BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 33/08

vom

24. Januar 2011

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Deformationsfelder

PatG § 59 Abs. 1; BGB §§ 242 Cd, 328, 334

Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der patentgemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grundsätzlich bestehenden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten.

BGH, Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Professor Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2008 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Der Rechtsbeschwerdegegner ist als Miterfinder alleiniger Inhaber des am 30. Juni 1998 angemeldeten deutschen Patents 198 29 170 (Streitpatents), das die Berechnung und Darstellung 2- oder 3-dimensionaler Deformationen räumlicher Strukturen für die medizinische Diagnostik, Forschung oder Medizintechnik betrifft.

2 Mit den beiden anderen Miterfindern H. und Professor Z. hatte der Patentinhaber 1998 vereinbart, dass er allein das Recht erhalten solle, das Patent anzumelden; mit dem Miterfinder Professor Z. vereinbarte der Patentinhaber

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

am 14. August 2000 des Weiteren, dass das streitpatentgemäße Verfahren "für die Benutzung am Institut für Medizin (IME), Forschungsinstitut (richtig: -zentrum) J. GmbH (im Folgenden: Forschungszentrum) zur Verfügung gestellt wird."

3 Gegen das erteilte Patent hat das Forschungszentrum Einspruch erhoben und diesen auf die Widerrufsgründe der unzureichenden Offenbarung, unzulässigen Erweiterung und mangelnden Patentfähigkeit gestützt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitpatent antragsgemäß wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen. Dagegen hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt und sich unter anderem darauf berufen, der Einspruch sei schon wegen einer zulasten des Forschungszentrums bestehenden Nichtangriffsverpflichtung unzulässig.

4 Das Patentgericht hat den Einspruch für unzulässig erachtet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgehoben. Dagegen wendet sich das Forschungszentrum mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

5 II. Das Rechtsmittel, das die Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision eröffnet (BGHZ 172, 108 - Informationsübermittlungsverfahren I), führt zu dessen Aufhebung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

6 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 100 Abs. 1 PatG) und auch im Übrigen zulässig.

7 2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Einspruch sei rechtsmissbräuchlich erhoben worden und dieser Einwand jedenfalls im Streitfall aufgrund der vertraglichen Verflechtungen der Parteien und

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Vertragspartner nach Treu und Glauben zuzulassen. Bei der zwischen dem Patentinhaber und Professor Z. geschlossenen Vereinbarung handle es sich, wie deren Auslegung ergebe, um einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB). Das patentgemäße Verfahren sei dem Forschungszentrum als Drittbegünstigtem über das Forschungsprivileg hinaus und mit eigenem Forderungsrecht zur Verfügung gestellt worden. Da es das hierdurch erworbene Recht nicht zurückgewiesen habe, könne der Patentinhaber dem Forschungszentrum die gegenüber Professor Z. bestehenden Einwendungen entgegenhalten. Dazu gehöre auch eine Nichtangriffspflicht, so dass das Forschungszentrum an der Erhebung des Einspruchs gehindert sei. Dass die Nichtangriffspflicht nicht ausdrücklich vereinbart worden sei, sei unschädlich, weil sich aus einem Vertrag auch vor- und nachvertragliche Pflichten ergeben könnten, um einen Vertragspartner vor Schädigungen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages bzw. mit aus diesem Vertrag hervorgehenden Wissen zu bewahren. Entsprechende aus dem hier geschlossenen Vertrag zugunsten eines Dritten resultierende Pflichten stünden der Erhebung des Einspruchs durch das Forschungszentrum entgegen.

8 3. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Feststellungen des Patentgerichts tragen nicht seine Annahme, das Forschungszentrum sei nach Treu und Glauben gehindert, gegen das Streitpatent Einspruch zu erheben.

9 a) Die ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung von Nichtangriffsabreden wird regelmäßig darauf beruhen, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, über den Bestand des Patents als solches hinausgehende Interessen gewahrt werden sollen. Inwieweit solche vertraglich (konkludent) vereinbarten Nichtangriffsabreden dem Einspruch gegen die Erteilung des Patents generell entgegengehalten werden können oder nicht (bejahend BPatG GRUR 1991, 748, 749; GRUR Int 1997, 631; BPatG, Beschluss vom 5. Dezember 2005 - 8 W (pat) 319/03; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rn. 67 f.;

Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 26 B II 6; Vollrath, Mitt 1982, 43 ff.; v. Maltzahn, Festschrift für v. Gamm, S. 597 ff.; Windisch, Festschrift für v. Gamm, S. 477 ff.; verneinend BPatG, GRUR 2005, 182, 183; BPatG, Beschluss vom 21. Januar 2005 - 15 W (pat) 313/02; Pitz, Mitt 1994, 239, 241; Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 10. Aufl., § 59 Rn. 5a, der jedoch den Einwand der unerlaubten Rechtsausübung und des Rechtsmissbrauchs zulassen will; Koppe, Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht, S. 229, 244; Winterfeld, Festschrift VPP 50 Jahre, S. 211 ff.; zweifelnd Busse/Schwendy/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 22), ist im Streitfall nicht allgemein zu entscheiden.

10 b) Die vom Patentgericht angenommene Nichtangriffsverpflichtung ist nicht ausdrücklich vereinbart worden. Das Patentgericht hat auch keine Feststellungen getroffen, aus denen sich ergäbe, dass die Beteiligten bei Abschluss des Vertrages den Schutz ganz bestimmter, durch eine Nichtangriffsabrede zu schützender Interessen im Auge gehabt hätten oder dass solches für das Forschungszentrum zumindest erkennbar gewesen wäre. Nach Lage des Sachverhalts kann eine Nichtangriffspflicht sich, wovon das Patentgericht ausweislich der Begründung, die es für seine Entschließung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, gegeben hat, ersichtlich auch ausgegangen ist, nur aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, also aus Umständen ergeben, die die Durchführung des vom Forschungszentrum eingelegten Einspruchs jenseits konkreter vertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten als unbillig erscheinen lassen.

11 c) Der Grundsatz von Treu und Glauben beherrscht über den Wortlaut der Norm (§ 242 BGB) hinaus das gesamte Rechtsleben (z.B. BGH, Urteil vom 23. September 1982 - VII ZR 183/08, BGHZ 85, 48) und kann prinzipiell jedem Recht sozialethische Grenzen setzen (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl., § 242 Rn. 2). Es ist deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch die Erhebung des Einspruchs gegen eine Patenterteilung nach Treu und Glauben zu missbilligen sein und deshalb die Unzulässigkeit des Rechtsbehelfs

nach sich ziehen kann. Ob es sich so verhält, bedarf in jedem Einzelfall einer umfassenden Würdigung aller Umstände, die zudem im Lichte des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung nicht patentwürdiger Schutzrechte zu erfolgen hat und auf die, je nach den Umständen, überdies auch die gesetzgeberische Wertung von Einfluss sein kann, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rn. 41; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. Rn. 121).

12 d) Im Streitfall ist dem Forschungszentrum der Einspruch gegen das Streitpatent nach Treu und Glauben nicht verwehrt. Die gegenteilige Entscheidung des Patentgerichts beruht auf der Ansicht, der Patentinhaber könne die seinen Vertragspartner Professor Z. treffende Pflicht, einen schädigenden Angriff zu unterlassen, der ihm, dem Patentinhaber, die Erfüllung der sich aus dem Vertrag vom 14. August 2000 ergebenden Verpflichtungen unmöglich machen würde, gemäß den §§ 328, 333, 334 BGB auch dem Forschungszentrum entgegenhalten. Dies ist in mehrfacher Hinsicht nicht frei von Rechtsfehlern.

13 aa) Die Annahme des Patentgerichts, der Patentinhaber und Professor Z. hätten einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB) geschlossen, wird, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht von den getroffenen Feststellungen getragen. Das Patentgericht leitet dieses Ergebnis allein aus dem Wortlaut der Vereinbarung vom 14. August 2000 und der Erwägung her, es ergebe keinen Sinn, wenn das Forschungszentrum kein eigenes Forderungsrecht haben solle, denn sonst laufe "die gesamte Vereinbarung sozusagen leer". Es ist indes nicht ersichtlich, warum es für den Sinn und Zweck der Vereinbarung - zu dem das Patentgericht keine näheren Feststellungen getroffen hat - unverzichtbar sein soll, dass das Forderungsrecht statt Professor Z. nur dem Forschungszentrum zustehen soll, wie es bei einem echten Vertrag zugunsten eines Dritten prinzipiell der Fall wäre (vgl. § 335 BGB), oder warum etwa das Forschungszentrum und Professor Z. nebeneinander berechtigt sein

könnten, keineswegs aber Professor Z. allein. Gegen das vom Patentgericht gefundene Auslegungsergebnis spricht im Übrigen, dass der Wortlaut der Vereinbarung eher auf eine Überlassung nur an Professor Z. hindeutet, weil es dort heißt, dass das patentgemäße Verfahren "für die Benutzung *'am'* Institut für Medizin ... zur Verfügung gestellt wird".

14 bb) Unabhängig hiervon rechtfertigte auch ein eigenes Forderungsrecht nicht die Annahme des Patentgerichts, das Forschungszentrum sei wegen dieses ihm eingeräumten Rechts gehindert, das Streitpatent mit dem Einspruch anzugreifen.

15 Das Patentgericht ist zwar rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass dem Versprechenden beim Vertrag zugunsten eines Dritten Einwendungen aus dem Vertrag auch gegen den Dritten zustehen (§ 334 BGB). Diese gesetzliche Regelung beruht auf der Erwägung, dass der Versprechende in einem solchen Vertragsverhältnis nicht schlechter stehen soll, als bei unmittelbar gegenüber dem Vertragspartner selbst bestehender Leistungspflicht (Palandt/Grüneberg, aaO, § 334 Rn. 1). Zu der darin zum Ausdruck kommenden Bewertung der beteiligten Interessen steht es aber nicht in Widerspruch, dem Forschungszentrum das Einspruchsrecht zuzugestehen. Einer etwaigen Einspruchseinlegung durch Professor Z. als seines eigentlichen Vertragspartners könnte der Patentinhaber den Einwand der treuwidrigen Rechtsausübung nach dem festgestellten Sachverhalt vielmehr allenfalls aus Gründen entgegenhalten, die allein in seiner Person begründet sind. Der Einwand wäre mithin kein Einwand aus dem Vertrag, den der Patentinhaber nach § 334 BGB auch gegen das Forschungszentrum als Dritten geltend machen könnte. Ihn dem Patentinhaber gleichwohl zuzugestehen liefe auf die Bejahung eines Vertragsschlusses zulasten eines Dritten, des Forschungszentrums, hinaus.

16 Professor Z. könnte nach Treu und Glauben nur deshalb an der Einspruchseinlegung gehindert sein, weil er, wäre er Patentmitinhaber geworden,

nicht einspruchsberechtigt wäre (vgl. BPatGE 32, 54, 65; Schwendy, aaO, § 59 Rn 25). Diese Rolle wäre ihm als Miterfinder aber zwangsläufig zugefallen (§ 6 Abs. 1 PatG), wenn die Miterfinder nicht vereinbart hätten, dass nur der jetzige Patentinhaber das Streitpatent anmelden sollte. Es mag angezeigt sein, die Einspruchsbefugnis von Professor Z. trotz dieser Vereinbarung nicht anders zu beurteilen, als wenn sie nicht geschlossen worden wäre, so dass ein von Professor Z. eingelegter Einspruch vor diesem Hintergrund als unzulässig zu bewerten wäre. Wäre aber dessen Miterfinderstellung der einzige Grund, aus dem die Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung hergeleitet werden könnte und betrifft § 334 BGB nur Einwendungen "aus dem Vertrag", eröffnet diese gesetzliche Regelung dem Patentinhaber nicht die Möglichkeit, diesen Einwand auch gegenüber einem Dritten geltend zu machen, in dessen Person der höchstpersönliche Umstand, Miterfinder zu sein, nicht gegeben ist. In einer solchen Konstellation steht diese Regelung dem gesetzgeberischen Anliegen, nicht patentwürdige Schutzrechte dem Angriff durch jedermann auszusetzen, nicht im Wege.

17 cc) Weitere Umstände, die die Einspruchseinlegung als treuwidrig erscheinen lassen könnten und die außerhalb der Person des Vertragspartners, Professor Z., liegen, sind weder festgestellt (§ 107 Abs. 2 PatG) noch ersichtlich. Insbesondere ist es entgegen der Auffassung des Patentgerichts kein dafür hinreichender Grund, dass der durch Einspruch des zur Nutzung des Patents berechtigten Dritten herbeigeführte Widerruf des Patents dem Versprechenden die Leistung unmöglich macht. Das ist evident für den echten Vertrag zugunsten eines Dritten, weil der Dritte dort der eigentliche Nutznießer der Leistung ist und der Patentinhaber nicht ohne Weiteres vor den Folgen geschützt werden muss, die sich daraus ergeben, dass der Empfänger den Bezug der Leistung selbst durch Einspruch gegen das Patent untergräbt. Aber auch in sonstigen Fällen, wie dem sogenannten unechten Vertrag zu Gunsten eines Dritten, muss ein Patentinhaber stets damit rechnen, dass von dem Popularrechtsbehelf des Einspruchs gegen das Patent auch von Personen Gebrauch

gemacht wird, die zur Benutzung des Patents berechtigt sind. Eine Benutzungsberechtigung lässt als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begünstigten noch nicht als treuwidrig erscheinen (BGH, Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung, mwN).

18 4. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG). Die Zurückverweisung an einen anderen Senat des Gerichts erscheint entgegen der Anregung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst.

19 5. Das Patentgericht wird sich im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zunächst dem in der Rechtsbeschwerdeerwiderung wiederholten Einwand zuzuwenden haben, das Forschungszentrum habe den Einspruch als Strohmann von Professor Z. eingelegt. Dieser Einwand kann nur Erfolg haben, wenn festgestellt werden kann, dass das Forschungszentrum den Einspruch ohne jedes eigene Interesse am Widerruf des Patents und ausschließlich im Auftrag von Professor Z. eingelegt hat (vgl. Moufang, aaO, § 59 Rn. 72). Die Beweislast dafür liegt beim Patentinhaber (Moufang, aaO Rn. 71 a.E.). Lässt sich dieser Vorwurf nicht erhärten, werden die geltend gemachten Widerrufsgründe in der Sache zu prüfen sein.

20 6. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erschien nicht angezeigt (§ 108 Abs. 1 2. Halbs. PatG).

Meier-Beck Gröning Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2008 - 17 W(pat) 60/04 -