

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein

0418 048

PatÄndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1; DPA-VO § 18 aF

A k t e n e i n s i c h t X

- a) Der Inhaber einer jüngeren Patentanmeldung hat ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) einer älteren vor dem 1. Oktober 1968 eingereichten und nach dem 1. Oktober 1968 mit neuen Unterlagen offengelegten Patentanmeldung, wenn der Inhaber der älteren Anmeldung wegen seiner älteren Anmeldung Einspruch gegen die Erteilung des Patents auf die jüngere Anmeldung erhoben hat.
- b) Zur Frage der Interessenabwägung beim Einsichtsbegehren in weitere Aktenteile.

BGH, Beschl. v. 18. April 1972 - X ZB 16/71 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 16/71

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma T [REDACTED] Patentverwertungsgesellschaft mbH,  
Ha [REDACTED]-L [REDACTED], G [REDACTED] Chaussee [REDACTED],

Antragstellerin, Rechtsbe-  
schwerdeführerin und Anschluß-  
rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma S [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] und M [REDACTED],  
M [REDACTED] [REDACTED], W [REDACTED] Platz [REDACTED],

Antragsgegnerin, Rechtsbe-  
schwerdegegnerin und Anschluß-  
rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]  
und Prof. Dr. [REDACTED] -

wegen Einsicht in die Akten der Patentanmeldung  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] der Antragsgegnerin

16

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 18. April 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

1. Rechtsbeschwerde und Anschlußrechtsbeschwerde werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens in der Rechtsbeschwerdeinstanz werden gegeneinander aufgehoben.

2. Der Gegenstandswert für die Rechtsbeschwerdeinstanz wird auf 10 000.- DM festgesetzt.

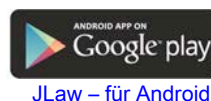
### G r ü n d e

I. Die Antragsgegnerin hat mit der am 21. August 1964 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Patentanmeldung die Erteilung eines Patents für eine bestimmte Schaltung beantragt. Sie hat aufgrund von Zwischenbescheiden der Prüfungsstelle die Unterlagen geändert. Am 4. Juni 1968 ist ihr ein Formularbescheid vom 28. Mai 1968 zugestellt worden, welcher die Benachrichtigung nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatAndG 1967 enthält. Daraufhin hat die Antragsgegnerin am 14. Oktober 1968 neue Unterlagen eingerichtet. Die Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 PatG erfolgte gleichzeitig mit der Herausgabe der Offenlegungs-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw - Gesetze und Urteile](#)  
(mobile App)  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile



schrift Nr. ■■■■■, welche die als solche gekennzeichneten neuen Unterlagen enthält. Die Anmeldung ist noch nicht bekanntgemacht. Die Antragsgegnerin hat im August 1971 Prüfungsantrag gestellt.

Die Antragstellerin hat am 23. Dezember 1966 die Patentanmeldung ■■■■■ eingereicht, welche ebenfalls eine Schaltung betrifft. Die Anmeldung wurde am 25. Juli 1968 bekanntgemacht. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1968 Einspruch gegen die Erteilung eines Patents auf diese Anmeldung eingelegt, den sie damit begründet hat, der Gegenstand des Patentbegehrens stimme in allen wesentlichen Einzelheiten mit ihrer älteren Anmeldung ■■■■■ überein. Eine Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens der jüngeren Anmeldung ist bisher nicht erfolgt.

Am 3. April 1969 beantragte die Antragstellerin in dem Verfahren über ihre Patentanmeldung die Übersendung eines Beschreibungsexemplars der im Einspruchsverfahren entgegengehaltenen Anmeldung der Antragsgegnerin, damit sie die behauptete Übereinstimmung überprüfen könne. Das Patentamt hat dieses Verlangen als Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht behandelt und angefragt, ob der Antrag aufrechterhalten werde, obwohl die Patentanmeldung am 14. Mai 1969 offengelegt worden sei. Die Antragstellerin hat mitgeteilt, daß "der am 3. April 1969 gestellte Antrag auf Akteneinsicht aufrechterhalten" werde. Die Antragsgegnerin hat der Akteneinsicht widersprochen. Das Patentamt hat der Antragstellerin Einsicht in die bis zum 30. September 1968 angelaufenen Aktenteile bewilligt. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Bundespa-

16

tentgericht den Beschluß des Patentamts dahin abgeändert, daß der Antragstellerin nur Einsicht in die am 21. August 1964 eingereichten ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) gewährt wird.

Die Antragstellerin beantragt mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Antragsgegnerin beantragt im Weg der Anschlußrechtsbeschwerde, den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit er ihre Beschwerde zurückweist, und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Parteien bitten jeweils um Zurückweisung des gegnerischen Rechtsmittels.

II. Die zugelassene Rechtsbeschwerde und die Anschlußrechtsbeschwerde sind in rechter Form und Frist eingelegt und begründet worden.

In der Sache selbst können die Rechtsbeschwerde und die Anschlußrechtsbeschwerde keinen Erfolg haben.

1. Gegenstand des Akteneinsichtsbegehrens der Antragstellerin sind nach den im Beschwerdeverfahren gestellten Anträgen, wie das Beschwerdegericht zutreffend darlegt, die bis zum 30. September 1968 erwachsenen Akten der vorliegenden Anmeldung. Die Einsicht in die seit dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile steht der Antragstellerin nach Art. 7 § 1 Abs. 4 PatÄndG 1967 in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 PatG ohnehin frei. Soweit sich das Akteneinsichtsbegehren ursprünglich auch noch auf die am 14. Oktober 1968 eingereichten Anmeldungsunterlagen bezogen hat, hat es sich, wie das Be-

schwerdegericht annimmt und auch keine der Beteiligten bezweifelt, durch die Offenlegung der Anmeldung und durch die Ausgabe der Offenlegungsschrift ■■■ erledigt.

2. In Fällen, in denen der Patentsucher zu Übergangsanmeldungen im Sinne des Art. 7 § 1 Abs. 2 PatAndG 1967 innerhalb der Sechsmonatsfrist des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 PatAndG 1967 neue Unterlagen eingereicht hat, verbleibt es nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 Halbsatz 2 PatAndG 1967 "im übrigen" für die Einsicht in die bis zum 30. September 1968 entstandenen Aktenteile bei den "bisherigen Vorschriften". Die Akteneinsicht bestimmt sich daher, wie das Beschwerdegericht zutreffend darlegt, - auch nach der "Offenlegung" der neu eingereichten Unterlagen - bis zur Bekanntmachung dieser Anmeldung nach § 18 DPAVO a.F. (BGH GRUR 1970, 623 - Akteneinsicht VII). Nach dieser Vorschrift kann das Patentamt insoweit Akteneinsicht gewahren, als ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.

3. Ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin hat das Beschwerdegericht - unter Abwägung der beiderseitigen Belange - für die ursprünglichen Unterlagen der vorliegenden Anmeldung und nur für diese Unterlagen bejaht. Das Interesse der Antragstellerin, auch die Vorgänge des Erteilungsverfahrens bis zum 30. September 1968 kennen zu lernen, hat das Beschwerdegericht - anders als das Patentamt - nicht als berechtigt angesehen.

4. Die Angriffe der Beteiligten gegen diese Beurteilung des Akteneinsichtsinteresses der Antragstellerin sind nicht begründet.

a) Die Anschlußrechtsbeschwerde weist zwar mit Recht darauf hin, daß nach § 4 Abs. 2 Satz 1 PatG nur das auf eine ältere Anmeldung erteilte Patent der Erteilung eines Patents auf eine jüngere Anmeldung entgegensteht und daß deshalb der auf die eigene ältere Anmeldung gestützte Einspruch der Antragsgegnerin vorerst noch nicht zur Versagung des von der Antragstellerin nachgesuchten Patents, sondern nur zur Aussetzung des Erteilungsverfahrens für die Anmeldung der Antragstellerin führen kann. Entgegen der Ansicht der Anschlußrechtsbeschwerde würde aber auch schon eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens bis zur Erledigung der älteren Anmeldung der Antragsgegnerin, von der diese behauptet, deren Gegenstand stimme mit dem der jüngeren Anmeldung der Antragstellerin überein, die Antragstellerin erheblich belasten. Denn die Erledigung der älteren Anmeldung kann - auch nach Stellung des Prüfungsantrags - längere Zeit dauern, so daß sich die Entscheidung über die Erteilung des nachgesuchten Patents auf die jüngere Anmeldung der Antragstellerin im Falle der Aussetzung des Erteilungsverfahrens um einen noch nicht voraussehbaren Zeitraum verzögern würde. Die Antragstellerin bliebe bis dahin über die Aussichten ihrer eigenen Anmeldung im Ungewissen und müßte bis dahin zur Vermeidung von Rechtsnachteilen die nicht unerheblichen Jahresgebühren entrichten. Die Antragstellerin hat daher ein erhebliches Interesse daran, sich schon jetzt über die Berechtigung des Einspruchs der

Antragsgegnerin in dem derzeit möglichen und der Antragsgegnerin zumutbaren Umfang Aufschluß zu verschaffen, um sich darüber schlüssig zu werden, ob es sinnvoll ist, ihre Anmeldung aufrechtzuerhalten und ob sie eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens vermeiden kann, sei es, daß sie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Satz 1 PatG bestreiten oder sei es, daß sie die etwa vorhandene Übereinstimmung durch eine Abgrenzung der jüngeren gegenüber der älteren Anmeldung beseitigen kann. Gegen dieses Interesse der Antragstellerin ist das Interesse der Antragsgegnerin auf Geheimhaltung der bis zum 30. September 1968 entstandenen Aktenteile der Erteilungsakten abzuwägen.

b) Diese Abwägung muß davon ausgehen, daß die gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 PatÄndG 1967 eingereichten neuen vollständigen Anmeldeunterlagen für die ältere Anmeldung der Antragsgegnerin bereits durch die "Offenlegung" dieser Unterlagen (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 PatÄndG 1967) und durch die Ausgabe der Offenlegungsschrift (§ 24 Abs. 4 Satz 2 PatG) jedermann und damit auch der Antragstellerin zugänglich geworden sind. Damit ist die Erfindung, die der älteren Anmeldung zugrunde liegt, mit dem Inhalt, mit dem sie derzeit Gegenstand des Anspruchs auf Patenterteilung ist, bekannt geworden. Es geht deshalb im vorliegenden Verfahren nicht um die in den Beschlüssen des Bundespatentgerichts vom 29. September 1964 (BPatGerE 6, 20) und vom 29. Dezember 1964 (BPatGerE 6, 26) entschiedene und im angefochtenen Beschluß näher erörterte Frage, ob bei dem damaligen Rechtszustand dem Interesse des Anmelders einer älteren, noch nicht bekanntgemachten An-

16

meldung, der wegen dieser Anmeldung gegen die Erteilung eines Patents auf eine jüngere Anmeldung gemäß § 32 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 PatG Einspruch erhoben hat, seine der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gewordene und auch noch nicht geschützte Erfindung geheimzuhalten, der Vorrang zu geben ist vor dem Interesse des Inhabers der jüngeren, mit dem Einspruch bekämpften Anmeldung, sich durch Akteneinsicht über die ihm entgegengehaltene ältere Anmeldung zu unterrichten. Es geht hier vielmehr um die ganz andere Frage, ob dem Interesse des Inhabers der älteren Anmeldung auf Geheimhaltung der Aktenteile, die vor der Einreichung der neuen und inzwischen gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG 1967 offengelegten Unterlagen entstanden sind, in einem derartigen Falle der Vorrang vor dem Interesse des Inhabers der jüngeren Anmeldung, sich über die Vorgänge des Erteilungsverfahrens bis zur Einreichung der inzwischen offengelegten Unterlagen zu unterrichten, zu geben ist.

Bei der Prüfung dieser Frage hält sich das Beschwerdegericht für verpflichtet, die Offenlegung der gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 PatÄndG 1967 eingereichten neuen vollständigen Unterlagen ganz außer Betracht zu lassen, weil es die Offenlegung dieser Unterlagen als verfassungswidrig ansieht. Der beschließende Senat teilt die vom Beschwerdegericht in zwei Vorlagebeschlüssen (BlfPMZ 1960, 47, 59 und Mitt. 1970, 47, 53) dargelegten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Offenlegung dieser Unterlagen nicht. Eines näheren Eingehens auf die Bedenken des Beschwerdegerichts bedarf es hier jedoch schon deshalb nicht, weil die Unterlagen im vorliegenden Falle bereits offengelegt worden sind

und die Offenlegung und das dadurch bewirkte Bekanntwerden der Erfindung, wie sie in den offengelegten Unterlagen beschrieben ist, nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Es kann deshalb auch auf sich beruhen, ob die Akteneinsicht, wie das Beschwerdegericht annimmt, auch dann in dem von ihm zugelassenen Umfang gewährt werden könnte, wenn die von der Antragsgegnerin neu eingereichten vollständigen Unterlagen nicht offengelegt worden wären. Denn die jetzt vorzunehmende Abwägung der beiderseitigen Interessen kann nicht ohne Berücksichtigung der Tatsache der Offenlegung der neuen vollständigen Unterlagen geschehen (BGH GRUR 1970, 623 - Akteneinsicht VII). Sie kann daher entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts und der Rechtsbeschwerde auch nicht unter Anwendung der Grundsätze vorgenommen werden, die für die Einsicht in die Akten einer noch geheimen Erfindung entwickelt worden sind.

c) Der Anschlußrechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß es für die Verteidigung der Antragstellerin gegen den von der Antragsgegnerin erhobenen Einspruch in erster Linie auf den Inhalt der offengelegten neuen Unterlagen der älteren Anmeldung der Antragsgegnerin ankommt. Denn diese Unterlagen enthalten das zur Zeit maßgebende Schutzbegehren der älteren Anmeldung. Die Antragstellerin kann daher prüfen, ob dieses Schutzbegehren mit dem ihrer eigenen jüngeren Anmeldung im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG übereinstimmt. Das Beschwerdegericht weist jedoch zutreffend darauf hin, daß die offengelegten neuen Unterlagen der älteren Anmeldung noch keine ausreichende Prüfung der Berechtigung des Einspruchs ermöglichen. Die von der Antragsgegnerin eingereichten

neuen und inzwischen offengelegten Unterlagen sind vom Patentamt nicht daraufhin geprüft worden, ob sie sich im Rahmen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen halten und ob allen Merkmalen der offengelegten Schutzansprüche deshalb der Altersrang des Anmeldetages der älteren Anmeldung zukommt (vgl. dazu Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. Rdn. 20 zu § 26 PatG). Nach der gesetzlichen Regelung in § 26 Abs. 5 PatG bringt auch nicht die Offenlegung, sondern erst die Bekanntmachung der Anmeldung den Einschnitt im Patenterteilungsverfahren, der ein Zurückgreifen auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bei der Gestaltung der Anmeldung ausschließt (vgl. dazu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. Rdn. 34 - 36 zu § 26 PatG; Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl. Rdn. 56 - 59 zu § 26 PatG; Klauer/Möhring aaO. Rdn. 20, 21 zu § 26 PatG; Krauß/Kathlun/Lindenmaier, 5. Aufl. Rdn. 82 - 93 zu § 26 PatG). Die Antragstellerin hat daher ein erhebliches Interesse, sich durch Einsicht in die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen der älteren Anmeldung Aufschluß darüber zu verschaffen, ob diese den Inhalt der offengelegten Unterlagen voll decken und ob sie irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, die für die Beurteilung der Identität der konkurrierenden Anmeldungen Bedeutung gewinnen können.

Diesem Einsichtsinteresse der Antragstellerin steht, wie das Beschwerdegericht im Ergebnis zutreffend darlegt, kein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerin gegenüber. Die Antragsgegnerin erstrebt im vorliegenden Falle mit ihrem Einspruch die Versagung des von der Antragstellerin nachgesuchten Patents wegen

ihrer eigenen älteren Anmeldung. Ihr Geheimhaltungsinteresse muß schon aus diesem Grunde hinter dem Interesse der Antragstellerin an einer sachgemäßen Verteidigung gegen diesen Einspruch zurückstehen. Daß die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Bestandteile enthielten, die über den Inhalt der offengelegten Unterlagen hinausgingen, hat die Antragsgegnerin selbst nicht geltend gemacht.

Die Anschlußrechtsbeschwerde der Antragsgegnerin war deshalb als unbegründet zurückzuweisen.

e) Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß für eine vollständige Prüfung der Berechtigung des Einspruchs der Antragsgegnerin auch die Vorgänge des bereits begonnenen und bei Inkrafttreten des Patentänderungsgesetzes 1967 abgebrochenen Prüfungsverfahrens von Interesse sein können. Soweit die offengelegten von den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen abweichen, kann der Akteninhalt Aufschluß darüber geben, wie es zu diesen Abweichungen gekommen ist. Die Aktenteile, die nach der Einreichung der ursprünglichen Unterlagen entstanden sind, können ferner Erörterungen über den Stand der Technik oder Verzichte der Anmelderin enthalten. Deshalb kann der Antragstellerin auch insoweit ein Einsichtsinteresse nicht abgesprochen werden.

Dem Beschwerdegericht ist jedoch entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde im Ergebnis darin beizutreten, daß bei dem gegenwärtigen Stande des Einspruchsverfahrens dem Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerin der Vorrang gebührt vor dem Einsichtsinteresse der

Antragstellerin. Die Frage der Übereinstimmung des Gegenstandes der beiden konkurrierenden Anmeldungen ist im Einspruchsverfahren bisher noch nicht näher erörtert worden. Die Antragsgegnerin hat die Übereinstimmung nur mit allgemein gehaltenen Angaben behauptet und die Antragstellerin hat dazu überhaupt noch nicht Stellung genommen. Auch die Patentabteilung hat sich noch nicht zur Frage der Identität (§ 4 Abs. 2 PatG) der Anmeldungen geäußert. Bei dem gegenwärtigen Stande des Einspruchsverfahrens ist deshalb noch nicht abzusehen, ob die nach Einreichung der ursprünglichen Unterlagen bis zum 30. September 1968 entstandenen Aktenteile der älteren Anmeldung der Antragsgegnerin überhaupt für das Einspruchsverfahren Bedeutung gewinnen können. Für eine sachgemäße Verteidigung der Antragstellerin gegen den Einspruch ist daher die Kenntnis dieser Aktenteile jedenfalls zur Zeit nicht notwendig. Wenn sich die Verhältnisse ändern sollten, insbesondere, wenn die Aussetzung des Erteilungsverfahrens angekündigt wird, bleibt es der Antragstellerin unbenommen, insoweit einen neuen Akteneinsichts Antrag zu stellen.

Die Rechtsbeschwerde kann sich für ihren Standpunkt nicht mit Erfolg auf den Beschluß des Senats vom 17. Juli 1970 (GRUR 1970, 623 - Akteneinsicht VII) berufen. Dort ging es darum, daß ein Mitbewerber, der sich durch eine offengelegte Patentanmeldung in seiner freien gewerblichen Betätigung und in seinen technischen Entwicklungsvorhaben behindert sah, durch Einsicht in die Vorgänge des schon weitgehend durchgeführten Prüfungsverfahrens Aufschluß über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung und über deren Schutzzumfang gewinnen

wollte. Es ging also vor allem um die Kenntnis des der Anmeldung entgegengehaltenen Standes der Technik und dessen Würdigung durch das Patentamt und durch den dortigen Anmelder. Wenn im vorliegenden Falle ein druckschriftlicher Stand der Technik für die Beurteilung der Patentfähigkeit der älteren Anmeldung eine Rolle spielen sollte, würde er im Falle der Identität der konkurrierenden Anmeldungen auch in dem anhängigen Einspruchsverfahren, sofern es darauf ankommen sollte, von Amts wegen heranzuziehen sein. Die Antragsgegnerin hat im Übrigen inzwischen die Prüfung ihrer Anmeldung (§ 28 b PatG) beantragt. In die Vorgänge dieses Prüfungsverfahrens hat die Antragstellerin ohnehin freie Einsicht (Art. 7 § 1 Abs. 4 PatÄndG 1967 in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 PatG).

Auch die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin mußte hiernach zurückgewiesen werden.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y  
Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 92 Abs. 1  
Satz 1 und 2 ZPO.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann