, 16/17; 3, 17, 18/19). Es ist hier lediglich folgendes zu sagen:

aa) Der erkennende Senat stimmt der vom Bundespatentgericht z.B. in BPatGerE 1, 35, 36 und 3, 17, 18 gegebenen Auslegung des Begriffes insofern zu, als das der Akteneinsicht entgegengestellte "schutzwürdige Interesse" sich aus dem Inhalt gerade derjenigen Akten oder Aktenteile ergeben muß, deren Offenlegung der Patentsucher oder Patentinhaber widerspricht. Das folgt schon daraus, daß das Gesetz die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente auf einen einfachen, nicht weiter zu begründenden Antrag hin grundsätzlich zur Einsicht freigegeben und es dem Patentsucher oder Patentinhaber überlassen hat, ein Interesse geltend zu machen, das dieser an sich freien Akteneinsicht gerade in seinem Fall entgegensteht. Es könnte daher beispielsweise nicht als ein schutzwürdiges Interesse im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG angesehen werden, wenn ein Patentsucher oder Patentinhaber lediglich den Wunsch hätte, unbeteiligten Dritten schlechthin die Einsicht in die Akten über das von ihm nachgesuchte Schutzrecht zu verwehren, diese Akten nicht der Allgemeinheit als "Literatur" zur Verfügung zu stellen, oder von Aufforderungen, sich zu Akteneinsichtsansträgen zu äußern, verschont zu bleiben.

bb) Im übrigen aber und gerade auch dann, wenn auf den Inhalt der offenzulegenden Akten abgestellt wird, erfordert es schon der Begriff des "schutzwürdigen" Interesses, daß eine Abwägung der vom Patentsucher oder Patentinhaber gegen die Gewährung der Akteneinsicht geltend gemachten Interessen mit den für die Gewährung der Akteneinsicht im allgemeinen oder im einzelnen Fall sprechenden Interessen stattfinden muß. Dabei kann sich allerdings im Hinblick auf die Grundentscheidung des Gesetzgebers, die Erteilungsakten auf einfachen Antrag hin grundsätzlich zur Einsichtnahme durch beliebige Dritte freizugeben, in vielen Fällen schon aus dem Inhalt der

Akten selbst ergeben, daß ein der Einsicht in diese Akten entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse nicht in Betracht kommen kann. So wird in der Regel ein schutzwürdiges Interesse daran verneint werden müssen, solche Akten oder Aktenteile nicht offenzulegen, die nur Dinge enthalten, deren Kenntnis sich jeder Dritte jederzeit auch anderweit beschaffen könnte wie zum Beispiel Angaben und Ausführungen zum Stand der Technik auf dem in Betracht kommenden Gebiet. Insoweit kann es daher auch nicht darauf ankommen, aus welchem Grund und zu welchem Zweck gerade der Antragsteller Einsicht in die Akten nehmen will. Dem angefochtenen Beschluß ist deshalb darin zuzustimmen, daß ein schutzwürdiges Interesse der Antragsgegnerin, die in den Akten etwa enthaltenen Angaben und Ausführungen zum Stand der Technik der Antragstellerin vorzuenthalten, auch dann nicht anerkannt werden könnte, wenn zu vermuten sein sollte, daß die Antragstellerin diese Angaben und Ausführungen zu einem rechtlich zulässigen Angriff auf das japanische Patent der Antragsgegnerin verwenden will.

cc) Die Urteilungsakten können aber auch Dinge enthalten, die weitergehende Erwägungen erforderlich machen und bei denen es entgegen der vom Bundespatentgericht vertretenen Auffassung durchaus auch auf die Person des Antragstellers und auf seine Interessen an der Kenntnis des Akteninhalts ankommen kann. So hatte hier die Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz an das Deutsche Patentamt vom 19. Oktober 1962 geltend gemacht, die technische Bedeutung des in ihrer Patentanmeldung beschriebenen Verfahrens sei in den Erwiderungsschriftsätzen zu den Einsprüchen ausführlich erörtert und durch weitere technische Angaben, die in den bekanntgemachten Unterlagen nicht enthalten seien, nachgewiesen worden; es sei zu befürchten, daß die Antragstellerin diese durch die Akteneinsicht zu gewinnenden Erkenntnisse zur technischen Ausnutzung des Verfahrens entgegen dem für die Antragsgegnerin in Japan noch bestehenden

Patentschutz benutzen wolle. Mit Recht rügt es die Rechtsbeschwerde als eine Verletzung der Verfahrensvorschriften in § 41 h Abs. 1 und § 41 f Abs. 1 PatG, daß der Beschwerdesenat sich mit diesem Hinweis der Antragsgegnerin auf den ihrer Meinung nach geheimhaltungsbedürftigen technischen Inhalt ihrer Schriftsätze im Einspruchsverfahren überhaupt nicht auseinandergesetzt und sie auch nicht in Ausübung seiner Fragepflicht zur Angabe der geheimhaltungsbedürftigen Schriftsatzstellen im einzelnen aufgefordert habe. Dieses Vorbringen der Antragsgegnerin konnte für die Entscheidung über den Akteneinsichtsantrag erheblich sein. Enthalten die Erteilungsakten beispielsweise Ausführungen über Art und Umfang, Zwecke und Vorteile der Benutzung der Erfindung im Betrieb des Patentsuchers, mit denen dieser über das in der Auslegeschrift Offenbarte hinaus dem Patentamt zwecks Erlangung des nachgesuchten Patents etwa die Fortschrittlichkeit seiner Erfindung hat dartun wollen, so würde es nicht ausgeschlossen sein, ein der Einsicht in diese Aktenteile entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse zu bejahen, wenn begründeter Verdacht bestünde, daß der Antragsteller die Kenntnisse, die er durch die Einsicht in die Akten erlangen würde, zum Nachteil des Patentsuchers mißbräuchlich verwenden will. Darüber hinaus würde ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung solcher Aktenteile nach der Zurücknahme der Anmeldung oder - wie hier - nach der Versagung des nachgesuchten Patents im allgemeinen eher bejaht werden können als zu der Zeit, als die Anmeldung noch schwebte und Dritte ein Interesse daran haben konnten, sich an Hand dieser Aktenstollen ein Bild darüber zu machen, ob das nachgesuchte Patent endgültig erteilt werden würde oder nicht.

c) Da der Beschwerdesenat den Widerspruch der Antragsgegnerin gegen den Akteneinsichtsantrag unter den zu b) cc) aufgezeigten Gesichtspunkten nicht ausreichend geprüft hat, mußte

der angefochtene Beschluß aufgehoben werden. Da es ferner zur abschließenden Entscheidung über den Antrag weiterer tatsächlicher Erörterungen bedarf, war die Sache gemäß § 41x Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

III. Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist für die sog. außergerichtlichen Kosten nach der Vorschrift des § 41y Abs. 1 Satz 1 PatG und für die Gerichtskosten in Ermangelung einer ausdrücklichen anderen Vorschrift nach der entsprechend anzuwendenden Vorschrift des § 36q Abs. 1 Satz 1 PatG zu treffen (Benkard, PatG 4. Aufl. § 41y Rdn. 2). Nach beiden Vorschriften können im Falle der Beteiligung mehrerer an einem Verfahren einem von ihnen Kosten auferlegt werden, wenn und soweit das der Billigkeit entspricht. In einem echten Streitverfahren zwischen zwei Parteien, wie es das Akteneinsichtsverfahren ist, wird dabei in der Regel der Ausgang des Verfahrens in der Sache selbst zumindest mitzubetrachten sein. Der erkennende Senat vermag insofern entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler in den Grundsätzen zu finden, nach denen das Bundespatentgericht bei Akteneinsichtssachen im Beschluß 4 W 137/62 vom 18. Februar 1963 (BPatGerE 3, 23, 29/30) und hier im angefochtenen Beschluß über die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht nach den dafür im wesentlichen gleichen Vorschriften (§ 36q Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG) entschieden hat, und hat deshalb hier mit der Zurückverweisung

der Sache an das Bundespatentgericht diesem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens übertragen, weil der endgültige Ausgang der Sache noch ungewiß ist.

Dr. Nastelski

Spreng

Löscher

Spengler

Schneider