

14
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

0418 047

PatG § 24 Abs. 3 Satz 1; DPAVO § 18 aF

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

Ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten einer nicht oder noch nicht bekanntgemachten Patentanmeldung ist auch dann anzuerkennen, wenn der Anmelder den Antragsteller aus der Patentanmeldung und aus einem Gebrauchsmuster, das zwar nicht hilfsweise im Sinne von § 2 Abs. 6 GebrMG angemeldet worden ist, das er aber selbst in einem anderen Rechtsstreit als mit der Patentanmeldung gleichlautend bezeichnet hat, in gleicher Richtung verwarnt hat (Fortbildung zu BGH GRUR 1966, 698 - Akteneinsicht IV).

BGH, Beschl. v. 17. März 1972 - X ZB 25/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 25/70

BESCHLUSS

Verkündet am
17. März 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

14

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

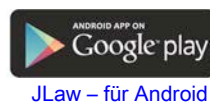
Der Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 1970 wird aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e

I. Der Antragsgegner hat am 23. November 1962 die Erteilung eines Patents für beantragt. Diese Anmeldung war durch Beschluß vom 23. Dezember 1964 wegen fehlender Erfindungshöhe zurückgewiesen worden. Das Bundespatentgericht hob diesen Beschluß auf Beschwerde des Anmelders auf und verwies die Sache an das Patentamt zurück. Durch einen Formularbescheid vom 30. Oktober 1968 wurde der Antragsgegner davon unterrichtet, daß nach Ablauf von 6 Monaten ein Hinweis gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 PatG veröffentlicht werde. Die Patentanmeldung ist bisher nicht offengelegt oder bekanntgemacht worden.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Für den Antragsgegner ist weiter ein Gebrauchsmuster eingetragen worden, das zwischenzeitlich abgelaufen ist.

Die Antragstellerin begehrt Einsicht in die Akten der Patentanmeldung. Zur Begründung führt sie aus, sie sei von der Firma G. H., die seinerzeit die Schutzrechte des Antragsgegners wahrgenommen habe, mit Schreiben vom 4. Dezember 1967 wegen der Herstellung und des Vertriebs von Gegenständen entsprechend einer eigenen Patentanmeldung und einem eigenen Gebrauchsmuster unter Hinweis auf die vorliegende Patentanmeldung und auf das inzwischen erloschene Gebrauchsmuster verwarnt worden. Der Antragsgegner habe auch in einem gegen sie angestrenzten Rechtsstreit behauptet, die Schutzrechte der Antragstellerin seien von der vorliegenden Patentanmeldung und dem erwähnten Gebrauchsmuster, das den gleichen Gegenstand betreffe, abhängig. Der Antragsgegner hat dem Akteneinsichtsantrag widersprochen.

Das Patentamt hat dem Antrag hinsichtlich der bis zum 20. Juni 1963 (Tag der Eintragung des Gebrauchsmusters) entstandenen Aktenteile stattgegeben und ihn im übrigen zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen. Es hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Antragstellerin hat Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurück-

zuverweisen. Der Antragsgegner beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. 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. Das Bundespatentgericht hat der Entscheidung über den Akteneinsichtsantrag § 18 DPAVO a.F. zugrunde gelegt. Das kann zweifelhaft sein. Da die Patentanmeldung vor dem 1. Oktober 1968 wegen fehlender Erfindungshöhe durch das Patentamt zurückgewiesen worden war, ist sie zwar gemäß Art. 7 § 1 Abs. 1 Satz 2 PatÄndG grundsätzlich nach den bisherigen Vorschriften zu behandeln, also insbesondere von Amts wegen weiter zu prüfen und nicht offenzulegen. Dies bedeutet aber noch nicht notwendig, daß sich auch die Akteneinsicht nach den bisherigen Vorschriften richtet. Denn nach Art. 7 § 1 Abs. 3 PatÄndG verbleibt es nur für die Einsicht in die bis zum 30. September 1968 entstandenen Teile der Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente bei den "bisher geltenden Vorschriften", während im übrigen für die Akteneinsicht das Patentgesetz in der Fassung des Patentänderungsgesetzes maßgebend ist (Art. 7 § 1 Absatz 4 PatÄndG). Darin könnte eine besondere Regelung für die Akteneinsicht liegen, die der allgemeinen Regelung in Art. 7 § 1 PatÄndG vorgeht. Ob das der Fall ist, braucht hier nicht entschieden zu werden. Denn die "bisher geltenden Vorschriften" (§ 18 DPAVO a.F.) und die jetzt geltenden Vorschriften (§ 24 Abs. 3 Satz 1 PatG) stimmen darin überein, daß ein Ein-

sichtsrecht nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses besteht.

2. Das Bundespatentgericht verneint ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Einsicht in die Akten der Patentanmeldung. Es geht dabei von der Entscheidung des beschließenden Senats vom 14. Juli 1966 (GRUR 1966, 698 - Akteneinsicht IV -, in BGHZ 46, 1 nur teilweise abgedruckt) aus. Dort ist die bereits früher vom 4. Senat des Bundespatentgerichts vertretene Auffassung gebilligt worden, daß ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten einer nicht bekanntgemachten Patentanmeldung jedenfalls dann anzuerkennen ist, wenn der Antragsteller aus einem Gebrauchsmuster in Anspruch genommen wird, das auf eine der Patentanmeldung entsprechende Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung (§ 2 Abs. 6 GebrMG) zurückgeht. Der beschließende Senat hat auch die hierzu gegebene Begründung gebilligt, wonach der Gesichtspunkt, daß die einer Patentanmeldung zugrunde liegende Erfindung im Interesse des Patentanmelders bis zu dem mit der Bekanntmachung eintretenden einstweiligen Schutz geheimzuhalten sei, seine Bedeutung verliere, wenn die für denselben Gegenstand eingereichte Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung zur Eintragung geführt habe und damit zugleich auch der Gegenstand der Patentanmeldung bekannt geworden und geschützt sei. Dem Umstand, daß die Gebrauchsmusteranmeldung eine gegenüber der Patentanmeldung selbständige Anmeldung darstelle, könne bei dem gegebenen sachlichen Zusammenhang keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Die Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung müsse nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (§ 2 Abs. 6 GebrMG) den glei-

chen Gegenstand betreffen wie die zugehörige Patentanmeldung. Die Würdigung des im Patenterteilungsverfahren ermittelten Standes der Technik durch die Prüfungsstelle habe daher trotz der verschiedenen Schutzvoraussetzungen des Patents und des Gebrauchsmusters in aller Regel auch für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters Bedeutung. Es bestehe deshalb ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in die Patenterteilungsakten (ohne zeitliche Begrenzung), wenn der Antragsteller aus dem "Hilfsgebrauchsmuster" verwarnt oder sonst in Anspruch genommen worden sei.

Der angefochtene Beschluß lehnt eine Übertragung dieser Grundsätze auf den zur Entscheidung stehenden Fall ab, weil das Gebrauchsmuster des Antragsgegners, aus dem die Antragstellerin verwarnt worden ist, nicht auf eine Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung im Sinne des § 2 Abs. 6 GebrMG zurückgehe und eine Überprüfung auf inhaltliche Übereinstimmung zwischen Gebrauchsmuster und Patentanmeldung in dem summarischen Akteneinsichtsverfahren und insbesondere durch den juristischen Beschwerdesenat nicht in Betracht komme. Die Verwarnung aus der noch nicht bekanntgemachten Patentanmeldung begründe ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht schon deshalb nicht, weil aus dieser Patentanmeldung noch keine Rechte hergeleitet werden könnten.

3. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden.

Es kann dahinstehen, ob in Fällen, in denen zwischen Patentanmeldung und Gebrauchsmusteranmeldung nicht das Hilfsverhältnis des § 2 Abs. 6 GebrMG bestan-

den hat, ein Recht auf Einsichtnahme in die Akten der noch nicht bekanntgemachten Patentanmeldung immer anzuerkennen ist, wenn sich aus den Umständen ergibt, daß die Patentanmeldung den gleichen Gegenstand betrifft wie das Gebrauchsmuster, aus dem der Antragsteller verwarnet worden ist (so der 5. Senat des Bundespatentgerichts in BPatGerE 12, 98, 101).

Im Streitfall ist das berechtigte Interesse der Antragstellerin an der Einsichtnahme in die Akten der Patentanmeldung deswegen zu bejahen, weil der Antragsgegner die Antragstellerin - durch die Firma G. - wegen Verletzung seines Gebrauchsmusters und seiner Patentanmeldung in gleicher Richtung verwarnet und in dem zwischen den Beteiligten anhängig gewesenen Rechtsstreit (Seite 3 und 7 seiner Klageschrift) sein Gebrauchsmuster und seine Patentanmeldung selbst als den gleichen Gegenstand betreffend und als gleichlautend bezeichnet hat. Der Antragsgegner hat damit bei der Wahrnehmung seiner Rechte selbst keinen Unterschied zwischen Patentanmeldung und Gebrauchsmuster gemacht, sie vielmehr gemeinsam zur Grundlage der Verwarnung gemacht und sie in anderem Zusammenhang ausdrücklich als inhaltlich übereinstimmend bezeichnet. Bei dieser Sachlage muß er sich gefallen lassen, daß die Antragstellerin auch ihrerseits das Gebrauchsmuster und die Patentanmeldung als inhaltlich übereinstimmend und zusammengehörig betrachtet und durch Einsicht in die Akten der Patentanmeldung Aufschluß über den entgegengehaltenen Stand der Technik sowie über die Stellungnahmen des Prüfers und dadurch Anhaltspunkte für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters und der Aussichten der

Patentanmeldung gewinnen will. Eine Prüfung der Übereinstimmung der Anmeldungsunterlagen erübrigt sich deshalb ebenso wie ein Eingehen auf die Frage, ob die dazu vom Antragsgegner im Beschwerdeverfahren abgegebenen Erklärungen als gerichtliches Geständnis zu werten sind. Eine Begrenzung der Einsicht, etwa auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (welche sich schon im Besitz der Antragstellerin befinden), oder auf den Zeitpunkt der Eintragung des Gebrauchsmusters kommt nicht in Betracht (vgl. hierzu BGH - Akteneinsicht IV - aaO).

Den vom Antragsgegner selbst hergestellten Zusammenhang zwischen seinem Gebrauchsmuster und seiner Patentanmeldung, an dem er sich in gleicher Weise festhalten lassen muß, als wenn er mit seiner Patentanmeldung zugleich die Eintragung eines Gebrauchsmusters zunächst nur hilfsweise beantragt hätte, hat das Bundespatentgericht in seinem angefochtenen Beschluß nicht beachtet und deshalb das Vorliegen eines berechtigten Interesses der Antragstellerin unzutreffend gewürdigt.

4. Der zwischenzeitliche Ablauf der Schutzfrist für das Gebrauchsmuster hat auf die Entscheidung keinen Einfluß. Es ist nicht ersichtlich, daß mit diesem Zeitpunkt der Antragsgegner keine Rechte (etwa Schadensersatzansprüche) gegen die Antragstellerin mehr herleiten könnte oder wollte, so daß das Interesse der Antragstellerin an einer Unterrichtung über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters, welches zugleich ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Unterlagen der Patentanmeldung begründet, weiterhin bestehen bleibt. Es braucht deshalb nicht erörtert zu werden, wie zu ent-

scheiden wäre, wenn die Antragstellerin allein aus der noch nicht bekanntgemachten Patentanmeldung verwarnet worden wäre.

5. Nach allem war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache gemäß § 41 x Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen war.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann