Anmerkung zu OLG Düsseldorf „Servicemodul“ (Beschl. v. 18.01.2021 – 2 W 24/20)

26. April 2021

Ein Beitrag von RA Prof. Dr. Jochen Bühling

> Mit der Entscheidung „Servicemodul“ vom 18.01.2021 (*GRUR-RR 2021, 97*) bildet das OLG Düsseldorf seine Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Besichtigungsverfahren in Fällen der Patentverletzung fort. Die Entscheidung schafft einen weiteren Baustein zu den verfahrensrechtlichen Maßnahmen. Zugleich gibt sie den Parteien wertvolle Hinweise für die Prozessführung und den Vortrag „überschießender Informationen“.



Das Gebäude des OLG Düsseldorf

© Tobias Lantwin

1. Der Sachverhalt entspricht einem typischen Besichtigungsverfahren nach

dem „Düsseldorfer Verfahren“. Die Antragstellerin (Patentinhaberin) beantragte gegen die Antragsgegnerin die Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens zur Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Das Landgericht gab diesem Antrag statt und verkündete einen Beschluss, mit dem in der üblichen Weise ein gerichtlicher Sachverständiger bestimmt und die Einholung des Gutachtens angeordnet wurden. Zugleich wurde in dem Beschluss die Antragsgegnerin per einstweiliger Verfügung unter anderem zur Herausgabe bestimmter Dokumente zu Service Modulen verpflichtet. Ebenfalls in üblicher Weise verpflichtete das Landgericht die anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin, also den Rechtsanwalt als Prozessvertreter und den mitwirkenden Patentanwalt, dazu, Tatsachen, die im Zuge des selbstständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und die den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern.

Die Antragstellerin beantragte sodann die Herausgabe des Gutachtens an sie persönlich. Diese Herausgabe wurde vom OLG Düsseldorf in einer Beschwerdeentscheidung in Form einer teilgeschwärzten Fassung des Gutachtens und bestimmter Anlagen angeordnet. In diesem Umfang der Herausgabe wurden die anwaltlichen Bevollmächtigten von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden.

Im Rahmen des Streits über die Herausgabe des Sachverständigengutachtens machte die Antragsgegnerin in einem Schriftsatz Ausführungen, die sich auf von ihr ergriffene Geheimhaltungsmaßnahmen bezogen. Diese zusätzlichen Informationen waren für die Antragstellerin deswegen von Bedeutung, weil die Antragsgegnerin als Nichtigkeitsklägerin im parallelen Nichtigkeitsverfahren gegen das Besichtigungspatent zwei eigene offenkundige Vorbenutzungen behauptete, die ohne Vertraulichkeitsvereinbarung einem nicht eingegrenzten Publikum präsentiert worden sein sollten.

Die Antragstellerin beantragte daraufhin die Feststellung, dass die entsprechenden Ausführungen der Antragsgegnerin in dem Schriftsatz nicht unter die Verschwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts gemäß dem Besichtigungsbeschluss fielen. Dieser Antrag wurde durch das Landgericht zurückgewiesen. Die Antragstellerin verfolgte ihren Antrag mit der sofortigen Beschwerde weiter. Zudem beantragte sie mit der Beschwerde hilfsweise, den erwähnten Schriftsatzauszug freizugeben und insoweit die Verschwiegenheitsverpflichtung der anwaltlichen Bevollmächtigten der Antragstellerin aufzuheben.

2. Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und auch den Hilfsantrag zurückgewiesen. Die Sache ist daraufhin zum OLG Düsseldorf gelangt. Das OLG Düsseldorf hat mit der hier besprochenen Entscheidung die Beschwerde nach dem Hauptantrag ebenfalls zurückgewiesen, ihr aber nach dem Hilfsantrag stattgegeben.

Das OLG hält zunächst einmal fest, dass die Antragstellerin ein konkretes Interesse an der Klärung der Frage besitzt, wie weit die Reichweite der Verschwiegenheit geht. Denn Gegenstand war der Vortrag der Antragsgegnerin zu Geheimhaltungsmaßnahmen, den die Antragstellerin in das parallele Nichtigkeitsverfahren einführen wollte. Daraus erwächst für die Antragstellerin auch das erforderliche Rechtschutzinteresse. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit unter anderem strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. Das OLG weist ausdrücklich darauf hin, dass es dem zur Verschwiegenheit verpflichteten Rechts- oder Patentanwalt nicht zugemutet werden kann, anstelle dieser Klärung einen möglichen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht riskieren zu müssen und erst nachträglich in einem etwaigen Strafverfahren Klarheit über deren Reichweite zu erhalten.

Allerdings war das Feststellungsbegehren der Antragstellerin unbegründet. Die Verschwiegenheitsverpflichtung aus dem Besichtigungsbeschluss des Landgerichts umfasst neben der Besichtigung und dem Gutachten auch Schriftsätze der Parteien, die im selbstständigen Beweisverfahren gewechselt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um vorbereitende Schriftsätze für die Erstellung des Gutachtens oder um Schriftsätze handelt, die erst den Streit der Parteien über die Herausgabe des erstellten Gutachtens betreffen. Sofern auch dort Tatsachen enthalten sind, die den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, gilt dafür die umfassend angeordnete Verschwiegenheitsverpflichtung. Unerheblich ist es dabei auch, dass in den Schriftsätzen Tatsachenvortrag enthalten ist, der nicht unmittelbar mit der Besichtigung im Zusammenhang steht (sogenannte „überschießende Informationen“). Insofern ist das selbstständige Beweisverfahren nicht auf die Besichtigung selbst beschränkt, sondern endet grundsätzlich erst mit der Entscheidung über die Herausgabe des Gutachtens.

Die rechtliche Grundlage für die Verschwiegenheitsverpflichtung liegt in § 140c Abs. 3 S. 2 PatG. Danach trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Das OLG führt aus-

drücklich aus, dass die Erstreckung der Verschwiegenheitspflicht auf die Schriftsätze im selbstständigen Beweisverfahren der Zielsetzung dieser Norm entspricht. Um den Parteien eine umfassende Diskussion über die Herausgabe des Gutachtens zu ermöglichen, ist eine weitreichende Verschwiegenheitsverpflichtung auch hinsichtlich derjenigen Schriftsätze geboten, in denen die Parteien und insbesondere die Antragsgegnerin zu den geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen im Gutachten vortragen. Eine Beschränkung der Verschwiegenheitsverpflichtung und eine Ausnahme für derartige Schriftsätze würde die Antragsgegnerin in ihren Möglichkeiten, zur Aufrechterhaltung der Verschwiegenheitsverpflichtung zu argumentieren, unangemessen beschränken.

Zudem vermeidet die umfassende Verschwiegenheitsverpflichtung Abgrenzungsschwierigkeiten dahingehend, welche Tatsachen aufgrund der Besichtigung oder in unmittelbarem Zusammenhang dazu bekannt geworden sind und welche Angaben nur derartige „überschießende Informationen“ des Antragsgegners darstellen.

3. Diese weite Auslegung der Verschwiegenheitsverpflichtung durch das OLG ist zu begrüßen. Sie sichert den Geheimnisschutz des Antragsgegners in dem notwendigen Maße und benachteiligt andererseits den Antragsteller nicht unangemessen. Durch die Besichtigung wird in die Sphäre und die Rechte des Antragsgegners stark eingegriffen. Diese Eingriffe sind auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. Dem dient die Berücksichtigung der legitimen Geheimhaltungsinteressen des Besichtigungsschuldners. Auf der anderen Seite trägt das Besichtigungsverfahren zu einer effektiven Durchsetzung der Patentrechte bei. Das Besichtigungsverfahren bildet ein effektives Mittel, deren Anwendung die Durchsetzungsrichtlinie gebietet. Insoweit sind auch die Interessen des Antragstellers an einer Offenlegung der bei der Besichtigung aufgefundenen Informationen zu berücksichtigen. Die Interessen der Parteien stehen grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis zueinander. Das Besichtigungsverfahren und die Anordnung der entsprechenden Maßnahmen lösen dieses Spannungsverhältnis auf. Die umfassende Reichweite der vom Gericht angeordneten Verschwiegenheitsverpflichtung schafft dabei die notwendige Rechtssicherheit für beide Parteien und vermeidet Diskussionen über den Umfang dieser Anordnung.

Das OLG lässt den Antragsteller dabei indes keineswegs rat- und hilflos zurück. Im konkreten Fall hat es der Beschwerde nach dem Hilfsantrag stattgegeben. In

prozessualer Hinsicht ist dabei von Bedeutung, dass das Gericht die Möglichkeit betont, eine getroffene Anordnung von Verschwiegenheitsverpflichtungen in gleicher Weise anzupassen oder aufzuheben, wie dies auch für die Herausgabe des Gutachtens selbst der Fall ist. Die rechtliche Grundlage ist auch hier § 140c PatG. Diese Vorschrift erfasst die Anordnung insgesamt und gilt für alle Tatsachen, die im selbstständigen Beweisverfahren vorgetragen wurden und von der Verschwiegenheitsverpflichtung erfasst werden. Das OLG weist zurecht darauf hin, dass anderenfalls ohne eine solche Freigabemöglichkeit, die Diskussion über die Herausgabe des Gutachtens jedenfalls im Hinblick auf die überschießenden Informationen in einem unabänderlichen Geheimverfahren stattfinde würde, ohne dass die Gründe für die Geheimhaltung überprüft werden könnten.

4. Der Grund für die Freigabe der betreffenden Schriftsatzpassage im konkreten Fall bestand für das OLG vor allem darin, dass die Antragsgegnerin selbst freiwillig Tatsachen vorgetragen hatte, die mit dem Gegenstand der Besichtigung nicht in direktem Zusammenhang stehen. Zwar hält das OLG an dem Grundsatz fest, dass bei der Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens im Besichtigungsverfahren solche Details nicht offengelegt werden, die außerhalb der Beweisanordnung liegen. Dieser Grundsatz erfährt aber eine Ausnahme in Situationen, in denen – wie hier – der Antragsgegner selbst durch seinen Vortrag im Besichtigungsverfahren eine Verbindung zur Besichtigung herstellt. In diesem Falle kann eine Offenlegung gerechtfertigt sein, sofern nicht dem Antragsgegner dennoch überwiegende Geheimhaltungsinteressen zur Seite stehen. Dafür ist der Antragsgegner darlegungs- und beweispflichtig.

Das gilt namentlich bei Relevanz der überschießenden Informationen für ein paralleles Nichtigkeitsverfahren. Dabei darf für freiwillig vorgetragene Informationen kein strengerer Offenlegungsmaßstab gelten als für Informationen, die aufgrund der gerichtlich angeordneten und erzwungenen Besichtigung in das Verfahren eingeführt werden.

Dabei hebt das OLG auch hervor, dass das deutsche Prozessrecht kein anlassloses Geheimverfahren kennt. Die Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 140c PatG wird aufgrund der Besonderheiten der Besichtigung angeordnet, die einen Schutz des Besichtigungsschuldners erfordern. Seine Interessen an der Geheimhaltung müssen ein solches Gewicht erreichen, dass demgegenüber die Interessen des Schutzrechtsinhabers an einer Offenlegung des Besichti-

gungsergebnisses zurücktreten.

In dem vom OLG entschiedenen Sachverhalt konnte das Gericht keine überwiegenden Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerin feststellen, Auf der anderen Seite stand das legitime und nachvollziehbare Interesse der Antragstellerin, den Vortrag der Antragsgegnerin in das parallele Nichtigkeitsverfahren gegen das Besichtigungspatent einzuführen, da der Vortrag angebliche Geheimhaltungsmaßnahmen aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin betraf, die den im Nichtigkeitsverfahren vorgetragenen angeblich offenkundigen Vorbenutzungen widersprachen.

5. Der Entscheidung des OLG ist auch im Hinblick auf die Zusprechung des Hilfsantrages zuzustimmen. Richtigerweise können die Geheimhaltungsverpflichtungen zum Schutze des Besichtigungsschuldners nur soweit reichen, wie dies durch seine legitimen Interessen gerechtfertigt ist. Dies ist nach einem objektiven Maßstab in Abwägung der beiderseitigen Parteiinteressen zu bestimmen.

Wie auch sonst im Zivilprozess bildet die Grundlage dafür der beiderseitige Parteivortrag. Dem Vortrag des Antragsgegners kommt allerdings naturgemäß das größere Gewicht zu. Denn der Besichtigungsschuldner ist derjenige, der die grundsätzlich anzuordnende Offenlegung durch die Darlegung (und gegebenenfalls den Beweis) verhindern kann. Er hat es somit in der Hand, seine Geheimhaltungsinteressen zur Überzeugung des Gerichts vorzutragen.

Dabei ist indes das gesamte Vorbringen zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem für die in der Entscheidung so bezeichneten „überschießenden Informationen“. Nach dem aus der Entscheidung zu entnehmenden Sachverhalt scheint der Vortrag des Besichtigungsschuldners Informationen enthalten zu haben, die nicht ohne weiteres im Zusammenhang mit der Besichtigung standen und daher „überschießend“ waren. Erst durch den parallelen Vortrag im Nichtigkeitsverfahren erhielten diese überschießenden Informationen eine besondere Bedeutung, die sich wiederum auf das Besichtigungsverfahren auswirkte. Das OLG hat dabei richtigerweise auch den Vortrag im Nichtigkeitsverfahren mit einbezogen. Die Geheimhaltungsinteressen können nur aufgrund einer Gesamtabwägung des Verhaltens der Parteien und insbesondere des Besichtigungsschuldners beurteilt werden.

Zugleich zeigt diese Entscheidung, wie sorgfältig die Parteien ihr Vorbringen vorbereiten und abstimmen müssen. Die Parallelität von Nichtigkeits- und Ver-

letzungsverfahren (bzw. vorbereitendem Besichtigungsverfahren) darf nicht dazu verleiten, beim Vortrag in dem einen Verfahren die Verzahnung beider aus den Augen zu verlieren. Die Folgen zeigen sich in der hier diskutierten Entscheidung des OLG. Dies betrifft vor allem den gut gemeinten Vortrag von überschießenden Informationen. Was dabei in dem einen Verfahren hilfreich erscheinen mag, kann sich aufgrund des Vorbringens in dem anderen Verfahren dann doch als nachteilig oder gar falsch erweisen. Zu erwägen bleibt für die Parteien insbesondere, ob derartige Informationen im Vortrag wirklich notwendig sind, um die Geheimhaltungsinteressen zu begründen. Das gilt selbstverständlich für beide Parteien gleichermaßen.

Damit soll keineswegs dem Versuch das Wort geredet werden, den Vortrag bewusst wahrheitswidrig oder unvollständig zu gestalten. Die prozessuale Wahrheitspflicht bleibt selbstverständlich unbestritten zu beachten. Dennoch kann nicht genug Sorgfalt auf die Auswahl derjenigen Informationen gelegt werden, die die Partei zusätzlich zur Unterstützung ihrer Position dem Gericht mitteilen möchte. Maßstab muss dabei stets sein, inwieweit diese Informationen tatsächlich hilfreich und unabdingbar sind. Wie immer ist dabei weniger oft mehr.

6. An dieser Stelle ist noch ein weiterer Aspekt zu erwähnen. Mit der beabsichtigten weiteren Modernisierung des Patentgesetzes ist die Einführung eines neuen § 145a PatG-E geplant. Mit dieser Vorschrift sollen die §§ 16 – 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen entsprechend angewendet werden. Die genannten Vorschriften betreffen die Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen im gerichtlichen Verfahren. Hier wird durch flankierende prozessuale Maßnahmen verhindert, dass das eigentlich zu schützende Geschäftsgeheimnis durch das Verfahren der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Danach kann das Gericht auf Antrag einer Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen (§ 16 Abs. 1 GeschGehG). Zusätzlich kann das Gericht den Zugang zu diesen Informationen auf bestimmte Personenkreise beschränken (§ 19 GeschGehG). Die verfahrensrechtlichen Anforderungen sind dabei in § 20 GeschGehG geregelt.

Die neue Vorschrift des § 145a PatG-E wird den Geheimnisschutz weiter voranbringen und den Parteien zusätzliche Sicherheit bieten. Der Gesetzgeber erkennt damit, dass auch in Patentstreitsachen und in Zwangslizenzverfahren Geheimnisschutzinteressen der Parteien betroffen sein und im Gerichtsverfahren einen

Interessenkonflikt bilden können. Auch hier ergibt sich die Schwierigkeit, einerseits auf vertrauliche Informationen im Parteivortrag zurückgreifen zu müssen und andererseits deren Bekanntgabe an die Öffentlichkeit zu verhindern. Die Folge der entsprechenden Anwendung der Vorschriften aus dem GeschGehG wird insbesondere sein, dass geschützte Informationen von den Verfahrensbeteiligten vertraulich zu behandeln sind und außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt werden dürfen (vgl. Amtliche Begründung, S. 34, 64 f.).

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Anwendung sind nach dem Formulierungsvorschlag des § 145a PatG-E allerdings selbstständige Beweisverfahren. Die Gesetzesbegründung nimmt ausdrücklich Bezug auf das sogenannte „Düsseldorfer Verfahren“ und erläutert, dass dieses Verfahren von der vorgeschlagenen Anwendung der genannten Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen unberührt bleibt. Der Grund für diese Ausnahme liegt darin, eine Kollision verschiedener Regelungen zu vermeiden und das „Düsseldorfer Verfahren“ als im Verletzungsverfahren vorgeschaltetes Verfahren mit patentrechtlichem Bezug weiter zu ermöglichen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass im Besichtigungsverfahren eine vergleichbare Interessenlage besteht wie im anschließenden Hauptsacheverfahren. Allerdings hat die Rechtsprechung für das Besichtigungsverfahren weitestgehend ausreichende Standards geschaffen und Leitlinien formuliert, die die beiderseitigen Interessen der Parteien angemessen berücksichtigen und zu einem Ausgleich bringen. Die hier diskutierte Entscheidung des OLG Düsseldorf ist dafür ein weiteres markantes Beispiel.

Die ausdrückliche Ausnahme des selbstständigen Beweisverfahrens von der neuen Regelung des § 145a PatG-E belässt damit dem Gericht entsprechende Flexibilität, um auch auf die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens eingehen zu können. Die amtliche Begründung weist zutreffend darauf hin, dass es sich beim „Düsseldorfer Verfahren“ um eine Kombination aus selbstständigem Beweisverfahren und einstweiliger Verfügung auf Duldung der Besichtigung einer Sache durch den gerichtlichen Sachverständigen handelt (vgl. dazu Amtliche Begründung, a.a.O., S. 65). Keineswegs steht zu befürchten, dass mit der Ausnahmeregelung in § 145a PatG-E eine Verkürzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen im Besichtigungsverfahren eintritt. Ebenso wenig wird etwa ein Patentinhaber das selbstständige Beweisverfahren nutzen können, um sich unter Umgehung der Regelungen des GeschGehG Geschäftsgeheimnisse des Antrags-

gegners zu verschaffen.

Für die übrigen Patentstreitsachen ist die Ergänzung durch § 145a PatG-E durchaus zu begrüßen. Nicht nur in FRAND-Verfahren gibt es dafür ein praktisches Bedürfnis. Die neu geschaffene Regelung wird den prozessualen Rahmen dafür klären und erweitern.