

# **BVGer B-4918/2017 vom 8. Mai 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-05-08, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4918\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4918_2017)

FR: TAF B-4918/2017 du 8 mai 2018

IT: TAF B-4918/2017 del 8 maggio 2018

## **Regeste**

Erfindungspatente (Übriges)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Gemäss Art. 31 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Beschwerde ist unter anderem nach Art. 33 Bst. e VGG zulässig gegen Verfügungen der Anstalten und Betriebe des Bundes.

### **E. 1.2**

Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c VwVG. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Art. 33 Bst. e VGG, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Behandlung der Beschwerde zuständig ist.

### **E. 1.3**

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

### **E. 1.4**

In der vorinstanzlichen Verfügung wird in Ziffer 1 festgehalten, dass auf das Gesuch der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht eingetreten werde. Mit einer Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung ist grundsätzlich nur das Nichteintreten an sich zu beanstanden, eine materielle Beurteilung kann nicht verlangt werden (Urteil des BGer 2C\_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2). Verfügungen dürfen allerdings nicht nur nach ihrem Wortlaut verstanden werden, sondern müssen auch nach ihrem tatsächlichen Gehalt beurteilt werden (Urteil des BGer 2C\_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2). Aus den Erwägungen der Vorinstanz geht indes klar hervor, dass diese die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht nur formell i.S. des Vorhandenseins der Prozessvoraussetzungen, sondern auch materiell beurteilt hat. So hat sie u.a. der Beschwerdeführerin in Einklang mit Art. 16 Abs. 2 PatV die Rückweisung des Gesuchs vorangezeigt und die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dieser Rückweisung gegeben sowie das Verschulden des Versäumnisses der australischen und Schweizer Vertreterin in dieser Angelegenheit geprüft. Solche Prüfungsschritte gehen klar über eine

formale Eintretensprüfung hinaus und ergeben in Anwendung des materiellen Rechts. Entsprechend hat die Vorinstanz fälschlicherweise in ihrer Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung geschrieben, auf das Gesuch sei nicht einzutreten. Richtigerweise hätte dies als Abweisung des Gesuchs bezeichnet werden müssen. Nach dem Gesagten steht es dem Bundesverwaltungsgericht somit frei, auch in der Sache selber zu entscheiden.

### **E. 1.5**

Eingabefrist- und form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff. VwVG) Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem säumigen Patentbewerber oder -inhaber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert worden ist. Ein entsprechendes Gesuch ist nach Art. 47 Abs. 2 PatG innert zweier Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist bei der Behörde einzureichen, bei der die versäumte Handlung hätte vorgenommen werden müssen. Gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen.

### **E. 2.2**

Das Hindernis entfällt mit Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter. Von der Kenntnis des Versäumnisses ist in der Regel spätestens mit Erhalt der Löschanzeige des Instituts für Geistiges Eigentum auszugehen (Urteile des BGer 4A.149/2008 vom 6. Juni 2008 E. 3.1, 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4 und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1). Nur in Ausnahmefällen - wie bei einer entschuldbaren Fehlleistung des Vertreters - wird dem Vertretenen das Wissen seines Vertreters nicht angerechnet (Urteile des BGer 4A.149/2008 vom 6. Juni 2008 E. 3.1 und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1; Urteil des BVGer B-1156/2016 vom 28. Februar 2018 E. 4.2.2).

### **E. 3**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass aufgrund eines Missverständnisses zwischen der australischen und der Schweizer Vertreterin eine entschuldbare Fehlleistung vorliege, welche der Patentbewerberin selber nicht zur Last gelegt werden könne. Die entschuldbare Fehlleistung bestehe darin, dass das interne PCT-Referenzzeichen der australischen Vertreterin mit dem internen Referenzzeichen der Schweizer Vertreterin verwechselt wurde, was in einer ungewollten Schliessung der Akte bei der australischen Vertreterin führte. Die Vorinstanz macht ihrerseits geltend, dass dieses Vorbringen nicht stichhaltig sei, da das Verwechseln von Patentnummern, wie vorliegend geschehen, eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellen würde, welche nicht als entschuldbare Fehlleistung angesehen werden könne.

### **E. 3.1**

Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Verschulden einer Hilfsperson dem Patentinhaber oder -bewerber anzurechnen, wobei sich das Verschulden nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem achtsamen Geschäftsmann angewendet worden wäre, bemisst (BGE 111 II 504 E. 3b, BGE 108 II 156 E. 1a m.w.H.; Urteil des

BVGer B-1156/2018 vom 28. Februar 2018 E. 4.3.1). Das Bundesgericht hat - bewusst entgegen anderen Ansichten im Ausland - wiederholt entschieden, dass auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson dem Patentinhaber zuzurechnen sei und die Wiedereinsetzung ausschliesse, wobei der Patentinhaber oder sein Vertreter die erforderlichen Vorkehren treffen müssen, damit auch einer sonst zuverlässigen Hilfsperson kein Versehen unterlaufe (BGE 111 II 504 E. 3a, BGE 108 II 156 E. 1a m.w.H., BGE 94 I 248 E. 2, bestätigt in den Urteilen des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3 und 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, 5.2; Urteil des BVGer B-1156/2016 vom 28. Februar 2018 E. 4.3.1; vgl. auch zur Thematik Peter Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommens, 2. Aufl. 2010, Art. 47 PatG Rz. 14). Nicht als entschuldbare Fehlleistungen i.S.v. Art. 47 Abs. 1 PatG wurden namentlich die falsche Eingabe in eine Verwaltungssoftware oder die unterbliebene Weiterleitung einer Löschungsanzeige an den Patentinhaber angesehen (Urteile des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3 und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.4).

### **E. 3.2**

Das Hindernis zur rechtzeitigen Reaktion war nach Angaben der Beschwerdeführerin aus einem Missverständnis in der Kommunikation der Referenzzeichen zwischen der australischen und der Schweizer Vertretung der Patentbewerberin entstanden. Eine solche missverständliche Kommunikation ist ohne weiteres vergleichbar mit dem falschen Eingeben von Daten in eine Verwaltungssoftware und stellt eine Sorgfaltspflichtverletzung dar, welche nicht als entschuldbare Fehlleistung angesehen werden kann. Auch dass die Patentbewerberin nicht Teil der fehlgegangenen Kommunikation war, entschuldigt sie nicht. Es obliegt der Patentinhaberin bzw. -bewerberin ihre Vertretung so zu organisieren, dass allfällige Manipulations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschungsanzeige von ihr entdeckt werden (Urteil des BGer 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.3), denn sie muss sich das Wissen ihrer Vertretung bezüglich der vom Institut getätigten Schritte, wie etwa eine Löschung des Patents, anrechnen lassen (Urteile des BGer 4A.149/2008 vom 6. Juni 2008 E. 3.1 m.w.H. und 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1). Es steht ausser Frage, dass die Schweizer Vertretung die Löschungsanzeige des Instituts erhielt und diese nicht an die Patentbewerberin weiterleitete, weil die australische Vertretung die falschen Referenzzeichen verwendete. Damit hat es die Patentbewerberin unterlassen, sich so zu organisieren, dass zumindest die Löschungsanzeige ihr selber zur Kenntnis gebracht wurde und der Irrtum der australischen Vertreterin hätte entdeckt werden können. Entsprechend liegt im Verhalten der Patentbewerberin und ihren Vertretungen keine entschuldbare Fehlleistung.

### **E. 3.3**

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der strenge Massstab, an der die Sorgfaltspflicht von Vertretern und Vertretenen gemessen wird, sei nicht mit internationalem Recht, namentlich dem Europäischen Patentübereinkommen EPÜ, vereinbar. Diese Ansicht leitet die Beschwerdeführerin von den beiden Entscheidungen des Europäischen Patentamtes J 03/93 und J 05/80 ab. Diese Entscheidungen stützen sich indes auf die materiellen Bestimmungen des EPÜ, wohingegen vorliegend das schweizerische PatG massgebend ist. Eine Bestimmung, wonach sich das nationale Patentrecht für die nationale Phase der Patenterteilung an die Fristenregelungen des EPÜ halten müsse, konnte

das Bundesgericht in diesem Zusammenhang allerdings gerade nicht feststellen (BGE 108 II 156 E. 2). Folglich ist es auch nicht zu beanstanden, dass in der schweizerischen Rechtsprechung zu versäumten Fristen ein strengerer Massstab angelegt wird, als bei Entscheidungen, die vom Europäischen Patentamt unter dem EPÜ ergehen. Die vom Bundesgericht bewusst formulierte, strengere Rechtsprechung wurde denn auch bestätigt (Urteil des BGer 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4). Der Einwand der Beschwerdeführerin ist daher unbehilflich.

#### **E. 3.4**

Im Übrigen ist bezüglich der strengen Praxis des Bundesgerichts im Zusammenhang mit Art. 47 PatG darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber den Patentanmelder bezüglich Fristen und deren Wahrung mit Art. 18 Abs. 3 PatV und Art. 46 PatG im Vergleich zu Fristenregelungen in anderen Gesetzen insgesamt sehr grosszügig behandelt, weshalb es nicht gerechtfertigt wäre, zusätzlich noch die Anforderungen an die Glaubhaftmachung des unverschuldeten Hindernisses herunterzusetzen (ausführlich: Urteil des BVGer B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 4.5 und E. 4.6).

#### **E. 3.5**

Es kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft machen konnte, dass sie ohne Verschulden an der Einhaltung der von der Vorinstanz gesetzten Fristen verhindert wurde. Entsprechend ist die Anwendung von Art. 47 Abs. 1 PatG gar nicht erst eröffnet und die Frage nach dem Start und der Einhaltung eines möglichen Fristenlaufs nach Art. 47 Abs. 2 PatG kann folglich offengelassen werden.

#### **E. 4.1**

Bei diesem Verfahrensausgang sind der Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). In den patentrechtlichen Verfahren der Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung ist dafür das Interesse des beschwerdeführenden Patentbewerbers oder-inhabers an der Erlangung oder Aufrechterhaltung des Patentschutzes zu veranschlagen (vgl. Urteil des BVGer B-730/2011 vom 6. Juni 2012 E. 6). Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf mindestens Fr. 100'000.- festzulegen (vgl. Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 503). Die Gerichtsgebühr wird im vorliegenden Verfahren somit auf Fr. 3'000.- festgesetzt. Sie wird dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin entnommen.

#### **E. 4.2**

Es wird weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz eine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.