Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A.7/2006 /ruo

Urteil vom 12. April 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesricher Nyffeler,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
A._____,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 12, 3003 Bern.

Gegenstand
Patentlöschung mangels Gebührenzahlung; Wiedereinsetzung in den früheren Stand,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 19. Januar 2006.

Sachverhalt:
A.
A._____ (Beschwerdeführer) hat Wohnsitz in Österreich und ist Inhaber des europäischen Patents 0000 (Verwendung von Alkali- und/oder Triethanolaminosalzen der Alkanoylaminocarbon-säuren in der Metallbearbeitung als Antischaummittel). Die Erfindung wurde am 24. Dezember 1996 als Patent angemeldet. Das Europäische Patentamt erteilte das Patent am 15. März 2000 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein. Die ersten sieben Jahresgebühren wurden in der Folge bezahlt.

Die 8. Jahresgebühr in Höhe von Fr. 420.– 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 von Fr. 200.– bezahlt werden (vgl. Art. 18 Abs. 3 PatV). Die Bezahlung blieb aus.

Mit Verfügung vom 31. Juli 2004, die dem damaligen Vertreter des Beschwerdeführers am 2. August 2004 zugestellt wurde, orientierte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Löschung des Patents Nr. 0000 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 in Höhe von Fr. 200.– bezahlt werden müsse.
B.
Mit Eingabe vom 8. November 2004, die dem IGE am 9. November 2004 zuging, ersuchte der damalige (neue) Vertreter des Beschwerdeführers um Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG, wobei die Gebühren für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrages (CHF 500.–) und die versäumte Jahresgebühr (CHF

420.–) inklusive Zuschlag (CHF 200.–) dem Konto des Vertreters belastet werden sollten. Zur Begründung wurde die Vorgeschichte dargelegt. Namentlich wurde erwähnt, es sei zwischen dem Beschwerdeführer und dessen Vertreter im April 2004 vereinbart worden, dass ohne expliziten Auftrag des Beschwerdeführers keine weiteren Schritte mehr unternommen würden, um das Patent aufrecht zu erhalten, da die Finanzierung nicht sichergestellt sei. Da der Vertreter keinen Auftrag zur Bezahlung der fälligen Jahresgebühren mit Zuschlag innerhalb der Nachfrist für die bezeichneten Länder erhalten hatte, habe er die Patente mit Wirkung vom 30. Juni 2004 als verfallen angesehen; er habe auch keinen Grund gesehen, die nur in der Schweiz verfügbare zweimonatige Frist für die Weiterbehandlung, die ihm mit Verfügung vom 31. Juli 2004 mitgeteilt worden sei, in die Fristenverwaltung aufzunehmen. Als dann der Beschwerdeführer überraschend am 21.
September 2004 seinem Vertreter mitgeteilt habe, dass er einen potenziellen Investor gefunden habe und die bereits verfallenen Patente wieder aktivieren wolle, seien die Möglichkeiten abgeklärt und am 28. September 2004 mit dem Beschwerdeführer besprochen worden. Der per E-Mail am Nachmittag des 28. September 2004 erteilte Auftrag, den Antrag zur Weiterbehandlung an das IGE zu stellen, sei anschliessend wegen der Überlastung des Vertreters mit anderen Fällen in einer aussergewöhnlichen Situation aufgrund eines singulären Fehlers versäumt worden.

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 vom 9. November 2005 betreffend das Europäische Patent Nr. 0000 nicht ein. Das IGE belastete die Wiedereinsetzungsgebühr von CHF 500.– dem Kontokorrent des Vertreters und stellte fest, dass die 8. Jahresgebühr im Betrag von CHF 620.– (CHF 420.– zuzüglich CHF 200.– Zuschlagsgebühr) nicht erhoben werde. Zur Begründung führte das IGE insbesondere aus, die Fehlleistung des Vertreters des Beschwerdeführers sei nicht entschuldbar, weshalb diese dem Beschwerdeführer anzulasten sei; der erst kurz vor Ablauf der Frist gefasste Entschluss des Beschwerdeführers, das verfallene Patent zu reaktivieren, sei nicht geeignet, die Frist zu verlängern und vermöge insbesondere nichts daran zu ändern, dass das Hindernis am 2. August 2004 mit dem Eingang der Löschungsanzeige vom 31. Juli 2004 beim zuständigen Vertreter des Beschwerdeführers weggefallen sei.

C.

Mit Entscheid vom 19. Januar 2006 wies die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des IGE vom 19. Januar 2005 erhobene Beschwerde ab und bestätigte die angefochtene Verfügung. Die Rekurskommission bestätigte zunächst die erstinstanzliche Erwägung, dass das Versäumnis an der rechtzeitigen Stellung des Weiterbehandlungsgesuchs durch den Patentvertreter nicht als unverschuldet qualifiziert werden könne; sodann verwarf sie den im Beschwerdeverfahren neu geltend gemachten Hinderungsgrund finanzieller Schwierigkeiten des Beschwerdeführers und Patentinhabers im Wesentlichen mit der Begründung, die vorgelegten Unterlagen genügten nicht, die behauptete Mittellosigkeit glaubhaft zu machen.

D.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 20. Februar 2006 stellt der Patentinhaber das Rechtsbegehren, der Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 19. Januar 2006 sei aufzuheben und das Gesuch vom 8. November 2004 um Wiedereinsetzung des Europäischen Patents Nr. 0000 in den früheren Stand (Stand der Zahlungsfrist für die 8. Jahresgebühr) sei gutzuheissen; eventualiter sei das Gesuch um Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist gemäss Art. 46a PatG gutzuheissen. Er rügt, die Vorinstanz habe den Beginn der zweimonatigen Frist für die Wiedereinsetzung zu Unrecht auf den 2. August 2004 statt auf den 21. September 2004 festgesetzt, indem sie bundesrechtswidrig seine Mittellosigkeit als nicht glaubhaft gemacht erachtet und eine unentschuldbare Fehlleistung seines damaligen Vertreters angenommen habe. Jedenfalls sei bundesrechtswidrig unbeachtet geblieben, dass die Fehlleistung seines Vertreters einmalig und daher entschuldbar sei.

Die Rekurskommission für geistiges Eigentum und das IGE schliessen in ihren Vernehmlassungen auf Abweisung der Beschwerde.

E.

Mit Präsidialverfügung vom 16. März 2006 wurde das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission ist gemäss Art. 98 lit. e OG zulässig, da eine Ausnahme nach Art. 99 ff. OG nicht vorliegt. Die 30-tätige Beschwerdefrist gemäss Art. 106 Abs. 1 OG ist gewahrt, sodass auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten ist.

1.1 Da es sich bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum um eine richterliche Vorinstanz handelt, bindet deren Feststellung des Sachverhalts das Bundesgericht, 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 454 E. 1 S. 456 f. mit Verweisen).
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 Rechtssuchenden 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 97 E. 2e S. 101 f. mit Verweisen). 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. 18b Abs. 1 und Art. 18d PatV). Diese wird dem Patentinhaber angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV). Die Löschungsanzeige 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 Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er selbst wie die Hilfsperson gehandelt hätte (BGE 108 II 156 E. 1a S. 159 mit Hinweisen). Dabei ist auch ein einmaliger Fehler - wie etwa ein Fristversäumnis - einer ansonsten zuverlässigen Hilfsperson dem Patentinhaber zuzurechnen (BGE 94 I 248 E. 2b S. 251 mit Verweisen; 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 bei-

zuziehen. 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 Löschungsanzeige 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. Urteil 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.2, in sic! 2003 S. 448). 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 321 E. 3.3 S. 325 mit Verweisen). 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 Bundesgerichts 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.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Gerichtsgebühr ist dem Beschwerdeführer zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Den Vorinstanzen, die Vernehmlassungen eingereicht haben, sind keine Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3’000.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. April 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: