



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 60/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 29 170

...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2004 aufgehoben.

Der Einspruch ist unzulässig.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 30. Juni 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 198 29 170.1-53 wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 T unter der Bezeichnung

„Berechnung und Darstellung 2- oder 3-dimensionaler Deformationen räumlicher Strukturen“

ein Patent erteilt und dieses am 29. März 2001 veröffentlicht. Als Erfinder sind neben dem Patentinhaber noch Herr Z... in K..., und Herr H... in D..., genannt.

Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist der Patentinhaber dem Einspruch nicht nur in der Sache entgegengetreten, sondern hat zudem behauptet, der Einspruch sei unzulässig, denn die Einsprechende fungiere lediglich als Strohmännchen des in der Patentschrift als Miterfinder angegebenen Herrn Z... Diesem sei durch den Patentinhaber ein beschränktes Nutzungsrecht an dem Verfahren nach dem Streitpatent für die Benutzung am Institut für Medizin (IME) der Forschungsinstitut J... GmbH, also der Einsprechenden, eingeräumt worden. Die Einsprechende müsse als Strohmännchen nunmehr alle Einreden gegen sich gelten lassen, die auch gegen ihren Hintermann Wirkung entfalten würden.

Die Einsprechende hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass der Einspruch gegen ein Patent ein Popularrechtsbehelf sei. Ein Interesse der Einsprechenden müsse damit nicht nachgewiesen werden. Sie habe Einspruch erhoben, um an einer Weitergabe der von ihr entwickelten Technologien nicht gehindert zu werden. Auch aus ihrer vertraglichen Stellung unterliege sie keiner Nichtangriffspflicht. Zwar habe der Patentinhaber mit Herrn Z... eine Vereinbarung zur Übertragung von Anmelderrechten und zur Einräumung von Nutzungsrechten an die Forschungszentrum J... GmbH geschlossen. Dies stelle einen Vertrag zugunsten Dritter dar. Sie wolle aber auch Rechte zur Weitergabe an Dritte erhalten. Zudem sei der Vertrag über eine Benutzungsmöglichkeit der Einsprechenden ausdrücklich nur zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... geschlossen worden, wobei die Einsprechende Drittbegünstigte gewesen sei. Daraus könne aber nicht eine Nichtangriffsverpflichtung der Drittbegünstigten konstruiert werden. Die Einsprechende verfüge zudem über eine eigene Patentabteilung, die Herrn Z... nicht bevollmächtigt habe.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das angegriffene Patent widerrufen, weil es unzulässig erweitert sei. Sie hält den Einspruch für zulässig. Selbst wenn man der Auffassung des Patentinhabers folgen würde, dass der Einspruch im Wesentlichen auf das Betreiben eines rechtlich an der Erhebung des Einspruchs gehinderten Hintermanns erfolge, so könne doch zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die auf dem gleichen Fachgebiet tätige Einsprechende ein eigenes Interesse an dem Einspruch habe. Mögliche Einreden gegen einen vorgeblichen Hintermann könnten daher nicht gegen die Einsprechende erhoben werden.

Gegen diesen Beschluss hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Der Einspruch sei unzulässig. Er habe durch Rechtsgeschäft vom 26. Juni 1998 die alleinige Befugnis zur Anmeldung der Erfindung erhalten. Ferner sei zwischen Herrn Z... und ihm mit Datum vom 14. August 2000 eine Vereinbarung über ein beschränktes Nutzungsrecht an dem Verfahren nach dem Streitpatent an dem Institut der Einsprechenden getroffen worden. Da Herrn Z... selbst ein solcher Einspruch als Miterfinder und Vertragspartner von zwei die Erfindung betreffenden Verträgen mit ihm, dem Patentinhaber, unter dem Gesichtspunkt des *venire contra factum proprium* verwehrt sei, habe er die Einsprechende lediglich formal zur Einlegung des Einspruchs vorgeschoben. Damit aber müsse die Einsprechende alle Einreden gegen sich gelten lassen, die auch gegen ihren Hintermann Wirkung entfalten würden. Dem stehe nicht die Behauptung entgegen, die Einsprechende habe ein eigenes rechtliches Interesse am Widerruf des Streitpatents. Mit der Einsprechenden gehe der Patentinhaber davon aus, dass es sich bei dem Vertrag vom 14. August 2000 um einen echten Vertrag zugunsten Dritter, nämlich zugunsten der Einsprechenden, handle. Die Einsprechende habe die Leistung auch angenommen, denn sie nutze das Verfahren. Der Programmcode sei angefordert worden und die Gegenseite habe in ihrem Vortrag in der mündlichen Verhandlung auf eine Zeitschaltung in diesem Programm hingewiesen. Dieser Vortrag sei nur dann möglich, wenn das Verfahren in Benutzung genommen worden sei. Damit sei keine Zurückweisung nach § 333 BGB erfolgt. Aus all dem

folge gemäß § 334 BGB, dass dem Patentinhaber die ihm gegenüber Herrn Z... zustehenden Einwendungen auch gegenüber der Einsprechenden selbst zustünden, wobei der Begriff der Einwendung hierbei im weitesten Sinne zu verstehen sei. Einzige Voraussetzung hierfür sei, dass die erhobene Einrede bereits zum Zeitpunkt des Rechtserwerbs durch den Dritten im Keim im Deckungsverhältnis und nicht im Valutaverhältnis des Vertrages angelegt gewesen sei. Damit sei die vorliegend gegenüber Herrn Z... aus dem genannten Vertrag gegebene Einwendung der gegen Treu und Glauben verstoßenden unzulässigen Rechtsausübung durch den Einspruch hier auch gegenüber der Einsprechenden selbst gegeben. Soweit sich die Einsprechende darauf berufe, keine Nichtangriffspflicht zu haben, gelte dies nicht für Fälle, in denen - wie hier - der Dritte die Leistung angenommen habe. Dann nämlich entfalle die Notwendigkeit des Drittschutzes. Auch wenn, wie die Einsprechende behaupte, zwischen ihr und dem Patentinhaber keine vertragliche Bindung bestehe, so bestehe doch ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... aus dessen Miterfinderschaft und der Vereinbarung zugunsten eines Dritten. Dieses müsse die Einsprechende gemäß § 334 BGB gegen sich gelten lassen.

Der Patentinhaber beantragte,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2004 aufzuheben und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Die Einsprechende beantragte,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen dem Arbeitgeber des Patentinhabers und der Einsprechenden bestehe seit 1998 eine enge Kooperation auf dem Gebiet des Streitpatents. In diese

Kooperation sei auch der Patentinhaber eingebunden und von Herrn Z... informiert worden, dass das von ihm geschützte Verfahren für die Forschungsarbeiten am Institut der Einsprechenden von Bedeutung sei. Vor diesem Hintergrund sei zwischen Herrn Z... und dem Patentinhaber auch vereinbart worden, dass das durch das Streitpatent geschützte Verfahren an dem Institut für Medizin (IME), Forschungszentrum J... GmbH, für eine Benutzung zur Verfügung gestellt werde. Aus der Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... sei keine Nichtangriffspflicht der Einsprechenden zu entnehmen, die ohnehin im Hinblick auf die Natur von Vereinbarungen zugunsten Dritter unzulässig gewesen wäre, da sie die Einsprechende ohne ihre Mitwirkung nur zu ihren Lasten verpflichtet hätte. Außerdem sei der Vertrag von der Einsprechenden zwar nicht zurückgewiesen, aber auch nicht angenommen worden, da der Quellcode fehle. Der Vertrag zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... sei den zuständigen Stellen im Forschungszentrum J... erst durch den vorliegenden Rechtsstreit bekannt geworden. Das Patent sei nicht benützt worden. Da keine Annahme des Vertrags durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt sei, bestehe auch keine besondere Treuepflicht. Vielmehr sei das Verfahren nach dem Patent durch die Patentschrift schon öffentlich bekannt gewesen. Auch über § 334 BGB könne für die Einsprechende keine Nichtangriffspflicht begründet werden. Diese Vorschrift betreffe nur Einwendungen direkt aus dem Vertragsverhältnis, nicht aber darüber hinausgehende Pflichten. Ebenso wenig bestehe eine durch ein besonderes Vertrauensverhältnis begründete Nichtangriffspflicht aus § 242 BGB, da diese nur dann zum Tragen komme, wenn zwischen dem Patentinhaber und der Einsprechenden vertragliche Pflichten bestünden, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung einen Angriff als treuwidrig erscheinen ließen. Vielmehr bestehe zwischen dem Patentinhaber und der Einsprechenden lediglich das Vollzugsverhältnis aus der Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z..., bei dem es sich aber nicht um ein vertragliches Rechtsverhältnis handle. Da sich der Patentinhaber zudem die Verwertungsrechte seines Patents selbst vorbehalten habe, begründe die Vereinbarung zwischen ihm und Herrn Z... kein besonderes Vertrauensverhältnis, das die Einlegung eines Einspruchs als unloyal

erscheinen lasse. Auch aus Sinn und Zweck der Vereinbarung lasse sich nichts anderes annehmen. Zudem verbiete diese Vereinbarung die Weitergabe an Dritte. Es werde darauf hingewiesen, dass der Einwand der Nichtangriffsverpflichtung im Einspruchsverfahren grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sei. Dies widerspreche nämlich dem Sinn und Zweck des Einspruchsverfahrens.

Beide Parteien haben die Zulassung der Rechtbeschwerde angeregt.

Hinsichtlich des weiteren Vortrags wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Patentinhabers ist zulässig. Sie musste auch in der Sache Erfolg haben, denn der Einspruch genüge den gesetzlichen Erfordernissen nicht.

Der frist- und formgerecht eingereichte Einspruch war rechtsmissbräuchlich erhoben.

Auch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht kommt es auf die Zulässigkeit des Einspruchs an. Verfahrensvoraussetzungen, die für das Verfahren in der ersten Instanz unverzichtbar sind, sind nämlich auch im Beschwerdeverfahren jederzeit von Amts wegen zu prüfen (BGH GRUR 1972, 592 - Sortiergerät).

Die Einsprechende war nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht zur Erhebung des Einspruchs berechtigt. Dabei kann ein Einspruch grundsätzlich von jedermann erhoben werden, also auch, wie vorliegend, von einer juristischen Person. Der Nachweis eines eigenen Rechtsschutzinteresses ist nicht erforderlich, weil der Einspruch ein Popularrechtsbehelf ist. Daher kommt es auch grundsätzlich nicht auf die Motive des Einsprechenden an (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59 Rdnr. 35-41).

Die Einspruchsberechtigung kann aber ausnahmsweise ausgeschlossen sein, wenn die Erhebung des Einspruchs rechtsmissbräuchlich ist. Für das Nichtigkeitsverfahren ist die Möglichkeit einer Einwendung aus den vertraglichen Beziehungen der Parteien anerkannt (Schulte, a. a. O., § 81 Rdnr. 50, 56). Für das Einspruchsverfahren wird dies unterschiedlich diskutiert (Schulte, a. a. O., § 59 Rdnr. 44 ff., 48; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 59 Rdnr. 5; BPatGE 32, 54; mit Bedenken: Busse, PatG, 6. Aufl., § 59 Rdnr. 23; gegen Berücksichtigung einer Nichtangriffsverpflichtung im Einspruchsverfahren: 21 W (pat) 40/03), jedoch sind im vorliegenden Fall die vertraglichen Verflechtungen der Parteien und Vertragspartner so zahlreich und umfassend, dass aufgrund dieser speziellen Sach- und Rechtslage nach Auffassung des Senats die Möglichkeit der Einrede der Rechtsmissbräuchlichkeit des Einspruchs zuzulassen ist. Ein solcher Rechtsmissbrauch kann unter anderem vorliegen bei einem Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser kann eine Einspruchsberechtigung auch bei Fehlen einer ausdrücklichen Nichtangriffsabrede ausschließen, wenn sich aus dem Vertragsverhältnis die unausgesprochene Pflicht ergibt, schädigende Handlungen zu unterlassen oder wenn sich der Einsprechende treuwidrig zu seinem eigenen früheren Verhalten in Widerspruch setzt. In diesem Zusammenhang ist nämlich zu beachten, dass sich auch aus einem Vertrag, der eine solche Nichtangriffsverpflichtung nicht ausdrücklich enthält, nicht nur unmittelbar auf die Erfüllung des Vertrags gerichtete Pflichten, sondern auch vor- und nach-vertragliche Pflichten ergeben, die darauf hinauslaufen, dass eine Schädigung des Vertragspartners, die die Erfüllung des Vertrags hindern kann oder die auf einem aus diesem Vertrag hervorgehenden Wissen basiert, vermieden werden muss (Busse, a. a. O., § 81 Rdnr. 70).

Eine unmittelbare vertragliche Beziehung zwischen dem Patentinhaber und der Einsprechenden besteht vorliegend allerdings nicht, so dass hieraus keine vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten und damit auch nicht die Einhaltung des Grundsatzes von Treu und Glauben abgeleitet werden können. Es bestehen aber vertragliche Beziehungen zwischen dem Patentinhaber und seinem Miterfinder Herrn Z... sowie zwischen dem Miterfinder und der Einsprechenden. So lie-

gen zwischen dem Patentinhaber und dem Miterfinder Herrn Z... ein Vertrag vom 26. Juni 1998, der die Befugnis zur Anmeldung des Patents regelt, und ein Vertrag vom 14. August 2000, der das im Patent beschriebene Verfahren einem Dritten zur Verfügung stellt, vor.

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... vom 14. August 2000 ist ein echter Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 ff. BGB. Darin wird zwischen den dort ausdrücklich auch so bezeichneten „Vertragsparteien“ vereinbart, dass das Verfahren des vorliegend angegriffenen Patents DE 198 29 170 für die Benutzung am Institut für Medizin (IME), Forschungsinstitut J... GmbH, zur Verfügung gestellt wird. Eine Weitergabe des Verfahrens oder Kopien davon an Dritte für wissenschaftliche, geschäftliche oder private Verwendung ist ausgeschlossen. Die Vertragsparteien haben damit eine Vereinbarung getroffen, dass dem Institut für Medizin (IME), Forschungsinstitut J... GmbH, ein bestimmtes Verfahren zur Verfügung gestellt werden soll. Dieses ist Drittbegünstigter. Die vertragliche Vereinbarung schließt auch eine Verwendung über das Forschungsprivileg hinaus ein, denn dieses betrifft nur ein Forschen bezüglich des Gegenstands des Verfahrens, jedoch nicht eine allgemeine Verwendung, etwa um andere Forschungen zu betreiben. Dabei kann, entgegen der Ansicht der Einsprechenden, jeder schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag durch eine entsprechende Abrede der Vertragsschließenden zu einem Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltet werden (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Aufl., § 328 Rdnr. 1). Eines besonderen Vertragstypus bedarf es nicht. Drittbegünstigter kann auch eine juristische Person (also die Forschungszentrum J... GmbH) sein (Palandt, a. a. O., § 328 Rdnr. 2). Dem begünstigten Dritten steht ein eigenes Forderungsrecht zu. Ob ein echter Vertrag zugunsten Dritter vorliegt, ist im Zweifel durch Auslegung zu ermitteln (Palandt, a. a. O., § 328 Rdnr. 3), wobei besondere Bedeutung der von den Vertragsschließenden verfolgte Zweck hat (a. a. O.). Legt man die Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... nach ihrem Sinn und Zweck aus, dann macht es keinen Sinn, wenn das Forschungszentrum J... GmbH kein eigenes Forderungsrecht haben soll, denn sonst läuft die gesamte Vereinbarung

soz. leer. Dabei darf die Bezeichnung „Forschungsinstitut J... GmbH“ im Vertrag von Patentinhaber und Herrn Z... mangels anderer Anhaltspunkte und Bestreitens von Seiten der Einsprechenden ohne weiteres als die Bezeichnung der Einsprechenden, die korrekt „Forschungszentrum J... GmbH“ lautet, verstanden werden. Zudem gehen auch beide Parteien vom Vorliegen eines Vertrags zugunsten Dritter aus. Der Patentinhaber hat hierzu in der Beschwerdeinstanz ein eigenes Gutachten vorgelegt. Die Einsprechende ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt vom Vorliegen eines Vertrags zugunsten Dritter ausgegangen, wenn sie im Schriftsatz vom 14. April 2003 ausführt: „Die dem Schreiben des Patentinhabers vom 27. November 2002 als Anlage P6 beigefügte Vereinbarung stellt einen Vertrag zu Gunsten Dritter - hier der Einsprechenden - dar. Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die Forschungszentrum J... GmbH im Institut für Medizin (IME) den Gegenstand des mit dem Einspruch angefochtenen Patents nutzen darf. ...“. Im Schriftsatz vom 1. April 2004 bezeichnet sie die Einsprechende als „Drittbegünstigten“. Zwar hat sie in der mündlichen Verhandlung das Vorliegen eines Vertrags zugunsten Dritter bestritten, die Einsprechende aber weiterhin als „Drittbegünstigte“ bezeichnet.

Da der Senat nach diesem Vortrag der Parteien und den eingereichten Unterlagen vom Vorliegen eines echten Vertrags zugunsten Dritter ausgegangen ist, hat sich eine Vernehmung des Parteigutachters des Patentinhabers zur Erläuterung des im Beschwerdeverfahren erstatteten Rechtsgutachtens erübrigt.

Die Einsprechende hat das aus dem Vertrag erworbene Recht dem Patentinhaber gegenüber nicht zurückgewiesen (§ 333 BGB). Zwar hat sie in der mündlichen Verhandlung bestritten, dass das Verfahren nach dem Patent am IME verwendet worden sei. Gleichzeitig hat sie aber ausgeführt, das Programm habe eine Zeitschaltung gehabt, nach der es nicht mehr funktioniert habe. Auch sei aus dem binären Programm, das nicht im Quellcode vorgelegen habe, nicht erkennbar, ob das Verfahren der Patentschrift verwendet worden sei (vgl. auch die vom Patentinhaber mit Schriftsatz vom 21. November 2002 eingereichten E-Mails des Herrn

P... vom 16. August 2000 und 18. August 2000 an den Patentinhaber - Anlage P 16). Allein um festzustellen, dass das Programm nicht mehr funktioniert, muss es aber verwendet worden sein. Dies und die fehlende ausdrückliche Zurückweisung des Vertrags zugunsten Dritter nach Bekanntwerden auch bei den organisatorisch zuständigen Stellen der Einsprechenden führt dazu, dass der Senat vom Vorliegen eines wirksamen Vertrags zugunsten Dritter ausgeht. Demgegenüber vermochte der Vortrag der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung, die Annahme des Vertrags werde bestritten, kein anderes Ergebnis zu begründen. Die Einsprechende hat sich durch ihre tatsächlichen Benutzungshandlungen den Vertrag zu ihren Gunsten zunutze gemacht und diesen weder unmittelbar noch konkludent zurückgewiesen.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die Einsprechende, wie sie vorgetragen hat, aufgrund ihrer Organstruktur nach außen nicht durch Herrn Z... vertreten werden konnte, sondern nur durch dazu befugte Organe. Zum einen ist hier zu berücksichtigen, dass der Vertrag zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... nicht im Namen, sondern zu Gunsten der Einsprechenden geschlossen worden ist. Zum anderen hat auch das handlungsberechtigte Organ der Forschungszentrum J... GmbH zum maßgeblichen Zeitpunkt, also mit Kenntnis des Vertrags zugunsten Dritter, nicht für oder gegen die GmbH gehandelt. Laut Vortrag der Einsprechenden hat die für Rechtshandlungen nach außen zuständige Abteilung der Einsprechenden erst im Verlauf des Einspruchsverfahrens von der Existenz des Vertrags vom 14. August 2000 zwischen Herrn Z... und dem Patentinhaber erfahren. Spätestens dann hätte sie deutlich eine Ablehnung des Vertrags aussprechen können und müssen. Dies ist nicht geschehen. Im Übrigen ist auch das Institut für Medizin (IME) der Einsprechenden von der Befugnis zur Benutzung des im angefochtenen Patent beschriebenen Verfahrens ausgegangen. Dies belegen die bereits oben erwähnten E-Mails des Herrn P... an den Patentinhaber und die darin erwähnte „ausdrückliche Anweisung von Z...“.

Liegt aber in echter Vertrag zugunsten Dritter vor, dann ist auch die Vorschrift des § 334 BGB anwendbar und etwaige Mängel aus dem Deckungs- bzw. Grundverhältnis zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... kann der Versprechende auch dem Dritten, dem Forschungszentrum J... GmbH, als Einwendung entgegenhalten. Das Recht des Dritten beruht nämlich ausschließlich auf dem Vertrag zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger. Also darf der Versprechende nicht deshalb schlechter gestellt werden, weil er statt an den Versprechensempfänger an den Dritten leisten soll (Palandt, a. a. O., § 334 Rdnr. 1). Der Begriff der Einwendung ist im weitesten Sinne zu verstehen und es genügt, wenn diese Einwendung im Zeitpunkt des Rechtserwerbs im Deckungsverhältnis „im Keime“ angelegt war (Palandt, a. a. O., § 334 Rdnr. 3).

Aus dem zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... bestehenden Vertrag über die Nutzungsrechte eines Dritten ergibt sich u. a. die Pflicht, alles zu unterlassen, was den Vertragszweck oder den Leistungserfolg beeinträchtigen oder gefährden könnte (Palandt, a. a. O., § 242 Rdnr. 23 ff.). Dies gilt auch dann, wenn solche Verpflichtungen nicht ausdrücklich vertraglich geregelt worden sind. Der in § 242 BGB verankerte Grundsatz von Treu und Glauben gilt nämlich nicht nur im Zivilrecht, sondern ist ein das gesamte Rechtsleben beherrschender Grundsatz, nach dem jedermann in Ausübung seiner Rechte und Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat. § 242 BGB beruht auf dem Gedanken, dass jedem Recht sozialetische Schranken immanent sind; er verpflichtet zu einer sozial angemessenen Rechtsausübung (Palandt, a. a. O., § 242 Rdnr. 1). Die den Vertragsparteien zustehenden Einwendungen waren bereits in dem gemeinsamen Vertragsschluss zugunsten eines Dritten angelegt und beinhalten (auch) die Pflicht des Vertragspartners, des Herrn Z..., einen schädigenden Angriff zu unterlassen, der dem Patentinhaber die Erfüllung der Pflichten, die sich aus ebendiesem Vertrag gegenüber einem Dritten ergeben, unmöglich machen würde. Diese dem unmittelbaren Vertragspartner gegenüber bestehenden Einwendungen kann der Patentinhaber wegen des bestehenden echten Vertrags zugunsten Dritter auch der drittbegünstigten Einsprechenden entgegenhalten.

Dies führt dazu, dass die Einsprechende nach dem Grundsatz von Treu und Glauben an der Erhebung des Einspruchs gehindert ist. Sie durfte nämlich ebenso wenig wie der Vertragspartner des Patentinhabers, Herr Z..., dem Patentinhaber die Erfüllung des Vertrags unmöglich machen. Die Erhebung eines Einspruchs gegen ein Patent hat aber grundsätzlich den Widerruf des angegriffenen Patents zum Ziel. Dies aber würde dem die Leistung versprechenden Patentinhaber die Erfüllung des Vertrags mit Herrn Z... unmöglich machen.

Angesichts der bereits aus dem Vertrag zugunsten Dritter bestehenden Nichtangriffspflicht der Einsprechenden kann dahinstehen, ob ein unmittelbar treuwidriges Verhalten der Einsprechenden selbst vorliegt, weil sie die Erfindung zur Nutzung angenommen hat. In diesem Zusammenhang kommt es auch nicht auf den Vortrag der Einsprechenden an, zwischen dem Patentinhaber und Herrn Z... bestehe ein beamtenrechtliches Verhältnis, aus dem heraus der Patentinhaber den Auftrag zur Entwicklung oder Anmeldung des Patents erhalten habe; Rechte und Pflichten aus einem solchen beamtenrechtlichen Verhältnis sind nicht im Rahmen des vorliegenden Einspruchsverfahrens zu klären.

Da nach alledem der Einspruch unzulässig ist, musste die Beschwerde des Patentinhabers Erfolg haben. Über Neuheit oder Erfindungshöhe des Patents war wegen der fehlenden Verfahrensvoraussetzung nicht zu entscheiden (BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Das Patent bleibt daher in der erteilten Fassung bestehen.

Ein Anlass, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzugehen und einer Partei die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 80 Abs. 1 PatG), besteht nicht. Besondere Umstände, die dies rechtfertigen könnten, wie beispielsweise ein Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht, sind nicht ersichtlich (Schulte, a. a. O., § 80 Rdnr. 6 ff.). Auch ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigendes Verhalten des Deutschen Patent- und Markenamts oder der Beteiligten bzw. ihrer Vertreter liegt nicht vor. Zwar hat die

Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs anders beurteilt als der Senat. Allein eine andere rechtliche Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts, deren sachliche Begründung jedenfalls nicht völlig neben der Sache liegt (Schulte, a. a. O., § 80 Rdnr. 66 ff. i. V. m. § 73 Rdnr. 126 f.), rechtfertigt noch keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Senat hat die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zugelassen, weil die Frage, ob der Einwand der Nichtangriffsverpflichtung wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Einspruchsverfahren zuzulassen ist, uneinheitlich beantwortet wird (vgl. oben).

Dr. Fritsch

Prasch

Dr. Thum-Rung

Eder

Fa