

6. Technologierecht / Droit de la technologie

6.1 Patente / Brevets d'invention

«Antischaummittel»

Bundesgericht vom 12. April 2006

OG 105 II; PatG 47. *Im bundesgerichtlichen Verfahren sind neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur insoweit zulässig, als sie die richterliche Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt. Neue Beweismittel für die Mittellosigkeit (welche das Hindernis für die rechtzeitige Bezahlung der Patentgebühr darstellt) sind unbeachtlich, da der Nachweis der Mittellosigkeit nicht von Amtes wegen zu führen ist (E. 1.1-2, 2.3).*

OG 35; PatG 47. *Das Verschulden einer Hilfsperson ist dem Patentinhaber anzurechnen, wobei stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er selbst wie die Hilfsperson gehandelt hätte (E. 2.1).*

PatG 47. *Eine Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist nicht gerechtfertigt, wenn der Patentinhaber zunächst mit seinem Vertreter vereinbart, es seien ohne besonderen Auftrag keine weiteren Schritte zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes zu unternehmen, oder wenn der Auftrag zur Einreichung des Antrags auf Weiterbehandlung erst kurz vor Ablauf der Frist erteilt wird, oder wenn der ausländische (in casu österreichische) Beschwerdeführer mit dem schweizerischen Verwaltungsverfahren nicht vertraut ist (E. 2.2).*

PatG 47. *Ein Versehen ist nach konstanter Praxis des BGer (und entgegen anderen Ansichten im Ausland) auch dann nicht entschuldbar, wenn es einmalig ist (E. 2.4).*

OJ 105 II; LBI 47. *Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, l'allégation de faits nouveaux ou l'invocation de nouveaux moyens de preuve ne sont admis en principe que dans la mesure où l'instance judiciaire inférieure aurait dû les retenir d'office, et dont l'inobservation constitue une violation de règles essentielles de procédure. De nouveaux moyens de preuve pour l'indigence (pour tenter de justifier un empêchement au paiement de l'annuité dans les délais) ne sont pas pertinents, car ce point ne doit pas être relevé d'office (consid. 1.1-2, 2.3).*

OJ 35; LBI 47. *La faute d'un auxiliaire est imputable au titulaire du brevet. Mais il faut toujours examiner si aucune violation de ses devoirs n'aurait pu être reprochée au titulaire, dans l'hypothèse où il aurait lui-même agi comme l'a fait son auxiliaire (consid. 2.1).*

LBI 47. *La réintégration en l'état antérieur ne se justifie pas si le titulaire du brevet convient d'abord avec son représentant qu'aucune démarche n'est à entreprendre pour maintenir le brevet sauf mandat particulier; il en va de même si le mandat d'introduire une demande de poursuivre la procédure n'est donnée que peu avant l'échéance du délai ou si le recourant étranger (in casu autrichien) n'est pas familier avec la procédure administrative suisse (consid. 2.2).*

LBI 47. *Selon la pratique constante du Tribunal fédéral (et contrairement à d'autres opinions à l'étranger), l'inadvertance n'est pas non plus excusable lorsqu'elle est unique (consid. 2.4).*

Patentlöschung mangels Gebühreuzahlung; keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Der Beschwerdeführer hat Wohnsitz in Österreich und ist Inhaber des europäischen Patents 00 876 450. Das Europäische Patentamt erteilte das Patent am 15. März 2000 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein. Die ersten sieben Jahresgebühren wurden bezahlt. Die 8. Jahresgebühr für die Zeit vom 24. Dezember 2003 bis zum 23. Dezember 2004 wäre am 31. Dezember 2003 fällig geworden; sie konnte bis zum 31. März 2004 ohne Zuschlag und vom 1. April 2004 bis 30. Juni 2004 mit einem Zuschlag bezahlt werden (vgl. Art. 18 Abs. 3 PatV). Die Bezahlung blieb aus.

Mit Verfügung vom 31. Juli 2004 orientierte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Löschung des Patents mangels Bezahlung der letzten Jahresgebühr innert der gesetzlichen Frist. In diesem Schreiben wies das IGE darauf hin, dass innert zwei Monaten ein schriftlicher Weiterbehandlungsantrag gestellt werden könne, wobei gleichzeitig die versäumte Zahlung samt Zuschlag nachgeholt und die Weiterbehandlungsgebühr bezahlt werden müsse. Mit Eingabe vom 8. November 2004, die dem IGE am 9. November 2004 zuzuging, ersuchte der damalige (neue) Vertreter des Beschwerdeführers um Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG. Nachdem der damalige Vertreter des Beschwerdeführers zur Einreichung weiterer Unterlagen veranlasst worden war, trat das IGE mit Verfügung vom 19. Januar 2005 auf das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht ein. Mit Entscheid vom 19. Januar 2006 wies die RKGE die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des IGE vom 19. Januar 2005 erhobene Beschwerde 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 das BGer, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2 OG). Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Fällen neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur insoweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 III 456 f. E. 1 m.H.).

1.2 Der Beschwerdeführer legt als zusätzlichen Nachweis seiner Mittellosigkeit für das Jahr 2004 neue Unterlagen ins Recht. Er hält die Vorlage dieser neuen Beweismittel insbesondere deshalb für zulässig, weil die Vorinstanz seiner Ansicht nach den Sachverhalt von Amtes wegen hätte weiter abklären müssen. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden; es oblag vielmehr dem Beschwerdeführer, das von ihm behauptete Hindernis für die rechtzeitige Bezahlung der Patentgebühr nachzuweisen. Es sind insofern keine weniger strengen Anforderungen an die Mitwirkungspflicht des Rechtsuchenden zu stellen als an den Nachweis der Bedürftigkeit etwa im Rahmen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. dazu BGE 120 Ia 179 E. 3a; 126 II 101 f. E. 2e m.H.). Die neuen Beweismittel sind als unbeachtlich aus dem Recht zu weisen.

2. Um ein Patent aufrecht zu erhalten, hat der Patentinhaber jeweils die in der Patentverordnung vorgesehenen Jahresgebühren zu bezahlen (Art. 41 PatG). Wird die Frist zur Bezahlung einer Jahresgebühr nach der Zahlungserinnerung nicht eingehalten, erfolgt die Löschung des Patents (Art. 186 Abs. 1 und Art. 18d PatV). Diese wird dem Patentinhaber angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV). Die Löschanzeige vom 31. Juli 2004 wurde dem damaligen Vertreter des Beschwerdeführers am 2. August 2004 zugestellt. Sie enthielt den Hinweis, dass die Löschung rückgängig gemacht werden könne, wenn innert zwei Monaten seit der Zustellung dieser Verfügung ein schriftlicher Weiterbehandlungsantrag gestellt und die versäumte Zahlung der letzten Jahresgebühr (CHF 420.–) und des Zuschlags (CHF 200.–) nachgeholt und die Weiterbehandlungsgebühr (CHF 200.–) entrichtet werde. Es ist unbestritten, dass bis zum Ablauf dieser Frist kein Weiterbehandlungsgesuch gestellt wurde. Der Beschwerdeführer verlangt indes Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG.

2.1 Vermag der Patentinhaber glaubhaft zu machen, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Institut angesetzten Frist verhindert wurde, so ist ihm auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren (Art. 47 Abs. 1 PatG). Das Gesuch ist innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist bei der Behörde einzureichen, bei welcher die versäumte Handlung vorzunehmen war; gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen (Art. 47 Abs. 2 PatG). Das Verschulden einer Hilfsperson ist dabei nach konstanter Rechtsprechung dem Patentinhaber anzurechnen, wobei – entsprechend der strengen Praxis zu Art. 35 OG – stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflich-

ten vorgeworfen werden könnte, wenn er selbst wie die Hilfsperson gehandelt hätte (BGE 108 II 159 E. 1a m.H.). Dabei ist auch ein einmaliger Fehler – wie etwa ein Fristversäumnis – einer ansonsten zuverlässigen Hilfsperson dem Patentinhaber zuzurechnen (BGE 94 I 251 E. 2b m.H.; vgl. auch BGE 107 Ia 168 E. 2a).

2.2 Dem Vertreter des Beschwerdeführers ist nach seiner eigenen Darstellung ein einmaliger Fehler unterlaufen. Die Gründe der Arbeitsbelastung und anderweitiger Ablenkung, die ihn an der Ausführung des Auftrags vom 28. September 2004, den Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen, gehindert haben, können indes nicht als entschuldbar anerkannt werden, wie die Vorinstanz zutreffend erwog. Dass der Beschwerdeführer zunächst mit seinem Vertreter vereinbart hatte, es seien ohne besonderen Auftrag keine weiteren Schritte zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes zu unternehmen, ändert daran entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nichts; ohne Bedeutung ist auch, dass der Auftrag zur Einreichung des Antrags auf Weiterbehandlung erst kurz vor Ablauf der Frist erteilt wurde. Nicht entscheidend ist insbesondere das Vorbringen, der österreichische Beschwerdeführer sei mit dem schweizerischen Verwaltungsverfahren nicht vertraut, ist ihm doch in diesem Fall ohne weiteres zuzumuten, sich damit hinreichend vertraut zu machen oder eine rechtskundige Drittperson beizuziehen. Die Vorinstanz – auf deren zutreffende Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden kann – hat bundesrechtskonform erkannt, dass der damalige Vertreter nicht unverschuldet von der Wahrung der Frist abgehalten wurde und dass dem Beschwerdeführer dessen Verhalten anzurechnen ist.

2.3 Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die Löschanzeige seinem damaligen Vertreter am 2. August 2004 zugestellt wurde. Daher ist ein allfälliges Hindernis, das zur Fristversäumnis führte, insoweit entfallen, als der Beschwerdeführer damit – da ihm das Wissen seines Vertreters entgegen seiner Ansicht anzurechnen ist – erfuhr, dass die Zahlung der Jahresgebühr nicht fristgemäss geleistet worden war (vgl. BGER, sic! 2003, 448 E. 3.2, «Katheter»). Der Beschwerdeführer macht in diesem Zusammenhang geltend, das Hindernis, durch das er unverschuldet von der rechtzeitigen Bezahlung der Gebühren abgehalten worden sei, habe in fehlenden finanziellen Mitteln bestanden und seine Mittellosigkeit sei frühestens am 21. September 2004 entfallen, als er einen potenziellen Investor gefunden habe. Die Vorinstanz ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers von einem zutreffenden Begriff des Glaubhaftmachens ausgegangen, wenn sie die behauptete Mittellosigkeit als nicht glaubhaft gemacht erachtete (vgl. dazu BGE 130 III 325 E. 3.3 m.H.). Sie hat auch durchaus zutreffend – und jedenfalls ohne einen Fehler im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG zu begehen – erkannt, dass aufgrund der eingereichten Unterlagen auch im Rahmen des Beweismasses des blossen Glaubhaftmachens nicht beurteilt werden kann, ob es dem Beschwerdeführer tatsächlich unmöglich war, die 8. Jahresgebühr von ursprünglich CHF 420.– (bzw. von CHF 620.– während verlängerter Frist) zu bezahlen. Der Beschwerdeführer hat insbesondere seine Vermögenssituation mit den eingereichten Unterlagen nicht rechtsgenügend belegt. Die Vorinstanz hat bundesrechtskonform geschlossen, dass sich die Vorbringen des Beschwerdeführers im Ergebnis auf blosse Parteibehauptungen beschränken.

2.4 Der Beschwerdeführer bringt zur Begründung seines Eventualantrags vor, die Fehlleistung seines Vertreters sei als einmaliges Versehen entschuldbar, was der Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes entspreche. Er stellt damit die konstante Praxis des BGER in Frage, die in Kenntnis und Auseinandersetzung mit gegenteiligen Ansichten im Ausland bestätigt worden ist, ohne dass Gründe für eine Praxisänderung dargetan oder ersichtlich wären (oben E. 2.1). Das Vorbringen ist abzuweisen, ohne dass Anlass besteht, die Frage einer erneuten Prüfung zu unterziehen.

[...]

Mb