

39

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 8/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma L [REDACTED] Patent-Verwaltungs-GmbH, T [REDACTED]-
S [REDACTED], F [REDACTED], vertreten durch ihre
Geschäftsführer Holmar von D [REDACTED], Kurt D [REDACTED]
und Wolfgang R [REDACTED],

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma E [REDACTED] Research and Engineering Company, E [REDACTED]
N [REDACTED] (V.St.A.),

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt Dr. K. [REDACTED],
A [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED] -

wegen Einsicht in die Akten des Patents 1 531 746

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 21. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 2. Oktober 1975 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 10.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Antragstellerin hat mit der am 20. Oktober 1972 beim Deutschen Patentamt eingereichten Patentanmeldung P 22 51 468.7-22 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Verfahren und Einrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrades von Antrieben für Wasserfahrzeuge" beantragt. Mit Bescheid vom 9. Februar 1973 teilte die Prüfungsstelle für Klasse 65 h 1/28 der Antragstellerin mit, daß "der Gegenstand des Hauptanspruchs als auch zum mindesten der Ansprüche 2 und 3" Gegenstand eines im Jahre 1969 erteilten Geheimpatents sei; der Hauptanspruch sei somit "vorweggenommen und

- 3 -

nicht mehr gewährbar"; insbesondere auf Grund der "Geheimanmeldung" sei eine Patenterteilung nicht möglich. Bei einer späteren Anhörung der Antragstellerin nannte die Prüfungsstelle auch den Anmeldetag (7. August 1967) und das Aktenzeichen der Anmeldung (E 34 541 XI/65 f³), auf die das Geheimpatent zurückgeht.

Die Antragstellerin hat daraufhin beantragt, ihr Einsicht in die Akten des Geheimpatents zu gewähren, und zugleich zwei Personen namhaft gemacht, die als ihre Vertreter zur Bearbeitung von Geheimsachen der Geheimhaltungsgrade "VS-Vertraulich" und "Geheim" ermächtigt seien.

Nach Anhörung des Bundesministers der Verteidigung hat die Prüfungsstelle sodann durch Beschluß vom 4. Dezember 1973 angeordnet, daß jede Bekanntmachung der Patentanmeldung der Antragstellerin unterbleibe. Durch einen weiteren Beschluß vom 6. Februar 1974 hat sie ferner ausgesprochen, daß die beantragte Einsicht in die Akten des Geheimpatents 1 531 746 nicht gewährt werde, weil "keine im öffentlichen Interesse liegende Notwendigkeit zu erkennen" sei, die eine Einsicht rechtfertige.

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Antragstellerin Einsicht in die Unterlagen (Beschreibung, Patentansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen) des Geheimpatents zu gewähren.



Das Bundespatentgericht hat nach Anhörung der Antragsgegnerin, die erst im Beschwerdeverfahren von dem Akteneinsichtsbegehren der Antragstellerin Kenntnis erhielt, jedoch keinen Antrag zur Beschwerde der Antragstellerin gestellt hat, den angefochtenen Beschluß aufgehoben und der Antragstellerin Einsicht in die dem Geheimpatent 1 531 746 zugrunde liegenden Patentansprüche 1 bis 9 und in das Zeichnungsblatt mit den Figuren 1 und 2 mit der Maßgabe gewährt, daß nur bestimmte Personen persönlich Einsicht nehmen können, die im Zeitpunkt der Einsichtnahme zum Umgang mit Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades "VS-Vertraulich" ermächtigt sind.

Wegen des weitergehenden Akteneinsichtbegehrens hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gegen den Ausschluß der dem Patent 1 531 746 zugrunde liegenden Beschreibung von der Akteneinsicht wendet sich die vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, die beantragt,

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

Die Antragsgegnerin ist in dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten.

II. Die kraft Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde ist in der rechten Form und Frist eingelegt und begründet worden und daher zulässig. In der Sache hat sie keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das an sich zu bejahende besondere schutzwürdige Interesse der Antragstellerin an der Einsicht in die Akten des Geheimpatents reiche nur so weit, daß die Antragstellerin sich Gewißheit darüber verschaffen könne, ob das ihr mitgeteilte, im wesentlichen die Patentansprüche 1 bis 3 ihrer Anmeldung betreffende Schutzhindernis bestehe, auf Grund dessen die Prüfungsstelle eine Zurückweisung der Anmeldung beabsichtige. Bei der hierzu erforderlichen Prüfung sei ein strenger Maßstab anzulegen. Nur diejenigen Aktenteile, die unumgänglich notwendig seien, um dem mit der Einsicht verfolgten Zweck zu dienen, könnten der Antragstellerin zugänglich gemacht werden. Das seien die dem Geheimpatent zugrunde liegenden Ansprüche 1 bis 9 und das Zeichnungsblatt mit den Figuren 1 und 2, die zur Überprüfung der Frage, ob die Bedenken des Deutschen Patentamts richtig seien, keiner näheren Erläuterung durch die Beschreibung bedürften.

2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde, die sich im wesentlichen auf den gänzlichen Ausschluß der Beschreibung von der Akteneinsicht beschränken, greifen nicht durch.

a) Zutreffend geht das Bundespatentgericht davon aus, daß der Umfang der der Antragstellerin in Anerkennung eines besonderen schutzwürdigen Interesses zu gewährenden Akteneinsicht durch den Zweck bestimmt wird, den die Antragstellerin mit ihrem Akteneinsichtsbegehren verfolgt, und daß bei der hierbei erforderlichen Prüfung ein strenger Maßstab anzulegen ist. Dieser Ausgangspunkt der Überlegungen des Patentgerichts steht

mit dem Ausnahmecharakter der Vorschrift des § 24 Abs. 3 Satz 4 PatG im Einklang, wonach in Akten von Patenten, bei denen gemäß § 30 a PatG jede Bekanntmachung unterbleibt, Einsicht nur gewährt werden kann, wenn und so weit das besondere schutzwürdige Interesse des Antragstellers die Gewährung der Einsicht geboten erscheinen läßt und hierdurch eine Gefährdung des Wohls der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nicht zu erwarten ist.

Im vorliegenden Fall soll die Einsicht in die Akten des Geheimpatents 1 531 746, welches die Prüfungsstelle den Ansprüchen 1 bis 3 der Patentanmeldung der Antragsteller nach § 4 Abs. 2 PatG als patenthindernd entgegenhält, die Antragstellerin in den Stand versetzen, sich ein eigenes Urteil über die nach Auffassung der Prüfungsstelle bestehende Übereinstimmung der Lehre der Patentanmeldung der Antragstellerin mit derjenigen des älteren Geheimpatents zu bilden. Der Rechtsbeschwerde ist in diesem Zusammenhang darin beizupflichten, daß es zur Beurteilung dieser Frage notwendig ist, Aufgabe und Lösung der einander gegenüberstehenden technischen Lehren zu ermitteln und zu vergleichen (vgl. Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl., § 4 PatG Rdn. 20 S. 356 mit Nachweisen). Nicht gefolgt werden kann der Rechtsbeschwerde indessen darin, daß es dazu in jedem Fall einer Heranziehung der Beschreibung des älteren Patents bedürfe. Was die Rechtsbeschwerde insoweit zur Stützung ihrer Ansicht vorträgt, mag zwar bei einer Vielzahl der in Betracht kommenden Fälle zutreffen, ist jedoch einer Verallgemeinerung nicht zugänglich. Es kommt vielmehr jeweils auf die besondere Gestaltung des Einzelfalls an, welche Kenntnisse des Inhalts der Unterlagen eines älteren Geheimpatents, das einer jüngeren Patentan-

meldung nach § 4 Abs. 2 PatG als schutzhindernd entgegengehalten wird, einerseits notwendig, andererseits aber auch ausreichend sind, um dem Akteneinsicht begehrenden Patentanmelder die Beurteilung der Übereinstimmung des älteren Rechts mit dem Gegenstand seiner jüngeren Anmeldung zu ermöglichen. Im Einzelfall kann deshalb die zum Verständnis von Aufgabe und Lösung der technischen Lehre eines Patents im allgemeinen erforderliche Kenntnis der Beschreibung entbehrlich sein.

b) Bei der Beurteilung dieser Frage ist das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis gelangt, daß es zur Überprüfung der Frage, ob die aus § 4 Abs. 2 PatG hergeleiteten Bedenken der Prüfungsstelle gegen die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes berechtigt sind, genügt, wenn die Antragstellerin lediglich Kenntnis von den dem Geheimpatent zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 9 und von dem Zeichnungsblatt mit den Ausführungszeichnungen 1 und 2 erhält, und daß es hierzu einer weiteren Erläuterung durch die Beschreibung nicht bedarf. Mit diesen Ausführungen hat das Patentgericht zum Ausdruck gebracht, daß die für die Identitätsprüfung maßgeblichen Umstände, zu denen auch die Aufgabe und die Lösung der technischen Lehre des Geheimpatents gehören, bereits dem Wortlaut der genannten Ansprüche und dem Inhalt der genannten Ausführungszeichnungen zu entnehmen sind, so daß die Antragstellerin schon auf Grund der hierauf beschränkten Akteneinsicht in der Lage ist nachzuprüfen, ob die Ansprüche 1 bis 3 ihrer Patentanmeldung mit Rücksicht auf das ältere Geheimpatent noch einem Patentschutz zugänglich sind.

Diese weitgehend auf tatrichterlicher Würdigung beruhende Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ein Widerspruch zu dem Aussagegehalt der Ansprüche und Zeichnungen des Geheimpatents, wie auch das Rechtsbeschwerdegericht ihn versteht, tritt darin nicht zutage.

3. Sollten sich nach Einsichtnahme in die genannten Ansprüche und Zeichnungen des Geheimpatents durch die Antragstellerin neue Gesichtspunkte ergeben, die ernstliche Zweifel daran aufkommen lassen, ob die Identitätsfrage von der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts zutreffend beurteilt worden ist, bleibt es der Antragstellerin unbenommen, unter Hinweis auf solche Zweifel darzulegen, in welcher Richtung sie eine weitere Aufklärung über den Inhalt der Unterlagen des Geheimpatents für notwendig erachtet. Alsdann kann darüber in einem gesonderten Akteneinsichtsverfahren erneut entschieden werden.

III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin ist demzufolge als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Ballhaus

Richter am Bundesgerichtshof Dr. Bruchhausen ist beurlaubt und dadurch an der Unterschrift verhindert.

Ochmann

Ballhaus

Hesse

Brodeßer