

BVGer B-7293/2018 vom 4. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7293_2018

FR: TAF B-7293/2018 du 4 juillet 2019

IT: TAF B-7293/2018 del 4 luglio 2019

Regeste

Erfindungspatente (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1

Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes 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

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

E. 1.4

Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefochten wird. Er wird durch zwei Elemente bestimmt: Erstens durch den Gegenstand der angefochtenen Verfügung (Anfechtungsgegenstand) und zweitens durch die Beschwerdebegehren (Urteil des BVGer B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Mit einer Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid kann daher im Prinzip nur das Nichteintreten beanstandet und nicht eine materielle Beurteilung verlangt werden (Urteil des BGer 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 2).

E. 1.5

Der Beschwerdeführer stellt den Antrag, die Verfügung vom 23. November 2018 sei aufzuheben und der Antrag auf Wiedereinsetzung in den früheren Stand sei zu genehmigen. Gemäss Dispositiv der Verfügung vom 23. November 2018 ist die Vorinstanz auf das Begehren des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Indessen ist die Verfügung nicht streng

nach ihrem Wortlaut, sondern nach ihrem wirklichen Gehalt zu verstehen (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 im Sinne des Vorhandenseins der Prozessvoraussetzungen, sondern auch materiell beurteilt hat. So hat sie u.a. dem Beschwerdeführer in Einklang mit Art. 16 Abs. 2 der Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV, SR 232.141) angezeigt, dass sie die geltend gemachten Gründe für die Wiedereinsetzung als nicht genügend erachte, und die Möglichkeit zu Stellungnahme hierzu gegeben. Weiter hat die Vorinstanz geprüft, ob die Versäumnisse der ausländischen und Schweizer Vertreterin dem Beschwerdeführer anzurechnen sind. Solche Prüfungsschritte gehen klar über eine formale Eintretensprüfung hinaus und ergehen in Anwendung des materiellen Rechts (vgl. Urteil des BVGer B-4918/2017 vom 8. Mai 2018 E. 1.4). Entsprechend hat die Vorinstanz fälschlicherweise in 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. 1.6

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).

E. 1.7

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 zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert einem Jahr 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; Urteil des BVGer B-4918/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2). 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

Der Beschwerdeführer führt zur Begründung seines Gesuchs um Wiedereinsetzung an, es liege ein entschuldbarer Fehler einer Mitarbeiterin der ausländischen Vertreterin vor. Diese habe es trotz Anweisung übersehen, eine andere E-Mailadresse in der Schutzrechts-Verwaltungssoftware als Korrespondenzadresse zu erfassen. Die ausländische Vertreterin habe die Löschanzeige via die Schweizerische Vertreterin zwar erhalten, und diese an die im System erfasste Korrespondenz-E-Mailadresse des Beschwerdeführers weitergeleitet. Da die ausländische Vertreterin auf Nachrichten an diese E-Mailadresse keine Fehlermeldung betreffend Zustellung erhalten habe, sei das Versehen nicht erkannt worden. Die Unkenntnis über die versäumte Frist sei deshalb entschuldbar und das Hindernis nicht durch den Erhalt der Löschanzeige vom 31. März 2017 durch die Schweizer Vertreterin weggefallen. Vielmehr habe dieses unverschuldet fortbestanden, bis der Beschwerdeführer am 9. Januar 2018 telefonisch von der Löschung der nationalen Teile des Patentes Nr. _____ erfahren habe.

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). Hat der Patentinhaber oder -bewerber für das Verschulden seines Vertreters einzustehen, so ist ihm auch das Verschulden von Angestellten oder anderen Hilfspersonen des Vertreters anzurechnen, denn diese sind mittelbar auch Hilfspersonen des Vertretenen (BGE 87 I 217 E. 1; vgl. auch zur Thematik Peter Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommens, 3. Aufl. 2018, Art. 47 PatG Rz. 11). 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 Vorkehrungen treffen müsse, 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, a.a.O., Art. 47 PatG Rz. 11 und 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 Löschanzeige 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 des Beschwerdeführers die versehentlich unterlassene Mutation der Korrespondenz-E-Mailadresse in der Verwaltungssoftware. Nach der Darstellung des Beschwerdeführers ist einer Mitarbeiterin der ausländischen Vertreterin ein einmaliges Versehen unterlaufen. Diesen Fehler hat sich der Beschwerdeführer aber anrechnen zu lassen. Auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson ist dem Patentinhaber zuzurechnen. Entscheidend ist, dass das Verhalten dieser Hilfskraft dem Beschwerdeführer zum Verschulden gereichen würde, wenn er selbst die fragliche Handlung begangen hätte (BGE 94 I 248 E. 2b; Urteil des

BVGer B-6390/2015 vom 18. Juni 2016 E. 3.7). Das ist vorliegend zu bejahen. Es obliegt dem Patentinhaber bzw. -bewerber seine Vertretung so zu organisieren, dass allfällige Manipulations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschanzeige 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 Löschanzeige des Instituts erhalten und an die ausländische Vertretung weitergeleitet hat. Diese soll jedoch aufgrund der oben erwähnten unterlassenen Mutation der Korrespondenz-E-Mailadresse in der Verwaltungssoftware trotz Weiterleitung nicht bis zum Beschwerdeführer gelangt sein. Damit hat es der Patentinhaber unterlassen, sich so zu organisieren, dass zumindest die Löschanzeige ihm selber zur Kenntnis gebracht wurde und der Irrtum der ausländischen Vertreterin hätte entdeckt werden können. Entsprechend liegt im Verhalten des Patentinhabers und seiner Vertretung keine entschuldbare Fehlleistung.

E. 3.3

Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes ein einmaliges Versehen als schuldlos erachtet werde und nicht zu einem Rechtsverlust des Schutzrechtes führen solle. Diese Ansicht leitet der Beschwerdeführer von den beiden Entscheidungen des Europäischen Patentamtes J 2/86 und J 3/86 ab. Diese Entscheidungen stützen sich indes auf die materiellen Bestimmungen des Europäischen Patentabkommens (EPÜ, SR 0.232.142.2), 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 des Beschwerdeführers ist daher unbehilflich, ebenso der Hinweis des Beschwerdeführers, dass durch den parallelen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, bei den gleichen Gründen die Wiedereinsetzung zur Zahlung der 4. Jahresgebühr zum Streitpatent als zulässig und begründet erachtet worden sei.

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 der Beschwerdeführer nicht glaubhaft machen konnte, dass er ohne Verschulden an der Einhaltung der von der Vorinstanz gesetzten Fristen verhindert wurde. Entsprechend sind die Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 1 PatG nicht erfüllt 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 dem Beschwerdeführer 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 des Beschwerdeführers entnommen.

E. 4.2

Es wird weder keine 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.