

6. Technologierecht / Droit de la technologie

6.1 Patente / Brevets d'invention

«Patentverzichtserklärung»

Bundesgericht vom 11. April 2006

PatG 13, 15 I a; OG 105 II. Der Vermerk «nicht einzahlen», als Alternative zum Vermerk «einzahlen» in einem Erinnerungsschreiben für eine Jahresgebühr, bedeutet in Patentanwaltskreisen nicht, es sei der Verzicht auf das Schutzrecht zu erklären (E. 1.2, 1.3).

PatG 47 II; OR 23 ff. Das Gesuch um Rückgängigmachung einer vorgenommenen Verfügung infolge Irrtum ist in analoger Anwendung von Art. 47 Abs. 2 PatG innert zweier Monate seit Kenntnis des Irrtums, spätestens aber innerhalb eines Jahres nach Abgabe der mit dem Willensmangel behafteten Erklärung über den Rückzug der Anmeldung oder den Verzicht auf das Patent zu stellen (E. 2).

PatG 47 II; OR 23 ff. Ein Patentanwalt, der aufgrund der eine Jahresgebühr betreffenden Anweisung «nicht einzahlen», als Alternative zum Vermerk «einzahlen», den Verzicht auf das Schutzrecht erklärt, handelt nicht in einem entschuldbaren Irrtum (E. 2.2).

LBI 13, 15 I a; OJ 105 II. La mention «ne pas payer» comme alternative à la mention «payer» dans un rappel pour une annuité ne doit pas se comprendre dans le milieu des agents de brevets comme valant déclaration de renonciation au brevet (consid. 1.2, 1.3).

LBI 47 II; CO 23 ss. En application analogique de l'art. 47 al. 2 LBI, la requête d'annulation d'une décision faite sous l'empire d'une erreur doit être faite dans les deux mois dès connaissance de l'erreur, mais au plus tard dans l'année suivant la déclaration de volonté entachée d'un vice sur le retrait de la demande ou sur la renonciation au brevet d'invention (consid. 2).

LBI 47 II; CO 23 ss. Un agent de brevet, qui déclare renoncer au droit protégé sur la base d'une instruction relative à une annuité «ne pas payer», comme alternative à la mention «payer», n'agit pas sur la base d'une erreur excusable (consid. 2.2).

Patentlöschung infolge Patentverzichtserklärung; keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des Europäischen Patents Nr. 0 737 306, das unter anderem für die Schweiz und Liechtenstein erteilt wurde. Der Beschwerdeführer bezeichnete einen Vertreter, der in das schweizerische Patentregister eingetragen wurde.

Am 15. Oktober 2002 machte der Vertreter des Beschwerdeführers die deutsche Korrespondenzkanzlei auf die Fälligkeit der 9. Jahresgebühr aufmerksam. Bei diesem Erinnerungsschreiben handelt es sich um einen Standardbrief des Vertreters, auf dem entweder der Vermerk «einzahlen» oder «nicht einzahlen» angekreuzt werden kann. Der deutsche Korrespondenzanwalt vermerkte «nicht einzahlen» und sandte die Gebührenerinnerung am 25. November 2002 an den Vertreter des Beschwerdeführers zurück. Dieser erklärte am 24. Februar 2003 dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) den Verzicht auf den schweizerisch / liechtensteinischen Teil des Europäischen Patents Nr. 0 737 306. Mit Schreiben vom 26. Februar 2003 bestätigte das IGE dem Vertreter, der Verzicht werde vorgemerkt und das Patent gelöscht.

Am 29. Februar 2004 reichte der Vertreter des Beschwerdeführers beim IGE ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand ein. Er brachte vor, er habe keine Kenntnis davon gehabt, dass der Patentinhaber selbst bzw. über einen Dritten die 9. Jahresgebühr bezahlt habe. Dies sei erst erkannt worden, als der Patentinhaber über seinen Vertreter die 10. Jahresgebühr habe einzahlen wollen und ihm vom IGE mitgeteilt worden sei, dass das Patent durch Verzicht erloschen sei. Mit Verfügung vom 25. Juni 2004 wies das IGE das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand zurück. Mit Entscheidung vom 17. Januar 2006 wies die RKGE die Beschwerde gegen die Verfügung des IGE vom 25. Juni 2004 ab und bestätigte die angefochtene Verfügung. Dagegen richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Aus den Erwägungen:

1.1 Da es sich bei der RKGE um eine richterliche Vorinstanz handelt, bindet deren Feststellung des Sachverhalts gemäss Art. 105 Abs. 2 OG das BGer, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften erfolgt ist (BGE 128 III 454 E. 1 m.H.).

1.2 Die Vorinstanz hat aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen geschlossen, dass eine Übung unter Patentanwälten nicht nachgewiesen sei, wonach «nicht einzahlen» als Verzicht auf das Schutzrecht aufgefasst werde. Sie hat insofern insbesondere erwogen, den meisten Gebührenerinnerungen sei zu entnehmen, dass der Vermerk «nicht einzahlen» als unklar empfunden worden sei, weshalb sie mit klarstellenden Bemerkungen versehen zurückgesandt worden seien; nur in Bezug auf drei Standard-Gebührenerinnerungen habe der Vertreter des Beschwerdeführers dem IGE aufgrund des Vermerks «nicht einzahlen» den Verzicht erklärt, während der Vertreter auf eine Mehrzahl von Vermerken «nicht einzahlen» selber nicht mit einem Verzicht reagiert habe.

1.3 Die Beweiswürdigung der Vorinstanz ist im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG nicht zu beanstanden, weshalb von deren verbindlichen Feststellung auszugehen ist, dass in Patentanwaltskreisen der Vermerk «nicht einzahlen» nicht bzw. nicht eindeutig mit Verzicht auf das Schutzrecht gleichgesetzt wird.

2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung finden die Art. 23 ff. OR im öffentlichen Recht keine direkte Anwendung; sie können jedoch als Ausdruck allgemeiner Rechtsgrundsätze insoweit anwendbar sein, als sich die Regelung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als sachgerecht erweist (BGE 102 Ib 115 E. 2, 3; 98 V 257 f. E. 2; vgl. auch BGE 122 I 340 E. 7b; Urteil 1A.64/2005 vom 25. Mai 2005, E. 2.3.1). Dabei wird allerdings nur der Irrtum als beachtlich anerkannt, der nicht von der Person, an die sich der beanstandete Verwaltungsakt richtet, verschuldet worden ist (BGE 102 Ib 122 E. 4c). Das Gesuch um Rückgängigmachung der vorgenommenen Verfügung ist sodann in analoger Anwendung von Art. 47 Abs. 2 PatG innert zweier Monate seit Kenntnis des Irrtums, spätestens aber innerhalb eines Jahres nach Abgabe der mit dem Willensmangel behafteten Erklärung über den Rückzug der Anmeldung oder den Verzicht auf das Patent zu stellen (BGE 102 Ib 122 E. 2c, 4c).

2.1 Der Vertreter des Beschwerdeführers hat im vorliegenden Fall den Verzicht auf das Europäische Patent 0 737 306 mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein am 24. Februar 2003 erklärt, worauf das IGE ihm den Eingang der Verzichtserklärung und die Löschung des Patents mit Schreiben vom 26. Februar 2003 bestätigte. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand, mit dem der Vertreter des Beschwerdeführers sinngemäss die Wiedereintragung des gelöschten Patents verlangte, datiert vom 29. Februar 2004. Die absolute Jahresfrist war im Zeitpunkt des Gesuchs abgelaufen; der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, wenn sie die Jahresfrist erst mit der Entdeckung des Irrtums und nicht mit der Erklärung des Verzichts beginnen lassen will. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist schon aus diesem Grund als unbegründet abzuweisen.

2.2 Der Beschwerdeführer beanstandet jedoch überdies zu Unrecht, dass die Vorinstanz seinen Irrtum nicht als entschuldbar anerkannt hat. Der Ausdruck «nicht einzahlen» hat im allgemeinen Sprachgebrauch die Bedeutung, es sei die Zahlung zu unterlassen. Nachdem dem Beschwerdeführer bzw. dessen Vertreter der Nachweis nicht gelungen ist, dass diesem Ausdruck in Patentanwaltskreisen die davon abweichende Bedeutung zukommt, es sei der Verzicht auf das Schutzrecht zu erklären, wäre dem Patentvertreter obliegen, entweder näher zu prüfen, ob der Patentinhaber bzw. der Korrespondenzanwalt die Weisung abgeben wollte, er solle den Verzicht erklären, oder ob er sich mit der Unterlassung der Zahlung begnügen wolle. Dass die Bezahlung der

Jahresgebühren durch den Patentinhaber selbst oder durch eine Drittperson früher nicht üblich war, vermag den Irrtum des Vertreters ebenso wenig zu entschuldigen wie das Anliegen, die Akte nicht weiterhin führen zu müssen.

[...]

Mb