Urteilskopf

94 I 182

28. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. März 1968 i.S. FMC Corporation gegen Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft und Eidgen. Amt für geistiges Eigentum.
Regeste (de):
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Patentsachen.

Zulässigkeit der Vereinigung von Beschwerdeverfahren? (Erw. 1).

Legitimation zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde, Art. 103 OG. Erfordernis der Verletzung einer Partei in ihren subjektiven Rechten.

Die Eintragung mehrerer Prioritätsdaten zugunsten eines Patents kann von einem andern Patentbewerber nicht mit verwaltungsgerichtlicher Beschwerde angefochten werden (Erw. 2, 3).

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist keine Popularbeschwerde (Erw. 4).

Zulässigkeit mehrerer Prioritätsdaten für dasselbe Patent? Wirkungen der Prioritätsvormerkung (Erw. 5).

Regeste (fr):
Recours de droit administratif en matière de brevets.

Est-il admissible de joindre deux procédures de recours? (consid. 1).

Qualité pour former un recours de droit administratif (art. 103 OJ). Il faut que le recourant soit lésé dans ses droits subjectifs.

L'inscription de plusieurs dates de priorité en faveur d'un brevet ne peut pas être attaquée par un autre prétendant au brevet par la voie du recours de droit administratif (consid. 2 et 3).

Le recours de droit administratif n'est pas une action populaire (consid. 4).

Peut-on indiquer plusieurs dates de priorité pour le même brevet? Effets de l'annotation d'un droit de priorité (consid. 5).

Regesto (it):
Ricorso di diritto amministrativo in materia di brevetti.

È ammissibile unire due procedure di ricorso? (consid. 1).

Veste per interporre un ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG). Occorre che il ricorrente sia leso nei suoi diritti soggettivi.

L'iscrizione di più date di priorità a favore di un brevetto non può essere impugnata da un altro aspirante al brevetto attraverso la via del ricorso di diritto amministrativo (consid. 2 e 3).

Il ricorso di diritto amministrativo non è un'azione popolare (consid. 4).

Si possono indicare più date di priorità per un medesimo brevetto? Effetti dell'annotazione di un diritto di

priorità (consid. 5).

Sachverhalt ab Seite 183

BGE 94 I 182 S. 183

A.- Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft in Leverkusen (BRD) reichte am 8. Mai 1964 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch für ein Verfahren zur Herstellung eines Schädlingsbekämpfungsmittels ein. Im Laufe des Erteilungsverfahrens nahm sie eine Teilung des ursprünglichen Patentgesuches Nr. 6019/64 vor und machte den abgetrennten Teil zum Gegenstand eines Teilgesuches (Nr. 2470/67). Gestützt auf eine weitere Teilung des ursprünglichen Patentgesuches reichte sie schliesslich noch ein zweites Teilgesuch (Nr. 2471/67) ein. Das Amt erteilte auf Grund des ursprünglichen Patentgesuches am 31. März 1967 das Patent Nr. 432 548, veröffentlicht am 15. September 1967, auf Grund des ersten Teilgesuchs am 15. April 1967 das Patent Nr. 433 385, veröffentlicht am 30. September 1967, und auf Grund des zweiten Teilgesuches ebenfalls am 15. April 1967 das Patent Nr. 433 855, veröffentlicht am 14. Oktober 1967. In allen drei

BGE 94 I 182 S. 184

Patenten wurde gestützt auf Art. 57 PatG als Anmeldedatum der 8. Mai 1964 angegeben, und ebenso enthalten alle drei in gleicher Weise unter der Rubrik "Prioritäten" die Angabe "Deutschland, 28. Juni 1963 und 8. Februar 1964 (F 40 104 IV b/12 q)". Die FMC Corporation in New York (USA) reichte am 20. Juni 1965 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, das ebenfalls ein Schädlingsbekämpfungsmittel betrifft, wofür sie USA-Prioritäten vom 23. Januar und 12. Oktober 1964 beanspruchte. Nach der mit der Veröffentlichung der Patentschriften erfolgten Öffnung der Aktenhefte I zu den beiden Schweizer Patenten Nr. 432 548 und Nr. 433 385 liess die FMC Corporation gestützt auf Art. 59 Abs. 3 PatV I in die Prioritätsbelege Einsicht nehmen, um Kenntnis von den beiden deutschen Anmeldungen zu erhalten, die als Prioritäten von der Patentbewerberin geltend gemacht und vom Amt als solche registriert worden waren. Dabei will sie festgestellt haben, dass die Patentbewerberin in Deutschland gar nicht zwei Patentanmeldungen vorgenommen habe, sondern nur eine einzige Anmeldung vom 28. Juni 1963, zu der sie am 8. Februar 1964 lediglich weitere neue Unterlagen eingereicht habe.

B.- Gegen die von ihr als fehlerhaft betrachtete Registrierung von zwei Prioritätsdaten auf Grund einer einzigen Prioritätsanmeldung hat die FMC Corporation am 13. Oktober 1967 beim Bundesgericht verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt, es seien die bezüglich der schweizerischen Patente Nr. 432 548 und Nr. 433 385 eingetragenen Prioritätsdaten 28. Juni 1963 und 8. Februar 1964, eventuell das Datum vom 28. Juni 1964, subeventuell dasjenige vom 8. Februar 1964, im Patentregister zu streichen.

C.- Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft und das Amt beantragen, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Zur Begründung dieser Anträge machen sie im wesentlichen geltend, die Beschwerde sei unzulässig, weil der Streit über die Rechtsgültigkeit der Prioritätseintragungen nicht auf dem Wege der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ausgetragen werden könne. Zudem fehle der Beschwerdeführerin die Legitimation zur Sache. Endlich sei die Beschwerde unbegründet, weil das Amt mit der beanstandeten Registrierung der Prioritäten weder formelle noch

materielle Bestimmungen des Bundesrechts verletzt habe.

D.- Die Beschwerdeführerin hat am 13. November 1967 mit Bezug auf das Patent Nr. 433 855 eine entsprechende verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Vereinigung zweier Verfahren, wie die Beschwerdeführerin sie beantragt, ist im OG nicht vorgesehen; insbesondere erwähnen weder die Bestimmungen über die verwaltungsgerichtliche Beschwerde (Art. 97 ff. OG), noch diejenigen über die staatsrechtliche Beschwerde (Art. 90-60 OG), die gemäss der Verweisung in Art. 107 OG auf das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren anwendbar sind, die Möglichkeit einer solchen Vereinigung. Für das Berufungsverfahren hat das Bundesgericht eine Vereinigung mehrerer Berufungen als unzulässig erklärt (BGE 40 II 76). Die verwaltungsgerichtliche Kammer hat dagegen zwei verwaltungsgerichtliche Beschwerden miteinander vereinigt mit der Begründung, dies rechtfertige sich, weil die beiden Beschwerden Tatbestände gleicher Art beträfen und dieselben Sachfragen stellten (BGE 92 I 430 Erw. 1). Ist jedoch, wie in den beiden vorliegenden Fällen, in erster Linie die Zulässigkeit beider Beschwerden umstritten, so kommt eine Vereinigung der beiden Verfahren nicht in Betracht. Die Frage, ob das ergriffene Rechtsmittel zulässig sei und ob darauf eingetreten werden könne, muss vielmehr für jede Beschwerde gesondert geprüft und entschieden werden. Dem Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist daher nicht stattzugeben.

2. Zur Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist nach Art. 103 Abs. 1 OG berechtigt, "wer in dem angefochtenen Entscheid als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist". Am Patenterteilungsverfahren, das zur Erteilung der Patente Nr. 432 548 und Nr. 433 385 führte, war die Beschwerdeführerin nicht als Partei beteiligt. Dieses spielte sich ausschliesslich zwischen dem Amt und der Patentbewerberin ab, da es sich um Erfindungen handelt, die nicht dem Vorprüfungsverfahren unterstellt sind. Es kann sich daher lediglich fragen, ob der andere in Art. 103 OG genannte Legitimationsgrund (Verletzung der Beschwerdeführerin

in ihren Rechten) gegeben sei. Eine Rechtsverletzung im Sinne dieser Vorschrift liegt gemäss ständiger Rechtsprechung nur vor, wenn die vom Beschwerdeführer behauptete Rechtswidrigkeit des angefochtenen Entscheides gleichzeitig einen unrechtmässigen Eingriff in seine subjektive Rechtssphäre bedeutet; dagegen genügt es nicht schon, wenn der Entscheid sonstwie die Interessen des Beschwerdeführers berührt (BGE 87 I 476, 436 Erw. 5, 224 f.;BGE 75 I 382). Im vorliegenden Fall soll die objektive Rechtswidrigkeit nach der Behauptung der Beschwerdeführerin darin liegen, dass das Amt zugunsten der Patente der Beschwerdegegnerin zwei Prio-

ritätsdaten eingetragen hat, obwohl in Wirklichkeit nur eine einzige deutsche Patentanmeldung erfolgt sei. In ihren subjektiven Rechten erachtet sich die Beschwerdeführerin durch den behaupteten Verstoss deshalb als verletzt, weil sie selber ein angeblich die gleiche Erfindung betreffendes Patentgesuch eingereicht hat, dem bei Unzulässigkeit der zugunsten der Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten der Vorrang zukomme.
Aus diesen Vorbringen der Beschwerdeführerin ist ersichtlich, dass die Parteien im Grunde genommen um die materiellrechtliche Frage streiten, welcher von ihnen das ältere Recht an der Erfindung zusteht. Streitigkeiten über die Gültigkeit von Patenten müssen jedoch im ordentlichen Zivilprozess ausgetragen werden; der Weg der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist für sie nicht gegeben. Die von der Beschwerdeführerin zum Gegenstand ihrer Beschwerde gemachte Frage der Gültigkeit der zugunsten der Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten hängt vom Bestand der dieser erteilten Patente ab. Würde einer der mit der Beschwerde gestellten Anträge geschützt, so wären damit die beiden deutschen Prioritätsdaten oder doch eines von ihnen ausgeschaltet, ohne dass dabei die von der Beschwerdeführerin beanspruchten USA-Prioritäten irgendwie in Frage gestellt werden könnten. Mit einem solchen Vorgehen träfe das Bundesgericht praktisch einen materiellen Entscheid, der einen eigentlichen Patentprozess überflüssig machen würde. Es würde sich damit eine Entscheidungsbefugnis anmassen, die ihm als Verwaltungsgericht nicht zusteht. Demgemäss hat das Bundesgericht bei solcher Sachlage das Eintreten auf verwaltungsgerichtliche Beschwerden stets abgelehnt und den Beschwerdeführer auf den Weg der zivilrechtlichen

Klage verwiesen, so in Handelsregistersachen (BGE 55 I 256,BGE 58 I 52,BGE 60 I 34,BGE 66 I 279, BGE 84 I 87), wie auch in bezug auf die Löschung von Marken von Amtes wegen gemäss Art. 16 bis Abs. 1 MSchG (BGE 62 I 168Erw. 2). In ihren subjektiven Rechten wird die Beschwerdeführerin durch die Eintragung der umstrittenen Prioritätsdaten nicht verletzt. Das PatG stellt ihr verschiedene Rechtsbehelfe zur Verfügung, um die Frage der Gültigkeit der eingetragenen Prioritätsdaten entscheiden zu lassen, so die Patentnichtigkeitsklage gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 oder 5, die Feststellungsklage gemäss Art. 74 Ziff. 1 oder 6 PatG. Nicht das Amt, sondern allein der Richter hat dann nach Art. 20 Abs. 1 PatG im Prozess über die Gültigkeit der eingetragenen Prioritätsrechte zu entscheiden. Demgemäss weist denn auch Art. 22 Abs. 2 PatV I die Prüfung der sachlichen Übereinstimmung der als Ausweis über die Anmeldungspriorität eingereichten Belege mit dem Gegenstand der schweizerischen Patentanmeldung nicht dem Amt, sondern dem Richter zu.

3. Die Unzulässigkeit der vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ergibt sich auch schlüssig auf Grund der folgenden Überlegung: Bei Patentgesuchen, die der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, untersucht die Prüfungsstelle gemäss Art. 96 Abs. 2 PatG, ob die Erfindung nach den Art. 1, 2 und 7 PatG patentierbar sei (d.h. ob eine neue, gewerblich anwendbare Erfindung vorliege, die nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist), sowie, ob das Patentgesuch den übrigen Vorschriften des Patentgesetzes und der Vollziehungsverordnung genüge (Art. 96 Abs. 3 PatG). Erachtet die Prüfungsstelle diese Voraussetzungen als erfüllt, so wird das Patentgesuch bekannt gemacht (Art. 98 Abs. 1 PatG). In diesem Stadium des Prüfungsverfahrens räumt das Gesetz interessierten Dritten ein Einspruchsrecht ein (Art. 101 PatG). Dieses ist jedoch sachlich beschränkt: Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, das Patentgesuch genüge den Voraussetzungen von Art. 96 Abs. 2 PatG nicht. Dagegen kann der Einsprecher nicht geltend machen, das Amt habe sonstige Vorschriften des Gesetzes oder der Vollziehungsverordnung zu Unrecht als erfüllt angesehen; er kann somit insbesondere die Vormerkung der vom Patentbewerber beanspruchten Prioritäten nicht beanstanden. Diese Beschränkung der Einspruchsmöglichkeit erklärt sich daraus, dass das Einspruchsverfahren

ausschliesslich bezweckt, dem Amt, das nur über ein unvollständiges Prüfungsmaterial verfügt, weiteres Material für den Nachweis von Gründen für die Zurückweisung des Gesuches zu verschaffen (Botschaft des Bundesrates zum rev. PatG, BBl 1950 I S. 1048). Der Entscheid, durch den der Einspruch zurückgewiesen wird, kann vom Einsprecher an die Beschwerdeabteilung weitergezogen werden (Art. 106 Abs. 1 PatG). Er ist jedoch zur Beschwerde nur in dem Rahmen berechtigt, in welchem er im Verfahren vor der Patentabteilung als Partei zugelassen war (Art. 65 lit. a PatV II), d.h. er kann auch im Beschwerdeverfahren nur die materielle Patentierbarkeit der Erfindung anfechten. Der Entscheid der Beschwerdeabteilung ist endgültig (Art. 92 Abs. 3 PatG) und unterliegt daher nicht der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 99 Ziff. I lit. a OG in der Fassung gemäss Art.117 PatG). Aus dieser Regelung ist zwingend zu folgern, dass nach dem System des Patentgesetzes beim Erteilungsverfahren ohne amtliche Vorprüfung jede Beteiligung Dritter ausgeschlossen sein muss; denn sonst käme man zu dem unhaltbaren Ergebnis, dass in bezug auf solche Patentgesuche Fragen zum Gegenstand einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde gemacht werden könnten, für die das Vorprüfungsverfahren, das dem Dritten die Möglichkeit einer Teilnahme am Erteilungsverfahren einräumt, dieses Rechtsmittel ausdrücklich ausschliesst.

4. Die Beschwerdeführerin behauptet, das schweiz. PatG lasse die Verurkundung zweier Prioritätsdaten für ein und dasselbe Patentgesuch nicht zu; das Vorgehen des Amtes sei mit Art. 17 ff. und Art. 58 PatG unvereinbar. Damit macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung öffentlicher Interessen geltend. Hiefür steht ihr die verwaltungsgerichtliche Beschwerde jedoch nicht zur Verfügung. Diese ist gemäss ständiger Rechtsprechung keine Popularbeschwerde, zu deren Erhebung im öffentlichen Interesse jeder Bürger befugt wäre (BGE 60 I 33,BGE 62 I 167,BGE 66 I 279, BGE 87 I 479, BGE 90 I 64).

5. Beim Erlass der Bestimmungen über das Prioritätsrecht ist der schweizerische Gesetzgeber offenbar grundsätzlich von der Auffassung ausgegangen, es komme für jede Erfindung nur eine einzige Priorität in Betracht; denn in Art. 17-43 PatG ist stets die Rede von dem, bezw. einem Prioritätsrecht. Eine solche Beschränkung ist an sich wegen der Klarheit des Patentregisters

und im Interesse der Anmelder sowie der übrigen beteiligten Kreise grundsätzlich wünschbar. Für sie spricht auch Art. 58 PatG, der die Verschiebung des Anmeldungsdatums vorschreibt, wenn am Patentanspruch oder an Unteransprüchen Änderungen vorgenommen werden, und dem ursprünglichen Anmeldungsdatum jede gesetzliche Wirkung entzieht. Gesetz und Praxis lassen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen gleichwohl die Eintragung mehrerer Prioritätsdaten für die gleiche Erfindung zu. So bestimmt die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Fassung von Lissabon 1958) in Art. 4 lit. F:
"Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verweigern oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der Anmelder mehrere Prioritäten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, oder deswegen, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt". Art. 24 PatV I und II sodann lautet:
"Wenn mehrere im ausländischen Verbandsgebiet einzeln zum Schutze angemeldete Erfindungen in einer einzigen schweizerischen Patentanmeldung vereinigt sind, so können ebensoviele je auf die ausländischen Anmeldungen gegründete Prioritätserklärungen abgegeben werden. Wenn der Gegenstand einer schweizerischen Patentanmeldung je in verschiedener Ausführungsart auf mehreren Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so können soviele Prioritätserklärungen abgegeben werden, als Ausstellungen in Betracht fallen". Damit ist dem Einwand der Beschwerdeführerin, das schweizerische Recht lasse die Eintragung zweier oder mehrerer

Prioritätsdaten für das gleiche Patent nicht zu, der Boden entzogen. Dazu kommt, dass die Vormerkung einer Priorität im Patenterteilungsverfahren keine materiellen Rechte zugunsten des Patentinhabers schafft. Dieser hat vielmehr im Streit über das ältere Recht an der Erfindung den Bestand seines Prioritätsrechts nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG). Die Prioritätsvormerkung schafft also nicht einmal eine Vermutung für den Bestand des Rechts (BLUM/PEDRAZZINI Bd. II, PatG Art. 20 Anm. 1, S. 59). Sie kann somit keinen Eingriff in subjektive Rechte eines Dritten bewirken, selbst wenn dieser eine die

gleiche Erfindung betreffende Patentanmeldung eingereicht hat. Die Eintragung einer oder mehrerer Prioritätsdaten sagt auch nichts aus über den Umfang eines allfälligen Prioritätsrechtes. Darüber muss sichjeder Interessierte selber Klarheit verschaffen. Durch den Eintrag zweier Daten wird gerade zum Ausdruck gebracht, dass das Prioritätsrecht offenbar nicht vollständig auf das frühere Datum zurückgeht. Auch insofern kann daher von einer Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten nicht die Rede sein. Ein Entscheid des Amtes oder des Bundesgerichtes als Beschwerdeinstanz über die Rechtmässigkeit der eingetragenen Prioritäten würde daher wiederum auf die Vorwegnahme der dem Richter vorbehaltenen Beurteilung der Gültigkeit des Patentes hinauslaufen, was, wie bereits gesagt, nicht zulässig sein kann.

6. Die Beschwerdeführerin glaubt, ihre Legitimation aus BGE 87 I 397 ff. ableiten zu können. Die Beschwerdegegnerin und das Amt stellen die Richtigkeit des angerufenen Entscheides nicht in Frage; sie machen lediglich geltend, der Sachverhalt des vorliegenden Falles unterscheide sich grundlegend von jenem des angerufenen Präjudizes. In jenem Falle habe das Amt in gewissem Umfang einen materiellen Entscheid gefällt; indem es keine Verschiebung des Anmeldungsdatums gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG verlangt, sondern in Verletzung dieser Vorschrift das ursprüngliche Anmeldungsdatum als massgebend erklärt habe, sei die damalige Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten verletzt worden. Diese Voraussetzung treffe im vorliegenden Fall nicht zu, da durch die Eintragung beider Prioritätsdaten materiell nichts präjudiziert werde. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf BGE 87 I 397 ff. ist jedoch schon deswegen unbehelflich, weil an den dort vertretenen Auffassungen über die Zulässigkeit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde nicht festgehalten werden kann. Diese sind mit Wesen und Zweck des genannten Rechtsmittels unvereinbar. So findet die Ansicht, schon die Möglichkeit der Verletzung des Dritten in seinen subjektiven Rechten reiche aus, um diesem die Sachlegitimation zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde zu verschaffen, in der dort angeführten Literatur und Rechtsprechung keine Stütze. Der genannte Entscheid verkennt sodann auch, dass der Streit darüber, ob das vom Amt eingetragene Anmeldungsdatum die damalige Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten beeinträchtige, auf dem

Wege des ordentlichen Zivilprozesses ausgetragen und daher nicht zum Gegenstandeinerverwaltungsgerichtlichen Beschwerde gemacht werden konnte. Der Beschwerdeentscheid, der die Verschiebung des Anmeldungsdatums anordnete, griff dem Entscheid des ordentlichen Richters vor. Es wurde damit sogar (wie TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 1013, N. 75 zutreffend bemerkt) der Beschwerdeführerin ein Erfolg verschafft, der weiter reichte als er bei der Austragung des Streits im Patentnichtigkeitsverfahren zu erzielen gewesen wäre; denn in diesem hätte die Patentinhaberin ihr Patent auf den ursprünglichen Patentanspruch einschränken und dessen Anmeldungsdatum aufrecht erhalten können. Der angerufene Entscheid ist somit nicht geeignet, die Erwägungen zu widerlegen, welche die vorliegende Beschwerde als unzulässig erscheinen lassen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.