

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1729/2009
{T 1/2}

Urteil vom 7. Juli 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Biotech International, 305, Allées de Craponne,
FR-13300 Salon de Provence,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur.
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Cabinet Mayor Avocats,
6, rue Eynard, 1205 Genf,
Beschwerdeführerin,

gegen

Franz **Sutter**, 3806 Bönigen b. Interlaken,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 13. Februar 2009 betreffend EP Patente
Nr. 01100395-96; Widerruf der Eintragung einer
ausschliesslichen Lizenz.

Sachverhalt:**A.**

Am 8. Oktober 2001 räumte der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die auf seinen Namen im Schweizerischen Patentregister registriert sind. Der Vertrag gibt beiden Seiten das Recht, das Vertragsverhältnis im Fall schwerer Vertragsverletzungen ("significant contract violations") zu kündigen. Als Beispiel einer solchen schweren Vertragsverletzung erwähnt er unter anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich zu entrichtenden Lizenzgebühren.

B.

Im April 2008 erinnerte der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin in mehreren Schreiben und unter Ansetzung von Nachfristen an eine fällige Lizenzgebühr. Mit Schreiben vom 28. April 2008 forderte er sie auf, die Zahlung bis zum 6. Mai 2008 zu leisten, und drohte, dass er die Erfüllung des Vertrages sonst einstellen und Schadenersatz geltend machen werde.

C.

Die Beschwerdeführerin beauftragte am 30. April 2008 ihre französische Bank, den gemahnten Betrag zu überweisen. Die Zahlung wurde jedoch erst nach Ablauf der Nachfrist, am 7. Mai 2008, auf dem schweizerischen Konto des Beschwerdeführers gutgeschrieben. Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 trat der Beschwerdegegner vom Lizenzvertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Bezahlung der Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den Parteien bestritt die Beschwerdeführerin eine gültige Auflösung des Vertrags und hielt am Bestehen ihrer Exklusivlizenz fest.

D.

Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"), ihre exklusive Lizenz zulasten der lizenzierten Patente im Patentregister vorzumerken. Die Vorinstanz verfügte die Vormerkungen am 29. Januar 2009. Sie vollzog sie am 30. Januar 2009 im Register.

E.

Mit Schreiben vom 6. Februar 2009 ersuchte der Beschwerdegegner

die Vorinstanz um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung der beiden Vormerkungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Lizenz mit der Auflösung des Lizenzvertrages untergegangen sei.

F.

Die Vorinstanz hiess dieses Gesuch mit Verfügung vom 13. Februar 2009 im Hauptpunkt gut und verfügte den Widerruf der Vormerkungen, die sie im Register auch gleichentags löschte. Zur Begründung führte sie aus, die vom Beschwerdegegner vorgebrachten Tatsachen liessen darauf schliessen, dass der Lizenzvertrag nicht rechtswirksam sei. In Kenntnis dieser Sachlage hätte sie die Eintragung nicht vorgenommen.

G.

Die Beschwerdeführerin führte am 17. März 2009 gegen diesen Widerruf Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

- „1. Die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde, welche fristgemäss bei der zuständigen Instanz eingereicht wurde, sei zu bestätigen.
2. Der beanstandeten Verfügung vom 13. Februar 2009 sei die aufschiebende Wirkung anzuerkennen
3. Die vorliegende Beschwerde sei gutzuheissen.
4. Die Verfügung des Eidgenössischen Institutes für geistiges Eigentum vom 13. Februar 2009 in obenerwähnter Angelegenheit sei aufzuheben.
5. Das Wiedererwägungsgesuch von Herrn Sutter vom 6. Februar 2009 sei abzuweisen.
6. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zu Gunsten von Biotech bei den EP Patenten Nr. 01100395/01100396 sei zu bestätigen, und die Lizenz – falls gelöscht – wieder einzutragen.
7. Der Beschwerdegegner sei zur Übernahme der Gerichts- und Anwaltskosten der Beschwerde zu verurteilen.
8. Allfällige andere Anträge des Beschwerdegegners seien abzuweisen.“

Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdegegner beabsichtige den Abschluss neuer Lizenzverträge, weshalb sie die Eintragung ihrer Lizenz zur Wahrung ihrer Rechte veranlasst habe. Die Vertragskündigung sei missbräuchlich erfolgt, da sie erst ausgesprochen wurde, als das Geld eingetroffen war, und weil keiner der im Vertrag genannten "significant contract violations" erfüllt sei. Auch sei die Wiedererwägung der Vorinstanz zu Unrecht erfolgt, da Art. 106 der Patentverordnung (SR 232.141, PatV) dafür eine ausdrückliche Verzichtserklärung oder ein anderes gleichwertiges Dokument voraussetze, und weil eine ausdrücklich bestrittene und einseitige Willenserklärung den Beweiswert einer beidseitig unterzeichneten Urkunde nicht aufhebe.

H.

Am 24. März 2009 verfügte das Bundesverwaltungsgericht die vorläufige Wiedereintragung der Lizenz ins Patentregister bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens, was die Vorinstanz am 1. April 2009 vollzog. Am 30. März 2009 überwies die Vorinstanz zudem das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdegegners vom 6. Februar 2009 ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Hinweis, dass diese Eingabe möglicherweise als Beschwerde gegen den Registereintrag vom 28. Januar 2009 angesehen werden könne.

I.

Der Beschwerdegegner ersuchte mit Schreiben vom 24. und 31. März 2009 um ein beschleunigtes Verfahren, Akteneinsicht und baldige Fristansetzung zur Beschwerdeantwort. Der strittige Registereintrag wirke sich für ihn "äusserst negativ" aus.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 11. Mai 2009 beantragte der Beschwerdegegner, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, unter Androhung der Löschung des Registervermerks im Unterlassungsfall, binnen gerichtlich zu bestimmender Frist eine Sicherheitsleistung von mindestens Fr. 500'000.- zu leisten. Zur Begründung machte er geltend, dass im Gesetz nur lückenhaft geregelt sei, ob ein Lizenznehmer nach Beendigung des Lizenzvertrags noch die Vormerkung seiner Lizenz verlangen könne. Doch dürfe eine solche Eintragung die zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien nicht präjudizieren, weshalb die Vorinstanz den Lizenzeintrag zurecht widerrufen habe. Die von der Beschwerdeführerin gewollte Registersperre sei vom Zivilrichter zu erlassen. Da es nicht um einen Antrag des Patentinhabers auf Löschung von eingetragenen Drittrechten im Sinne von Art. 106 PatV gehe, berufe sich die Beschwerdeführerin zu Unrecht auf diese Bestimmung. Da dem Beschwerdegegner ein grosser Schaden drohe, sei die Beschwerdeführerin eventualiter, in analoger Anwendung von Art. 79 Abs. 1 des Patentgesetzes (SR 232.14, PatG), zur Leistung einer angemessenen Sicherheit zu verpflichten.

K.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 3. Juni 2009 die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Verfügungen seien grundsätzlich widerrufbar und die Voraussetzungen dafür vor Eintritt

der formellen Rechtskraft der Verfügung weniger streng zu beurteilen. Hätte die Vorinstanz gewusst, dass der Beschwerdegegner das Bestehen der Lizenz bestreitet, hätte sie diesen angehört und von einer Vormerkung abgesehen. Zwar habe die Vorinstanz im Spannungsverhältnis zwischen Inhaber und Lizenznehmer nicht abschliessend über die Wirksamkeit des einer Lizenz zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts zu befinden, doch dürfe sie den vorgelegten Unterlagen keinen genügenden Beweiswert im Sinne von Art. 105 Abs. 2 PatV zumessen, wenn diese zu Zweifeln an der Gültigkeit der Lizenz Anlass böten. Vielmehr seien die Voraussetzungen für die Registeränderung in diesem Fall in einem kontradiktorisch geführten Verfahren zu ermitteln. Dass ein solches im vorliegenden Fall trotz des bereits acht Jahre zurückliegenden Vertragsschlusses unterblieben sei, bedeute einen schwerwiegenden Verfahrensfehler und rechtfertige die Rückgängigmachung des Eintrags.

L.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

1.2 Anfechtungsobjekt ist die Widerrufsverfügung der Vorinstanz vom 13. Februar 2009. Gegen ihre Verfügung vom 29. Januar 2009 hat der Beschwerdegegner keine Beschwerde erhoben; die Vorinstanz hat seine Eingabe vom 6. Februar 2009 aufgrund der darin gestellten Hauptanträge zurecht als Wiedererwägungsgesuch und nicht als Beschwerde entgegengenommen. Aufgrund der von ihr gewährten Wiedererwä-

gung wie auch im Fall einer allfälligen Gutheissung der vorliegenden Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht wäre eine solche Beschwerde zudem gegenstandslos geworden (Art. 58 Abs. 3 VwVG, vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 VwVG). Darum besteht kein Anlass, das Wiedererwägungsgesuch vom 6. Februar 2009, wie es die Vorinstanz vorschlägt, zusätzlich als Beschwerde entgegenzunehmen.

Zu prüfen ist damit die Widerrufsverfügung vom 13. Februar 2009.

2.

2.1 An die Zulässigkeit des Widerrufs einer nicht rechtskräftig gewordenen Verfügung werden in der Regel geringe Anforderungen gestellt. Grundsätzlich darf eine Behörde, ohne dass besondere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, auf eine unangefochtene Verfügung zurückkommen, solange die Rechtsmittelfrist nicht abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 1 VwVG, BGE 121 II 277 E. 1a mit Hinweisen, VERA MARANTELLI-SONANINI, Einführung in das öffentliche Recht, Band II, Bern 2005, S. 65, ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 58, Rn. 16, ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl 2007, 309 ff.). Demgegenüber können formell rechtskräftige Verfügungen nur unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen werden. Namentlich ist, falls keine spezialgesetzliche Bestimmung zur Anwendung gelangt, eine Abwägung zwischen dem Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts einerseits und dem Rechtssicherheits- oder Vertrauensschutzinteresse andererseits durchzuführen (MARANTELLI-SONANINI, a.a.O., S. 66 f., PFLEIDERER, a.a.O., Art. 58, Rn. 19, GUCKELBERGER, a.a.O., S. 303 f.; BGE 134 V 261 E. 2.2, 119 Ia 310 E. 4c).

2.2 Vorliegend hat die Vorinstanz ihre Verfügung vom 29. Januar 2009 noch während der Rechtsmittelfrist am 13. Februar 2009 widerrufen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Zugleich hat sie aber beide Verfügungen kurz nach ihrem Erlass vollzogen, nämlich die Vormerkungen am Tag nach der ersten Verfügung im Register eingetragen und am Datum der zweiten Verfügung wieder aus dem Register gelöscht. Die Rechtswirkungen der Vormerkungen und ihrer Löschung gemäss Art. 34 Abs. 3 PatG und Art. 105 PatV traten damit ungefähr gleichzeitig ein, wie die sie anordnenden Verfügungen eröffnet wurden. Nun realisierte der

Vollzug dieser Löschungen das Interesse der Beschwerdeführerin am Vertrauensschutz gegenüber dem bisherigen Registerwortlaut aber offensichtlich stärker als dies sonst mit dem Eintritt der Rechtskraft der ersten Verfügung der Fall gewesen wäre, ab welchem Moment die Interessenabwägung nach ständiger Praxis zu prüfen ist. Die widerrufenen Verfügung kann darum nicht mit Verfügungen verglichen werden, die während der Dauer ihrer Anfechtbarkeit keine Rechtswirkung entfalten, nicht vollzogen werden und frei widerrufen werden können. Nachdem die Vorinstanz den Schwebezustand der widerrufenen Verfügung durch den Vollzug der Vormerkungen beendet, entsprechende Rechtswirkungen herbeigeführt und bei der Beschwerdeführerin und dem das Register konsultierenden Teil der Öffentlichkeit Erwartungen geweckt hatte, war auf die Prüfung der Widerrufbarkeit der Verfügung und auf die dafür erforderliche Interessenabwägung nicht mehr zu verzichten.

Die angefochtene Verfügung äussert sich nur im Rahmen des Eintretens auf das Wiedererwägungsgesuch zur Widerrufbarkeit der ersten Verfügung und wägt die involvierten Interessen nicht ab. Auch wenn die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung erwähnt, dass das Interesse des Beschwerdegegners angesichts der – ihr zufolge – nachträglich festgestellten Unrichtigkeit der Eintragung, unterbliebenen Anhörung des Beschwerdegegners und ihm gegenüber unterlassenen Eröffnung der ersten Verfügung den Widerruf gerechtfertigt hätte, befasste sie sich mit dem Interesse der Beschwerdeführerin an den Vormerkungen unvollständig.

3.

Als erstes ist damit der Widerruf der Vormerkungen in einer Abwägung der materiellen Rechtswirkungen derselben zu prüfen.

3.1 Art. 105 Abs. 1 Bst. d der Patentverordnung (PatV, SR 232.141) sieht vor, dass eine Einräumung von Rechten am Patent, beispielsweise einer Lizenz, im Patentregister vorgemerkt werden kann. Art. 34 Abs. 3 PatG stellt klar, dass eine solche Vormerkung der Lizenz im Register nicht konstitutiv wirkt, sondern die Lizenz auch ohne Vormerkung bestehen kann. Eine Lizenz ist nach dieser Bestimmung gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent unwirksam, wenn sie im Patentregister nicht vorgemerkt wurde. Daraus leitet die überwiegende Lehre als Umkehrschluss ab, die Lizenz bleibe – entweder als blosse Verwendungsbefugnis oder als realobligatorischer An-

spruch – gegenüber jedem neuen Erwerber von Rechten am Patent über den obligatorischen Lizenzvertrag hinaus wirksam, sofern dieser Erwerber entweder nicht gutgläubig war oder die Lizenz im Register vorgemerkt wurde (PETER HEINRICH, PatG/EPÜ Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 34.10, ROLAND VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) Band I/1, 2. Aufl. Basel 2002, S. 334, STEFANO CODONI, Zur Anwendbarkeit des Grundsatzes des Vorranges der absoluten Rechte gegenüber den relativen Rechten im Immaterialgüterrecht und insbesondere im Urheberrecht, SJZ 1999, S. 6, WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, sic! 1999, S. 7 f., CONRAD WEINMANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Diss. Bern 1996, S. 146, RUDOLF E. BLUM/MARIO M. PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, Band II, S. 407, differenziert: ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. Basel 1983, S. 466 ff.). Nach einem Teil der Lehre soll Art. 34 Abs. 3 eingeschränkt interpretiert und die Wirksamkeit der Lizenz gegenüber Erwerbern nur bejaht werden, wenn diese im Register vorgemerkt ist, ohne dass daneben auf den guten Glauben abzustellen ist (MATTHIAS REY, Der Gutgläubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Diss. Bern 2009, S. 246, ROLAND FISCHER, Lizenzverträge im Konkurs, Bern 2008, S. 48 f., RETO HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 323).

3.2 In der Lehre ist zudem umstritten, ob auch die Einräumung einer Lizenz gegenüber einer Drittperson, die unvereinbar mit einer bereits bestehenden Lizenz ist, unter Art. 34 Abs. 3 PatG falle oder ob nur Nutzniessungen oder Pfandrechte nach dieser Bestimmung unwirksam sein können. Wer die Lizenz als absolutes Recht versteht, möchte die Bestimmung auf Drittlizenzen anwenden (WEINMANN, a.a.O., S. 188, VON BÜREN, a.a.O., S. 336); während gegen ihre Anwendung ist, wer der vorgemerkten Lizenz nur obligatorische Wirkung zuerkennt (REY, a.a.O., S. 235, HILTY, a.a.O., S. 317).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin nach eigener Darstellung vor allem um Vormerkung der Lizenz ersucht, um einer erneuten Lizenzerteilung durch den Beschwerdegegner zuvorzukommen.

3.3 Beide Streitfragen waren in der schweizerischen Rechtsprechung bisher nicht zu beantworten. Auch im vorliegenden Fall ist nicht zu ent-

scheiden, wie es sich damit verhält. Denn die zitierte Literatur ist sich darin einig, dass eine Vormerkung dem Lizenznehmer in jedem Fall einen besonderen materiellen Schutz gegenüber Erwerbern von Rechten am Patent verschafft, auch wenn über den Typ und Umfang dieses Schutzes keine Einhelligkeit besteht (z.B. HILTY, a.a.O., S. 325, WEINMANN, a.a.O., S. 137, 188, VON BÜREN, a.a.O., S. 334, REY, a.a.O., S. 237). Von dieser Voraussetzung geht auch die Vorinstanz aus, wenn sie in der Vernehmlassung ausführt, die Eintragung einer Lizenz in das Register begründe subjektive Rechtsansprüche des eingetragenen Lizenznehmers. Gleiches behauptet sinngemäss der Beschwerdegegner, wenn er geltend macht, dass ihm aufgrund der Vormerkung ein grosser Schaden drohe.

3.4 Allerdings ist zugleich davon auszugehen, dass mit einem Wegfall der Lizenz wegen gültiger Vertragsauflösung, ungeachtet der Rechtsnatur der Lizenz und der Einordnung ihres besonderen Rechtsschutzes nach Art. 34 Abs. 3 PatG, stets auch der von dieser Bestimmung verliehene Rechtsschutz dahinfällt, der Lizenznehmer sich also auf materielle Rechtswirkungen seiner Vormerkung nicht zeitlich länger berufen kann als der Rechtsgrund seiner Lizenz bejaht wird (HILTY, a.a.O., S. 337, VON BÜREN, a.a.O., S. 382). Da die Vormerkung in Bezug auf die Gültigkeit der Lizenz nur deklaratorische Wirkung entfaltet, verkörpert sie kein zusätzliches, unabhängiges Recht, sondern wird mit ihr, in Abhängigkeit von der Gültigkeit der Lizenz, nur diese selbst sanktioniert. Auch einer Klage des ausschliesslichen Lizenznehmers nach Art. 75 Abs. 1 PatG, welche Bestimmung im vorliegenden Fall allerdings nicht anzuwenden wäre (vgl. Art. 145 Abs. 2 PatG), kann die Aufhebung des Lizenzvertrages entgegengehalten werden, da darauf und nicht etwa in seiner Vormerkung sein Klagerecht beruht (vgl. Botschaft zur Patentgesetzrevision, BBl 2006, 127; VON BÜREN, a.a.O., S. 334). Der Schutz von Art. 34 Abs. 3 PatG erweist sich also auch in einem Streit um die Gültigkeit der Lizenz, wie im vorliegenden Fall, ausschliesslich als materielles Sicherungsinstrument, das nicht über die Lizenz hinausbestehen kann. Entgegen der kaum substantiierten Behauptung des Beschwerdegegners droht ihm darum aus dem besonderen materiellen Rechtsschutz von Art. 34 Abs. 3 PatG ein Schaden nur, wenn die Lizenz nach wie vor gültig ist und er Vertragsrücktritt und Kündigung zu Unrecht erklärt hat. Dieser Schaden bestünde jedoch unmittelbar in der von Art. 34 Abs. 3 PatG beabsichtigten Rechtswirkung, so dass ihn der Beschwerdegegner hinzunehmen hätte.

3.5 Da dem Beschwerdegegner aus einer unrechtmässigen Eintragung der Lizenz kein materieller Rechtsverlust droht, die Beschwerdeführerin im Fall einer unrechtmässigen Nichteintragung aber einen solchen erleiden kann, ist auch der Ansicht der Vorinstanz nicht zu folgen, dass die Eintragung der Lizenz "unrichtig" gewesen sei, weil zwischen den Parteien eine Meinungsverschiedenheit über die Gültigkeit des Vertrags besteht, und dass die Beschwerdeführerin verpflichtet war, die Vorinstanz über diese in Kenntnis zu setzen. Art. 105 PatV verlangt nämlich mit Bezug auf die Vormerkung keine ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers, sondern lässt auch einen Lizenzvertrag als Beweisurkunde genügen, der die Vormerkung gar nicht erwähnt. Die Beweisurkunde nach Art. 105 Abs. 2 PatV dient also nicht bloss als widerlegbare Beweiserleichterung für die Zustimmung des Lizenzgebers zur Vormerkung, sondern als Beleg für das Bestehen der Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung begründet (LUKAS BÜHLER/SONIA BLIND BURI, Entstehung des Patents, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006, S. 263).

3.6 Dieses Bestehen der Lizenz und somit die Gültigkeit des eingereichten Lizenzvertrags hat die Vorinstanz, worauf sie zurecht hinweist, auch materiell cursorisch zu prüfen und den Lizenzgeber zur Stellungnahme einzuladen, wenn sich aus dem Vertrag oder den Umständen Zweifel ergeben. Hierzu gehört zwar auch die Kontrolle, ob der Vertrag eine Vormerkung im Register untersagt, was die Parteien in Abweichung von Art. 105 PatV vereinbaren können (VON BÜREN, a.a.O., S. 346). In dieser Hinsicht ist der Beschwerdeführerin aber zugute zu halten, dass der Lizenzvertrag zwischen den Parteien vorliegend unbestrittenermassen gültig zustande gekommen ist und jahrelang korrekt erfüllt wurde. Im Unterschied zur Registrierung einer Schutzrechtsübertragung, die für den Veräusserer einen Rechtsverlust bedeutet und darum seiner Zustimmung bedarf, wenn die schriftlichen Unterlagen nicht eindeutig sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11. Juli 1994 4A.3/1994 E. 4 *Thymogen*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 24. Oktober 2006, veröffentlicht in sic! 2007 S. 454 E. 6 *Markenübertragung*), ist das reine Sicherungsmittel der Vormerkung einer Lizenz bereits dann gerechtfertigt, wenn die Lizenz unstrittig zustande kam und an ihrer vom Lizenzgeber eingewendeten, seitherigen Aufhebung erhebliche

Zweifel bestehen. Wie ausgeführt, bezweckt Art. 105 PatV unbeschadet der Rechtsnatur der Lizenz die Sicherung berechtigter Ansprüche des Lizenznehmers gegenüber Dritten. Dieser Schutz würde durch überspitzte Anforderungen an den Nachweis des Weiterbestehens der Lizenz illusorisch. Dem Lizenzgeber würde es sonst oft leicht fallen, durch entsprechende Erklärungen und Vorbringen Zweifel an diesem Weiterbestehen zu erwecken, um damit eine bessere Handelbarkeit seines Schutzrechts und faktische Vorteile seiner übrigen Vertragspartner zu gewinnen.

Im vorliegenden Fall wurde die für die Gültigkeit des Vertragsrücktritts und der Vertragskündigung kausale Zahlung der Lizenzgebühr fristgerecht ausgelöst, dem Beschwerdegegner aber erst nach Ablauf der Nachfrist gutgeschrieben. Bevor dispositive Geldleistungsregeln auf diesen Zahlungsvorgang angewendet werden (z.B. Art. 77 Abs. 3 OR), ist der Lizenzvertrag auszulegen und zu prüfen, ob der übereinstimmende Vertragswille der Parteien vom Zeitpunkt der Auslösung der Zahlung bei der Bank des Lizenznehmers oder von ihrem Eintreffen bei der Bank des Lizenzgebers ausgeht. Hierfür könnte zum Beispiel von der in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutigen Formulierung: "Within the same period licensee has to make payment of the royalties due to the licensor" im Vertrag ausgegangen werden (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, 9. Aufl. Zürich 2008, Rn. 2187, vgl. Rn. 2325; BERNHARD BERGER, Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008, Rn. 1258). Diese materielle Beurteilung obliegt jedoch dem Zivilrichter und ist im Verwaltungsverfahren nicht detailliert vorwegzunehmen (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 23. Juli 1990, veröffentlicht in PMMBI 1990 I 58, EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, Basel 2009, Rn. 1746). Die Zweifel an der Aufhebung des Vertrages genügen darum im vorliegenden Fall, um die Lizenz im Register vorzuzeichnen. Anders wäre zu entscheiden, wenn die Beschwerdeführerin die Beendigung des Lizenzvertrags anerkannt hätte (VON BÜREN, a.a.O., S. 334).

3.7 Die Unsicherheit über die materielle Gültigkeit der Lizenz ist mithin, unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers an der freien Verfügbarkeit seines Patents einerseits, jedoch aufgrund des Sicherungsinteresses des Lizenznehmers gemäss Art. 34 Abs. 3 PatG andererseits, kein hinreichender Grund, um die dem Lizenznehmer gewährten Vormerkungen von Lizenzen zu widerrufen.

3.8 Da Art. 34 Abs. 3 PatG eine Vormerkungs- und faktische Verfügungsbeschränkung gegenüber dem Patentinhaber notwendig impliziert (vgl. E. 3.4 hiavor), ist auch dem Eventualantrag des Beschwerdegegners nicht zu entsprechen, die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Sicherheit zu verpflichten. Die von ihm angeführte Bestimmung von Art. 79 Abs. 1 PatG findet ohnedies nur im Massnahmeverfahren Anwendung, weshalb das Eventualbegehren des Beschwerdegegners abzuweisen ist.

4.

Zu keinem anderen Ergebnis führt ein Vergleich der registerrechtlichen Auswirkungen der Vormerkung. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt ist, dürfen für das gleiche Patent keine Lizenzen vorgemerkt werden, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 105 Abs. 2 PatV). Von der Lehre wird diese Bestimmung einhellig als Ordnungsvorschrift bezeichnet, obwohl sie zur Folge hat, dass der zweite Lizenznehmer den Schutz nach Art. 34 Abs. 3 PatG nicht seinerseits erwerben kann (HILTY, a.a.O., S. 327, REY, a.a.O. S. 239, VON BÜREN, a.a.O., S. 334). Dem Lizenzgeber, der seinen Vertrag mit dem vorgemerkten Lizenznehmer für ungültig hält, bleibt es unbenommen, weitere Lizenzen an seiner Erfindung zu erteilen oder sein Patent zu veräussern. Dass ein Lizenznehmer oder Erwerber damit, wie erwähnt, nach zum Teil umstrittener Ansicht einen Verlust seiner Befugnis riskiert, falls die vorgemerkte Lizenz trotzdem Bestand hat, ist als die Kehrseite des Sicherungsanspruchs des Lizenznehmers hinzunehmen (Art. 34 Abs. 3 PatG). Dass die Beschwerdeführerin wegen ihrer Eintragung als Lizenznehmerin von der Vorinstanz in Kenntnis gesetzt wird, wenn der Beschwerdegegner auf das Patent verzichten oder eine Jahresgebühr nicht bezahlen sollte (Rey, a.a.O., S. 239 f.), entspricht ebenfalls bloss diesem Sicherungszweck.

5.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, und die angefochtene Widerrufsverfügung ist aufzuheben. Die Anweisung, die Vormerkung wieder einzutragen, erübrigt sich, da die Vormerkung superprovisorisch bereits wieder eingetragen wurde. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-

zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Vormerkung der Patentlizenz dient der Sicherung von Vermögensinteressen, verschafft aber keinen vermögensmässigen Anspruch. Die Gerichtsgebühr bemisst sich darum nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE), der jedoch nicht nach dem von der Beschwerdeführerin mit der lizenzierten Erfindung erzielten Gewinn, sondern nach ihrem Sicherungsinteresse zu schätzen ist. In Anbetracht der registerlichen Vorteile, namentlich der Vermeidung eines Zivilprozesses für die Durchsetzung lizenzvertraglicher Ansprüche, sind Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- angemessen (Art. 4 VKGE).

6.

Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zulasten des Beschwerdegegners zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten Faktoren erscheint für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 13. Februar 2009 wird aufgehoben.

2.

Das Eventualbegehren des Beschwerdegegners um Anordnung einer Sicherheitsleistung wird abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) auszurichten.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. EP 01100395/6/muc; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 10. Juli 2009