

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 10, 24 Abs. 3

Nimmt eine Zusatzanmeldung zur Erläuterung des Erfindungsgegenstandes auf eine Hauptanmeldung Bezug, so ist das Interesse an der Akteneinsicht in die ursprüngliche Beschreibung der ohne vorherige Bekanntmachung zurückgenommenen Hauptanmeldung zur Feststellung etwaiger unzulässiger Erweiterungen oder Veränderungen des Gegenstandes der selbständig gewordenen Zusatzanmeldung infolge des Wegfalls der Bezugnahme grundsätzlich berechtigt.

BGH, Beschl. v. 26. September 1972 - X ZB 28/71 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 28/71

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Gebr. E[REDACTED] Maschinenfabrik und Eisengießerei
m.b.H. in B[REDACTED], H[REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich ver-
treten durch ihren Geschäftsführer Alfred E[REDACTED] in
B[REDACTED], K[REDACTED]allee [REDACTED],

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

gegen

die Maschinenfabrik Ko[REDACTED] G.m.b.H. in W[REDACTED], Br[REDACTED]-
straße [REDACTED],

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

betreffend Akteneinsicht in die Akten der Patentanmeldung

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 26. September 1972 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juli 1971 insoweit aufgehoben, wie die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 9. Dezember 1970 zurückgewiesen worden ist. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 10 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin reichte am 25. Januar 1964 die Patentanmeldung **2 6 1 1 1 1 1 1 / 1 1** (nachfolgend kurz Patentanmeldung I) ein und nahm diese am 18. Dezember 1965 wieder zurück, ohne daß vorher eine Bekanntmachung der Anmeldung erfolgt war. Inzwischen hatte die Antrags-



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

gegnerin am 30. Januar 1964 mit der weiteren Patentanmeldung ■■■■■■■■■/■ - jetzt ■■■■■■■■■.■■■■■ (nachfolgend kurz Patentanmeldung II) um die Erteilung eines Zusatzpatents zu der Patentanmeldung I nachgesucht und gleichzeitig hilfsweise ein Gebrauchsmuster angemeldet (§ 2 Abs. 6 GebrMG). In den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung II und der Gebrauchsmusteranmeldung ist in den beiden ersten Abschnitten der Beschreibung und im Patentanspruch 1 auf die Patentanmeldung I verwiesen. Die Patentanmeldung II der Antragsgegnerin ist am 4. April 1968 bekanntgemacht worden (Auslegeschrift ■■■■■■■■■). Die Antragstellerin hat Einspruch erhoben. Das Verfahren ist zur Zeit vor dem Bundespatentgericht anhängig (13 W(pat) 162/69). Auf die Gebrauchsmusteranmeldung ist auf Antrag vom 28. Juni 1968 am 22. August 1968 das Gebrauchsmuster ■■■■■■■■■ der Antragsgegnerin eingetragen worden. Die Antragsgegnerin hat die Antragstellerin wegen Verletzung des Gebrauchsmusters vor dem Landgericht Düsseldorf verklagt (4 O 228/68). Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt (■■■■■ - ■■■/■■■). Auch dieses Verfahren ist zur Zeit vor dem Bundespatentgericht anhängig (5 W(pat) 415/71).

Die Antragstellerin hat mit der Begründung, die ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung II der Antragsgegnerin seien nur bei Kenntnis der Beschreibung der Patentanmeldung I der Antragsgegnerin verständlich, Einsicht in die Akten der Patentanmeldung I beantragt.

Die Antragsgegnerin hat beantragt, der Antragstellerin die begehrte Akteneinsicht zu versagen.

Das Deutsche Patentamt hat der Antragstellerin durch Beschluß vom 9. Dezember 1970 die Akteneinsicht mit der Begründung versagt, der Gegenstand der Patentanmeldung I stimme mit den Gegenständen des Gebrauchsmusters und der Patentanmeldung II nicht überein. Die Akteneinsicht könne deshalb nicht zur Erläuterung und Klarstellung der ursprünglichen Beschreibung des Gebrauchsmusters und der Patentanmeldung II der Antragsgegnerin dienen.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Deutsche Patentamt am 28. Januar 1971 den Beschluß vom 9. Dezember 1970 aufgehoben und ihr beschränkte Akteneinsicht in die ursprüngliche Beschreibung der Patentanmeldung I gewährt.

Gegen den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 28. Januar 1971 hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Die Antragstellerin hat beantragt, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat nach Verbindung der beiden Beschwerden auf die Beschwerde der Antragsgegnerin den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 28. Januar 1971 aufgehoben und die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 9. Dezember 1970 zurückgewiesen.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Antragstellerin,

den angefochtenen Beschluß insoweit aufzuheben, als die Beschwerde der Antragstellerin

gegen den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 9. Dezember 1970 zurückgewiesen worden ist, und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

A. Der Beschwerdesenat hat das nach Art. 7 Abs. 4 PatÄndG, § 24 Abs. 3 Satz 1 PatG n.F. behandelte Akteneinsichtsbegehren in die ursprüngliche Beschreibung der Patentanmeldung I, auf die in der Patentanmeldung II und in der Gebrauchsmusteranmeldung der Antragsgegnerin Bezug genommen worden sei, für unbegründet gehalten. Ein Recht auf Akteneinsicht habe ein Beteiligter nur dann, wenn er ihrer zur Wahrnehmung seiner Rechte in den genannten Verfahren bedürfe. Die Antragstellerin habe nicht dargelegt, in welcher Weise und in welchem Umfang die Bezugnahme auf die ältere Anmeldung ein klares Verständnis des Gegenstandes und der Schutzfähigkeit der jüngeren Patentanmeldung und des Gebrauchsmusters hindere. Im erstinstanzlichen Beschluß des Patentamts vom 9. Dezember 1970 sei dargelegt, daß deren Gegenstand nicht mit dem Gegenstand der Patentanmeldung I übereinstimme und daß die begehrte Einsicht nicht zur Klarstellung der ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung II und des Gebrauchsmusters dienen könne. Die Stellen der ursprüng-

lichen Unterlagen der Patentanmeldung II und des Gebrauchsmusters, die auf die Patentanmeldung I Bezug nähmen, brächten im übrigen den mit diesen Anmeldungen geltend gemachten Erfindungsgedanken klar zum Ausdruck, was dadurch deutlich werde, daß die Merkmale des Anmeldungsgegenstandes der Patentanmeldung I in den Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 aufgenommen seien. Die Gegenstände der Patentanmeldung II und des Gebrauchsmusters seien - wogegen die Antragstellerin keine besonderen Umstände geltend gemacht habe - aus den Unterlagen heraus verständlich und deren Schutzfähigkeit könne auch ohne Kenntnis der mit der Patentanmeldung I eingereichten Beschreibung beurteilt werden (S. 11 des ang. Beschl.).

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts habe zwar im Zwischenbescheid vom 10. November 1970 im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren betreffend das Gebrauchsmuster ■■■■■ (Bl. 141 der BA ■■■■■ - ■■■/■■■) auf die mit der Patentanmeldung I eingereichte Beschreibung verwiesen. Damit habe die Gebrauchsmusterabteilung jedoch nur die Ansicht der Antragstellerin bestätigt, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht allgemein eine Kohlengewinnungsmaschine, sondern nur eine bestimmte Art einer solchen Maschine, nämlich ein Bohrschrämlader (Schrämlademaschine) sei. Das habe die Antragstellerin gebilligt.

Auch das Vorbringen der Antragstellerin im Löschungs-Beschwerdeverfahren begründe kein berechtigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht. Die Antragstellerin habe dort lediglich ihre Stellungnahme zu dem betreffenden Teil des dort angefochtenen Beschlusses der Gebrauchs-

musterabteilung davon abhängig gemacht, daß sie Kenntnis von den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung I erhalte. Ob eine Äußerung der Antragstellerin hierzu geboten sei und ob und in welcher Richtung sie die Feststellungen der Gebrauchsmusterabteilung in Zweifel zu ziehen beabsichtige, habe sie nicht vorgetragen.

Abschließend hat der Beschwerdesenat ausgeführt, wenn die Einsicht lediglich zur Ausforschung von Umständen begehrt werde, deren Bedeutung für den Einsichtbegehrenden noch nicht beurteilt werden könne, müsse das Interesse an einer solchen Kenntnis gegenüber dem grundsätzlich zu beachtenden Geheimhaltungsinteresse des Anmelders zurückstehen.

B. 1. a) Die Rechtsbeschwerde rügt die Verletzung des § 22 PatG in Verbindung mit § 18 DPAVO a.F. Da es sich um die Einsicht in die Akten einer vor dem 1. Oktober 1968 angemeldeten und zurückgenommenen Patentanmeldung handele, seien diese Bestimmungen anzuwenden. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung hält nach Art. 7 § 1 Abs. 4 PatÄndG den § 24 Abs. 3 Satz 1 PatG in der jetzt geltenden Fassung für maßgeblich, der die frühere Regelung des § 18 DPAVO ersetzt habe.

b) Auf den vorliegenden Akteneinsichtsantrag findet § 24 Abs. 3 Satz 1 PatG n.F. Anwendung. Nach Art. 7 § 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 3 PatÄndG verbleibt es für die Einsicht in die bis zum 1. Oktober 1968 entstandenen Teile der Akten von bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patenten einschließlich der Akten eines Beschränkungsverfahrens

(§ 36 a) bei den bis zum 1. Oktober 1968 geltenden Vorschriften. Im übrigen sind nach Art. 7 § 1 Abs. 4 PatÄndG für die Einsicht in Akten des Patentamts die Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung des Patentänderungsgesetzes anzuwenden. Da die Patentanmeldung, in deren Akten die Antragstellerin Einsicht begehrt, vor dem 1. Oktober 1968 angemeldet und, ohne daß eine Bekanntmachung erfolgt war, vor diesem Zeitpunkt wieder zurückgenommen worden ist, unterliegen die streitigen Akten dem § 24 Abs. 3 Satz 1 PatG n.F., der für derartige Akten an die Stelle des inhaltlich übereinstimmenden § 18 DPAVO a.F. getreten ist. Die Bezeichnung der von der Rechtsbeschwerde als verletzt angegebenen Rechtsnorm hindert den Bundesgerichtshof nicht an der Prüfung, ob der angefochtene Beschluß eine andere als die bezeichnete Rechtsnorm verletzt. Das gilt im vorliegenden Falle umso mehr, als sich die beiden Rechtsnormen inhaltlich decken.

2. Im Falle der Akteneinsicht in Akten einer vor der Bekanntmachung oder Offenlegung zurückgenommenen Patentanmeldung, die weder Schutz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG noch nach § 24 Abs. 5 PatG genossen hat, sind die Anmeldungsunterlagen grundsätzlich vor Dritten geheimzuhalten und es ist bei der Prüfung eines berechtigten Interesses an der Akteneinsicht angesichts der an sich grundsätzlich anzuerkennenden Geheimhaltungsbedürftigkeit der Akten ein strenger Maßstab anzulegen. Dies hat der erkennende Senat unter dem früher geltenden § 18 DPAVO entschieden (Beschluß vom 14. Juli 1966 - Ia ZB 9/66 - GRUR 1966, 698, 700 - Akteneinsicht IV). Diese Grundsätze gelten bei der Anwendung des § 24 Abs. 3 Satz 1 PatG n.F. unverändert weiter. Bei der Prüfung des

berechtigten Interesses sind die Belange des die Akten-
einsicht begehrenden Antragstellers und die des Patent-
anmelders gegeneinander abzuwägen (BGH aaO).

In der ursprünglichen Beschreibung der Patentan-
meldung II und in der insoweit gleichlautenden Beschrei-
bung der Gebrauchsmusteranmeldung ist einleitend ausge-
führt, die Erfindung beziehe sich auf eine mit mehreren
Merkmalen näher umschriebene Kohलगewinnungsmaschine
für den Untertagebetrieb nach der Patentanmeldung I.
Sowohl die Auslegeschrift ■■■■ betreffend die Pa-
tentanmeldung II als auch die eingetragenen Unterlagen
des Gebrauchsmusters enthalten keine Bezugnahme mehr
auf die Anmeldung I. Der Fortfall einer den Gegenstand
einer Zusatzanmeldung näher umschreibenden Bezugnahme
auf die Hauptanmeldung bei einer Umwandlung der Zusatz-
anmeldung in eine selbständige Anmeldung kann im Einzel-
fall zu einer unzulässigen Erweiterung oder Veränderung
des Gegenstandes der Anmeldung führen. Dies kann
beispielsweise dann eintreten, wenn durch eine bei
der Beschreibung des Gegenstandes der Zusatzanmeldung
erfolgte Bezugnahme auf die Hauptanmeldung der Gegen-
stand der Zusatzanmeldung zunächst durch Einbeziehung
sämtlicher Merkmale der Hauptanmeldung umschrieben wird,
bei der späteren Streichung der Bezugnahme auf die Haupt-
anmeldung aber dann nicht alle Merkmale des Gegenstandes
der Hauptanmeldung in die Beschreibung der nunmehr
selbständigen Anmeldung aufgenommen werden. Dies kann
auch dadurch geschehen, daß der Gegenstand der durch
die Zusatzanmeldung zu verbessernden Vorrichtung zunächst
durch die Bezugnahme auf die Hauptanmeldung (Kohलगе-
winnungsmaschine nach Anmeldung X) eng umschrieben wird,

sodann aber durch die Streichung der Bezugnahme für den Durchschnittsfachmann einen weiteren oder veränderten Offenbarungsgehalt erhält.

Im vorliegenden Falle ist zwar die in der Patentanmeldung II verwendete abstrakte Bezeichnung "Kohlengewinnungsmaschine im wesentlichen aus einem mit Schrämwerkzeugen besetzten Gewinnungsteil" sowohl im Titel als auch im Einleitungssatz der Beschreibung sowie im Oberbegriff des Patentanspruchs der Auslegeschrift ■■■ auf die konkrete Bezeichnung "Bohrschrämlader" zurückgeführt worden. Auch hinsichtlich des Gebrauchsmusters ■■■ hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts im Beschluß vom 25. Februar 1971 die Bezeichnung "Kohlengewinnungsmaschine für den Untertagebetrieb, bestehend aus einem mit Schrämwerkzeugen besetzten Gewinnungsteil" in den Oberbegriff des Schutzanspruchs aufgenommen und damit zum Ausdruck gebracht, daß die Gewinnungsmaschine als "Schrämlademaschine" zu bezeichnen ist (S. 5 der Beschlußausfertigung = Bl. 188 der ■■■ - ■/■). Der Beschwerdesenat hat - wenn auch in einem anderen Zusammenhang - die Tatsache gewürdigt, daß "Gegenstand des Gebrauchsmusters ■■■ nicht allgemein eine Kohlengewinnungsmaschine, sondern nur eine bestimmte Art einer solchen Maschine, nämlich ein Bohr-schrämlader (Schrämlademaschine)" ist.

Die Antragstellerin hatte bislang jedoch keine Möglichkeit zu überprüfen, ob durch den Wegfall der den Gegenstand der Patentanmeldung II und des Gebrauchsmusters näher umschreibenden Bezugnahme auf die Anmeldung I der Antragsgegnerin eine unzulässige Erweiterung

oder Veränderung des Gegenstandes der Patentanmeldung II und des Gebrauchsmusters eingetreten ist. Eine derartige Prüfung kann nicht allein der Erteilungsbehörde und den Gebrauchsmusterlöschungsinstanzen vorbehalten bleiben. Der Antragstellerin kann daher mit Rücksicht darauf, daß sie aus dem Gebrauchsmuster wegen Verletzung in Anspruch genommen wird und als Einsprechende am Erteilungsverfahren bezüglich der gleichgelagerten Patentanmeldung II beteiligt ist, ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht in die ursprüngliche Beschreibung der Patentanmeldung I nicht abgesprochen werden. Soweit die Feststellung einer unzulässigen Erweiterung oder Veränderung der Patentanmeldung II infolge der Streichung der Bezugnahme auf die Patentanmeldung I in Betracht kommt, muß das Interesse der Antragsgegnerin an der Geheimhaltung der Akten der nicht bekanntgemachten Patentanmeldung I zurückstehen. In dem dafür erforderlichen Umfange ist der Antragstellerin deshalb Akteneinsicht in die ursprüngliche Beschreibung der Patentanmeldung I zu gewähren. Darüber hinaus kommt eine Akteneinsicht der Antragstellerin nicht in Betracht.

Die angefochtene Entscheidung ist deshalb in dem beantragten Umfange aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Bei der gegebenen Sachlage bedurfte es einer mündlichen Verhandlung nicht.

Trüstedt

Ballhaus

Claßen

Bruchhausen

Ochmann