Urteilskopf

135 III 656

95. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen X. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_447/2009 vom 9. November 2009

Regeste (de):
Art. 34 Abs. 3 PatG, Art. 105 Abs. 2 PatV; Eintragung einer Lizenz im Patentregister.

Der Lizenznehmer, der beim Registerführer die Eintragung seiner Patentlizenz beantragt, muss sich auf das Einverständnis des Patentinhabers stützen können. Beweis des Bestands der Lizenz und des Einverständnisses zum Eintrag; Gehörswahrung. Bietet der Patentinhaber keine Hand zur Eintragung, bleibt dem Lizenznehmer nur der Weg über eine Zivilklage (E. 3).

Regeste (fr):
Art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI; inscription d'une licence au registre des brevets.

Le preneur de licence, qui requiert du teneur du registre l'inscription de sa licence de brevet, doit pouvoir se fonder sur l'accord du titulaire du brevet. Preuve de l'existence de la licence et du consentement à son inscription; garantie du droit d'être entendu. Si le titulaire du brevet ne prête pas la main à l'inscription, le preneur de licence n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une action civile (consid. 3).

Regesto (it):
Art. 34 cpv. 3 LBI, art. 105 cpv. 2 OBI; iscrizione di una licenza nel registro dei brevetti.

Il licenziatario che chiede all'ufficiale del registro di procedere all'iscrizione della sua licenza di brevetto deve potersi avvalere del consenso del titolare del brevetto. Prova dell'esistenza della licenza e del consenso all'iscrizione; garanzia del diritto di essere sentito. Se il titolare del brevetto non collabora all'iscrizione, al licenziatario non resta che promuovere un'azione civile (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 657

A. Am 8. Oktober 2001 räumte A. der X. (Beschwerdegegnerin) in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die im Schweizerischen Patentregister auf seinen Namen registriert sind. Der Vertrag sieht für den Fall schwerer Vertragsverletzungen ("significant contract violations") ein beidseitiges Kündigungsrecht vor. Als Beispiel einer schweren Vertragsverletzung nennt er unter anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich zu entrichtenden Lizenzgebühren. Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 trat A. vom Lizenzvertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Bezahlung der Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den Vertragsparteien bestritt die Beschwerdegegnerin eine gültige Auflösung des Vertrags und hielt am Bestand ihrer Exklusivlizenz fest. Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) unter Vorlage des Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001, ihre exklusive Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z im Patentregister einzutragen. Mit Schreiben vom 29. Januar 2009 teilte das IGE der Beschwerdegegnerin

die beantragte Änderung im Register mit. Am 6. Februar 2009 ersuchte A. das IGE um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung der Lizenzeintragungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Lizenz mit der Auflösung des Lizenzvertrags untergegangen sei. Mit Verfügung vom 13. Februar 2009 hiess das IGE das Wiedererwägungsgesuch gut und widerrief den Registereintrag vom 29. Januar 2009, den es gleichentags löschte.

B. Die Beschwerdegegnerin erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte (im Wesentlichen), die Eintragungen seien zu bestätigen und die Lizenz - falls gelöscht - wieder einzutragen.

BGE 135 III 656 S. 658

Mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 ordnete das Bundesverwaltungsgericht die vorläufige Wiedereintragung der beiden ausschliesslichen Lizenzen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens an. Das IGE trug daraufhin die Lizenzen am 1. April 2009 wieder ein. Mit Urteil vom 7. Juli 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut und hob die Verfügung des IGE vom 13. Februar 2009 auf. Das Eventualbegehren des Patentinhabers um Anordnung einer Sicherheitsleistung wies es ab.

C. Das IGE beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2009 sei aufzuheben. Das IGE sei anzuweisen, die vom Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit Urteil vom 7. Juli 2009 bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z zu löschen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zugunsten von X. bei den EP Patenten Nr. y und z sei zu bestätigen. Das Bundesverwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Verzicht auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfügung vom 13. Februar 2009, mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz, rechtens war. Das IGE begründet die Verweigerung damit, dass die vom Patentinhaber vorgebrachten Tatsachen darauf schliessen liessen, dass der Lizenzvertrag zur Zeit der Einreichung beim IGE am 28. Januar 2009 aufgrund des Rücktritts des Patentinhabers vom Vertrag nicht mehr rechtswirksam gewesen sei. Daher könne gestützt darauf die Lizenz nicht eingetragen werden. Die Eintragung einer Lizenz setze das Einverständnis des Patentinhabers voraus. Der Lizenznehmer habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbständig einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Ansicht, dass die Vorlage des Lizenzvertrags als Voraussetzung für die Eintragung ausreiche.

BGE 135 III 656 S. 659

Die ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers sei nicht verlangt. Der Lizenzvertrag diene als Beleg für das Bestehen der Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung begründe. Die Vormerkung einer Lizenz sei bereits dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig zustande gekommen sei und

an ihrer vom Lizenzgeber eingewendeten seitherigen Aufhebung erhebliche Zweifel bestünden.

3.1 Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der Gesetzgebung nur rudimentär geregelt. Art. 34 Abs. 3 PatG (SR 232.14) bestimmt: "Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind." Das Gesetz beschränkt sich mithin darauf, die grundsätzliche Möglichkeit zur Eintragung von Lizenzen an Patenten vorzusehen und die Wirkung der Eintragung zu regeln.
Zum Eintragungsverfahren bestimmt Art. 105 Abs. 2 PatV (SR 232. 141), dass die Lizenz durch eine schriftliche Erklärung des (bisherigen) Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden muss. Art. 106 PatV verlangt zur Löschung einer eingetragenen Lizenz auf Antrag des Patentinhabers eine ausdrückliche Verzichtserklärung des Lizenznehmers. Nicht geregelt ist namentlich, wer die Vormerkung einer Lizenz beantragen kann, ob die Vorlage des Lizenzvertrags ausreicht oder ob die ausdrückliche Zustimmung des Patentinhabers erforderlich ist und insbesondere, wie der Registerführer vorzugehen hat, wenn umstritten ist, ob ein eingereichter Lizenzvertrag (noch) rechtsgültig ist.

3.2 Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist nicht von der Eintragung abhängig (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1975, N. 109b zu Art. 34 PatG; ROLAND VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, in: SIWR Bd. I/1, 2002, S. 334; RETO M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 323; MATTHIAS REY, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht, 2009, S. 238). Im Aussenverhältnis jedoch verstärkt die Eintragung die Rechtsstellung des Lizenznehmers, indem der Erwerber des Patents dem eingetragenen Lizenznehmer die Nutzung des Patents nach Massgabe des Lizenzvertrags gestatten muss (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109c zu Art. 34 PatG; VON BÜREN, a.a.O., S. 334 f.;

HILTY, a.a.O., S. 325; KASPAR SPOENDLIN, Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SMI 1978 S. 166 ff., 173; hier kann offenbleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch gegenüber späteren Lizenznehmern schützt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109d zu Art. 34 PatG]). Daraus erhellt, dass der Patentinhaber durch die Eintragung der Lizenz im Aussenverhältnis insofern eine Belastung erfährt, als die Veräusserbarkeit seines Patentes mit Blick auf die vorgemerkte Lizenz erschwert wird (HILTY, a.a.O., S. 323 ff.). In casu ist denn auch aktenkundig, dass ein Kaufinteressent die Verhandlungen abbrach, nachdem er von der eingetragenen exklusiven Lizenz zugunsten der Beschwerdegegnerin Kenntnis erhalten hatte. Aus der Belastung des Patentinhabers durch die Eintragung folgt, dass seine Zustimmung zum Registereintrag vorliegen muss. Wenn die Vorinstanz aus dem Sicherungszweck der Eintragung einer Lizenz nach Art. 34 Abs. 3 PatG einen Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung ohne Einverständnis des Patentinhabers ableiten will, so kann dem nicht gefolgt werden. Diese Meinung lässt die Auswirkung der Lizenzeintragung im Aussenverhältnis, namentlich die damit verbundene Belastung des Patentinhabers durch eine erschwerte Verfügbarkeit seines Patents, ausser Acht und kann sich nicht auf Art. 34 Abs. 3 PatG stützen. Anders als die Regelung zur Eintragung einer Markenlizenz, die auf Antrag "eines Beteiligten" (Art. 18 Abs. 2 MSchG [SR 232.11]; dazu LUCAS DAVID, Kommentar zum MSchG, 1974, N. 11 zu Art. 18 MSchG) bzw. des Markeninhabers oder des Lizenznehmers (Art. 29 Abs. 1 MSchV [SR 232.111]) erfolgen kann, schweigt sich die Regelung betreffend Eintragung einer Lizenz an einem Patent über die Antragsberechtigung aus. Art. 105 Abs. 2 PatV verleiht dem Lizenznehmer kein selbständiges Antragsrecht. Andererseits wird nicht ausgeschlossen, dass das IGE ein vom Lizenznehmer gestelltes Gesuch auf Eintragung der Lizenz entgegennimmt. Tritt jedoch der Lizenznehmer als Antragsteller auf, muss er sich nach dem vorstehend Ausgeführten auf das Einverständnis des Lizenzgebers stützen können (in diesem Sinn BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 110 zu Art. 34 PatG und wohl auch VON BÜREN, a.a.O., S. 337). Er muss daher zweifelsfrei nachweisen, dass der Patentinhaber mit dem Eintrag einverstanden ist. Hierzu genügt entgegen der Vorinstanz die Vorlage des Lizenzvertrags allein nicht (ohne Be-

gründung a.A. REY, a.a.O., S. 238), da dessen gültiges Zustandekommen oder dessen Fortbestand streitig sein kann und überdies mit dem Nachweis des Fortbestands der

BGE 135 III 656 S. 661

Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher grundsätzlich nicht als "andere genügende Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105 Abs. 2 PatV aus. Nichts anderes folgt aus der von der Vorinstanz angeführten Literaturstelle (BÜHLER/BLIND BURI, Entstehung des Patents, in: SIWR Bd. IV, 2006, S. 263). Die genannten Autoren führen in Übereinstimmung mit Art. 105 Abs. 2 PatV aus, es könne anstelle der schriftlichen Erklärung des Patentinhabers auch eine andere Beweisurkunde eingereicht werden, aus der die Einräumung von Nutzungsrechten hervorgehe. Es ist klar, dass eine Lizenz nur eingetragen werden kann, wenn sie effektiv besteht. Der Lizenzvertrag genügt aber für sich allein nicht zum Beweis des Bestehens der Lizenz, da - wie ausgeführt - dessen Zustandekommen oder Fortbestand streitig sein kann. Wird vom antragstellenden Lizenznehmer bloss ein Exemplar eines Lizenzvertrags vorgelegt, bedarf es darüber hinaus der Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung. Diese darf namentlich als konkludent erteilt betrachtet werden, wenn dem Patentinhaber vom IGE Gelegenheit eingeräumt worden ist, zum Eintragungsgesuch Stellung zu nehmen und er sich diesem nicht widersetzt. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung auch ohne Anhörung des Patentinhabers als erteilt betrachtet werden darf, wenn die Eintragung im vorgelegten Lizenzvertrag selbst vereinbart wurde (hierzu: HILTY, a.a.O., S. 306) oder eine separate Urkunde vorgelegt wird, in der der Patentinhaber sein Einverständnis zur Eintragung erklärt, ist hier nicht zu entscheiden. Bietet der Lizenzgeber nicht Hand zur Eintragung auf Antrag des Lizenznehmers, bleibt diesem nur der Weg über eine Klage (HILTY, a.a.O., S. 307). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz besitzt der Lizenznehmer kein eigenständiges Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbständig einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109c zu Art. 34 PatG; VON BÜREN, a.a.O., S. 335; WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, sic! 1/1999 S. 3 ff., 7 Fn. 34). Er kann sein Sicherungsinteresse hinreichend wahrnehmen, indem er die Möglichkeit hat, beim zur Durchsetzung dieses Anspruchs angerufenen Zivilgericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.

3.3 Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das Eintragungsverfahren auf Antrag des Lizenznehmers grundsätzlich

BGE 135 III 656 S. 662

einzubeziehen ist, damit er seinen Standpunkt einbringen kann, und ihm jedenfalls die Verfügung über den Eintrag der Lizenz zu eröffnen ist. Bei Streitigkeiten über Bestand oder Fortbestand der Lizenz muss eine Eintragung unterbleiben, da es nicht Aufgabe des Registerführers sein kann, den Bestand bzw. Fortbestand des Lizenzvertrags zu prüfen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind vom Zivilrichter zu entscheiden.

3.4 Die Verfügung des IGE vom 29. Januar 2009 war mithin in doppelter Hinsicht ursprünglich fehlerhaft. Einerseits wurde das rechtliche Gehör des Patentinhabers (A.) verletzt, indem dieser gar nicht in das Verfahren einbezogen wurde und ihm die Verfügung nicht eröffnet wurde. Die Beschwerdegegnerin unterliess es, das IGE darüber zu unterrichten, dass der Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war. Als Folge davon erging die Verfügung gestützt auf einen unvollständig abgeklärten Sachverhalt, indem einzig auf den (angeblich bestehenden) Lizenzvertrag abgestellt wurde und Zweifel an dessen Fortbe-

stand unberücksichtigt blieben. Andererseits lag die Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung nicht vor. Bei dieser Sachlage hätte die Lizenz nicht eingetragen werden dürfen und der Widerruf der Lizenzeintragung durch die Verfügung vom 13. Februar 2009 erfolgte auch materiell zu Recht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Patentinhaber sich dem Eintrag widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid der Vorinstanz erweist sich als bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit dem angefochtenen Urteil bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z ist zu löschen.