

21

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatÄndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1; DPA-VO 1961 § 18

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

- a) Die Einsicht in die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Teile der Akten von Patentanmeldungen, zu denen neue vollständige Unterlagen eingereicht worden sind, bestimmt sich auch nach der "Offenlegung" dieser Unterlagen bis zur Bekanntmachung der Anmeldungen nach § 18 DPA-VO aF.
- b) Bei der nach § 18 DPA-VO aF vorzunehmenden Interessenabwägung ist der Tatsache der "Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen Rechnung zu tragen.

BGH, Beschl. v. 17. Juli 1970 - X ZB 25/69 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 25/69

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma K [REDACTED] Aktiengesellschaft, S [REDACTED]-O [REDACTED],
W [REDACTED]straße [REDACTED]/[REDACTED],

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Sch [REDACTED] Aktiengesellschaft, D [REDACTED],
St [REDACTED]straße [REDACTED],

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

wegen Einsicht in die Akten der Patentanmeldung

P [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] der Antragsgegnerin

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 17. Juli 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts, den Beteiligten zugestellt am 15. und 17. November 1969, aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde beträgt 5.000,-- DM.

G r ü n d e :

I. Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt beantragt, ihr Einsicht in die - vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen - Akten der Patentanmeldung P ■ ■ ■ der Antragsgegnerin zu gewähren. Diese Anmeldung ist am 14. Februar 1961 eingereicht worden. Auf die Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 PatÄndGes 1967 hat die Antragsgegnerin innerhalb der Frist des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 PatÄndGes 1967 neue vollständige Unterlagen eingereicht. Der "Offenlegung" der Anmeldung und dem Druck der Offenlegungsschrift (DOS 14 02 786) sind daher nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967



die neuen vollständigen Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt worden.

Das Deutsche Patentamt hat die beantragte Akteneinsicht abgelehnt, weil die Antragstellerin kein berechtigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht glaubhaft gemacht habe.

Mit ihrer Beschwerde hat die Antragstellerin geltend gemacht, sie sei auf dem Gebiet, das von der Anmeldung betroffen werde, tätig. Sie habe sich auch selbst mit dem Problem, das der Anmeldung zugrunde liege, beschäftigt. Sie hat zum Nachweis dafür auf ein eigenes Gebrauchsmuster, auf zwei eigene Patente und auf sechs eigene Patentanmeldungen hingewiesen. Die Antragstellerin hat vorgebracht, sie habe deshalb ein Interesse daran, Aufschluß über den Schutzzumfang der Anmeldung der Antragsgegnerin zu erhalten.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen, weil das Vorbringen der Antragstellerin nicht für die nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 in Verbindung mit § 18 DPAVO erforderliche Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses ausreiche.

II. Mit der vom Bundespatentgericht gemäß § 41 p Abs. 1 PatG zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Antragstellerin geltend: Bei sinngemäßer Auslegung des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 und der danach anzuwendenden "bisherigen Vorschriften" ergebe sich, daß auf die Einsicht in die vor dem 1. Oktober 1968

entstandenen Aktenteile vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Akteneinsicht (§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG in Verbindung mit Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 PatÄndGes 1967) und der "Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen nicht mehr § 18 DPAVO aF, sondern § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF heranzuziehen sei. Danach obliege es nicht ihr, der Antragstellerin, ein berechtigtes Interesse geltend zu machen, sondern der Antragsgegnerin, ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse darzutun. Sie, die Antragstellerin, habe aber auch ein berechtigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht glaubhaft gemacht. Da sie, die Antragstellerin, auf dem engeren Fachgebiet tätig sei, das die Patentanmeldung betreffe, müsse sie prüfen, ob sie wegen ihrer laufenden oder geplanten Produktion Entschädigungsansprüchen der Antragsgegnerin ausgesetzt sei. Für diese Prüfung könne der Inhalt der Akten von Bedeutung sein.

III. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft (§ 41 p Abs. 1, § 41 q Abs. 1 PatG) und in rechter Form und Frist (§ 41 r PatG) erhoben. Sie ist auch sachlich begründet.

1. Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, daß für die Entscheidung über das Akteneinsichtsbegehren § 18 DAAVO aF zugrunde zu legen ist. Die "bisherigen Vorschriften", bei denen es nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 im Falle der Einreichung neuer vollständiger Unterlagen für die Einsicht in die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenbestandteile verbleiben soll, nämlich § 18 DPAVO aF und § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF, stellen hinsichtlich der Patenterteilungs-

akten auf den Verfahrensstand ab. Von der Bekanntmachung der Anmeldung oder - sofern ihr keine Bekanntmachung vorausgeht (§ 30 d Abs. 1, § 30 e Abs. 1, § 30 a Abs. 2 PatG) - von der Erteilung des Patents an bestimmt sich die Akteneinsicht nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF. Bis dahin ist § 18 DPAVO aF anzuwenden. Die Aufrechterhaltung der "bisherigen Vorschriften" für die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile in den Fällen des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 bedeutet daher, daß bis zur Bekanntmachung der Anmeldung oder - wenn ihr keine Bekanntmachung vorausgeht - bis zur Erteilung des Patents § 18 DPAVO aF und von diesem Zeitpunkt an § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF anzuwenden ist.

Der Ansicht der Rechtsbeschwerde, daß bei der weiteren Anwendung der "bisherigen Vorschriften" in den Fällen des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 die Veröffentlichung des Hinweises über die Möglichkeit der Akteneinsicht (§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG) und die damit verbundene "Offenlegung" der neuen vollständigen Anmeldeunterlagen der Bekanntmachung der Anmeldung gleichzusetzen und daher schon von der Veröffentlichung des Hinweises an § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF heranzuziehen sei, kann nicht gefolgt werden. Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß bei der Wahl des Zeitpunkts, von dem an die Akteneinsicht durch § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF erleichtert wurde, ersichtlich darauf abgestellt worden ist, daß nach dem damals geltenden Recht durch die Bekanntmachung der Anmeldung der Öffentlichkeit der Inhalt der Anmeldung erstmals bekannt gegeben und zugleich für den Gegenstand der Anmeldung einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patents herbeigeführt wurden. Nach dem

geltenden Recht kann - auch bei den Übergangsfällen des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndGes 1967 - der Bekanntmachung die "Offenlegung" der Anmeldung vorausgehen. Dann wird der Inhalt der Anmeldung nach einer vorläufigen Prüfung mit dem Maßstab der "Offensichtlichkeit" (§ 28 PatG) der Öffentlichkeit bereits durch die Veröffentlichung des Hinweises auf die Einsichtsmöglichkeit (§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG) und durch die (gleichzeitige) Ausgabe der Offenlegungsschrift (§ 24 Abs. 4 Satz 2 PatG) zugänglich gemacht. Damit treten zugleich die Schutzwirkungen des § 24 Abs. 5 PatG ein. Die Bekanntmachung der Anmeldung kommt aber dadurch nicht in Fortfall. Sie erfolgt nach umfassender Prüfung der Anmeldung (§ 28 b PatG) und hat die über § 24 Abs. 5 PatG hinausgehende Wirkung, daß der Gegenstand der Anmeldung einstweilen auch gegen unbefugte Benutzung geschützt ist (§ 30 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 PatG). "Offenlegung" und Bekanntmachung unterscheiden sich daher in ihren Voraussetzungen und in ihren Wirkungen. Der Übergangsregelung des Gesetzes vom 4. September 1967 (PatÄndGes 1967) liegt, soweit sie die Akteneinsicht betrifft, die Erwägung zugrunde, das Vertrauen der Anmelder auf eine bei Entstehung der Akten zu erwartende Geheimhaltung zu schützen (vgl. dazu die Begründung des Regierungsentwurfs Bundestagsdrucksache V/714 S. 56 und den Schriftlichen Bericht des Rechtsausschusses Bundestagsdrucksache zu V/1631 S. 13). Diesem Anliegen wird am besten dadurch Geltung verschafft, daß die den Anmeldern günstigere Vorschrift über die Akteneinsicht (§ 18 DPAVO aF) trotz der Änderungen im Ablauf des Verfahrens bis zur Erreichung desjenigen Verfahrensstandes weiterhin angewendet wird, bis zu dem sie auch nach dem früher geltenden Recht anzuwenden war, nämlich bis zur Bekanntmachung der Anmeldung und dem

damit verbundenen Eintreten des - vollen - einstweiligen Schutzes. Dies entspricht auch dem Wortlaut des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 und der dort in Bezug genommenen "bisherigen Vorschriften".

2. Die Anwendung der Regelung des § 18 DPAVO aF durch das Bundespatentgericht auf den hier vorliegenden Sachverhalt ist jedoch, wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, rechtsfehlerhaft. Dem Bundespatentgericht kann insbesondere nicht darin gefolgt werden, daß es der Sinn und Zweck der Überleitungsregelung in Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 für die Akteneinsicht in den Fällen der Einreichung neuer vollständiger Unterlagen verbiete, ein Interesse der von der Antragstellerin geltend gemachten Art im Sinne des § 18 DPAVO aF als "berechtigt" anzuerkennen.

Durch die Übergangsregelung des Gesetzes vom 4. September 1967 soll, wie schon (vgl. oben zu 1) erwähnt, das Vertrauen der Anmelder auf eine bei Entstehung der Akten zu erwartende Geheimhaltung geschützt werden. Die Aktenteile, die vor dem 1. Oktober 1968 entstanden sind, sollen daher in den hier in Rede stehenden Fällen auch weiterhin Dritten nur unter den gleichen Voraussetzungen und in dem gleichen Umfange zugänglich gemacht werden, unter denen Dritten auch vor dem 1. Oktober 1968 Einsicht gewährt werden konnte. Der Übergangsregelung ist dagegen nicht zu entnehmen, daß bei der Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Akteneinsicht die verfahrensrechtlichen Änderungen, die durch die gesetzliche Neuregelung herbeigeführt wurden, und insbesondere die vom Gesetz vorgesehene "Offenlegung" der vom Anmelder eingereichten neuen vollständigen Unterlagen (Art. 7

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 erster Halbsatz PatÄndGes 1967) unberücksichtigt bleiben müßten oder auch nur dürften. Nach der "Offenlegung" der neuen vollständigen Anmel-
dungsunterlagen darf deshalb bei der Anwendung der
"bisherigen Vorschriften" nicht außer acht gelassen
werden, daß die Erfindung, deren Patentierung nach dem
Inhalt der neuen vollständigen Anmeldungsunterlagen er-
strebt wird, der Öffentlichkeit bereits bekannt gewor-
den ist und daß sich das Geheimhaltungsinteresse des
Anmelders demzufolge nicht mehr auf die Offenbarung
dieser durch die "Offenlegung" der Allgemeinheit zugäng-
lich gemachten Erfindung, sondern nur noch auf andere,
sich aus den Akten ergebende Umstände beziehen kann,
wie etwa auf einen ursprünglich weitergehenden Inhalt
der Anmeldungsunterlagen oder auf Vorgänge des Patent-
erteilungsverfahrens bis zum 30. September 1968.

Bei der Abwägung der entgegengesetzten Interessen
der Beteiligten muß, wie das Bundespatentgericht zutref-
fend hervorhebt, berücksichtigt werden, daß mit der
"Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen für
den Gegenstand der Anmeldung nur die Schutzwirkungen
des § 24 Abs. 5 PatG und noch nicht der - volle - einst-
weilige Schutz (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) eingetreten ist.
Dem ist jedoch, wie bereits (oben zu 1) dargelegt wurde,
durch Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967
schon dadurch Rechnung getragen worden, daß bis zur
Bekanntmachung der Anmeldung und dem damit verbundenen
Eintreten des (vollen) einstweiligen Schutzes die Ein-
sicht in die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Akten-
teile von der Glaubhaftmachung eines berechtigten Inter-
esses abhängig gemacht wird. Die Ansicht des Bundes-
patentgerichts, bei der Prüfung des berechtigten Inter-

esses müsse bis zur Bekanntmachung der Anmeldung darüber hinaus ein "strenger Maßstab" angelegt werden mit der Folge, daß die Akteneinsicht auf Ausnahmefälle beschränkt bleibe, findet in der genannten Vorschrift keine Stütze. Sie läßt unberücksichtigt, daß das Geheimhaltungsinteresse des Anmelders durch die "Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen dem Inhalt und dem sachlichen Gewicht nach eine Änderung erfahren hat. Sie mißt auch den Auswirkungen der mit der "Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen verbundenen Schutzwirkungen (§ 24 Abs. 5 PatG) auf die gewerbliche Tätigkeit der Mitbewerber des Anmelders zu geringe Bedeutung bei.

Ein Mitbewerber des Anmelders, der den Gegenstand der "offengelegten" Anmeldung benutzt, kann zwar nach § 24 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG vom Anmelder nur auf angemessene Entschädigung und nicht auf Unterlassung und auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Er wird deshalb zwar durch die "Offenlegung" der Anmeldung in seiner gewerblichen Tätigkeit nicht in gleicher Weise behindert wie durch deren Bekanntmachung; denn er braucht insbesondere eine begonnene Benutzung des Gegenstandes der Anmeldung nicht einzustellen. Das ändert aber nichts daran, daß seine gewerbliche Tätigkeit durch die "offengelegte" Anmeldung erheblich berührt werden kann. Denn schon ein etwa in Betracht kommender Entschädigungsanspruch kann die Kalkulation und die Wettbewerbsfähigkeit empfindlich beeinflussen. Ein Mitbewerber des Anmelders muß ferner damit rechnen, daß die "offengelegte" Anmeldung zur Bekanntmachung und zur Erteilung des angestrebten Patents führt. Er muß deshalb die "offengelegte" Anmeldung bei einer langfristigen Planung auch unter

diesen Gesichtspunkten in seine Überlegungen einbeziehen. Sein Interesse daran, durch Einsicht in die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile Aufschluß darüber zu gewinnen, ob die "offengelegten" neuen vollständigen Unterlagen inhaltlich durch die ursprünglichen Anmel-
dungsunterlagen gedeckt sind, welcher Stand der Technik vom Patentamt entgegengehalten worden ist, wie dieser Stand der Technik vom Patentamt und vom Anmelder ge-
würdigt worden ist und ob die Akten Beschränkungen oder Verzichte enthalten, die für die Auslegung der Patentansprüche von Bedeutung sein können, darf mithin nicht so gering bewertet werden, wie es das Bundespatent-
gericht ersichtlich getan hat.

Hinter diesem Interesse der durch die "offenge-
legte" Patentanmeldung in ihrer gewerblichen Betätigung betroffenen Mitbewerber an einer vollständigen Unter-
richtung über die Umstände, die für die Auslegung der Anmeldung von Belang sein können, wird das Anliegen des Anmelders, die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile geheimzuhalten, im allgemeinen zurückstehen müssen. Nachdem die Erfindung der Öffentlichkeit durch die "Offenlegung" der neuen vollständigen Unterlagen bekannt geworden ist und dafür die Schutzwirkungen des § 24 Abs. 5 PatG eingetreten sind, wird dem Anmelder in der Regel zuzumuten sein, daß sich die davon Betrof-
fenen Aufschluß über die Tragweite dieses Schutzes und eines etwa zu erwartenden Ausschließungsrechts ver-
schaffen.

Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts kann keine Rede davon sein, daß eine Auslegung der

hier in Rede stehenden Regelung über die Akteneinsicht, die dem Informationsbedürfnis der von der "offengelegten" Patentanmeldung Betroffenen den Vorrang vor dem Geheimhaltungsinteresse des Anmelders zugesteht, die Vorschrift des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatÄndGes 1967 "praktisch ihrer Bedeutung entkleidet". Dem Anmelder soll durch die Überleitungsregelung in Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 und 3 nur die Möglichkeit eingeräumt werden, die freie Einsicht in die gesamten Akten abzuwenden und sich eine Geheimhaltung in dem früher zu erwartenden Umfange auch weiterhin zu sichern. Der Anmelder soll damit insbesondere in die Lage versetzt werden, das Bekanntwerden von in den Akten etwa enthaltenen Angaben über eine andere, nicht mehr weiterverfolgte Erfindung, über Betriebsgeheimnisse oder über persönliche Verhältnisse zu verhindern. Dieses Interesse wird durch eine Auslegung, die dem Informationsbedürfnis Dritter Rechnung trägt, nicht verletzt. Denn auf Vorgänge der genannten Art bezieht sich das berechnigte Interesse Dritter grundsätzlich nicht. In dem kontradiktorischen Verfahren, das durch den Akteneinsichtsanspruch des einsichtsuchenden Dritten eingeleitet wird, ist auch darüber zu entscheiden, wie weit das berechnigte Interesse des Antragstellers reicht und in welchem Umfange danach die Akteneinsicht zu bewilligen ist.

IV. Gemäß § 41 x PatG war danach der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens übertragen wird.

- 12 -

Zu einer mündlichen Verhandlung über die Rechts-
beschwerde (§ 41 w Abs. 1 PatG) bestand kein Anlaß.

Spreng

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen