



---

Abteilung II  
B-6390/2015

## **Urteil vom 18. Juli 2016**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Beatrice Badilatti.

---

Parteien

**X. \_\_\_\_\_ S.A.S.**,  
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Schwättenmos 14, 8126 Zumikon,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Europäisches Patent Nr. \_\_\_\_\_ –  
Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

**Sachverhalt:****A.**

Die X. \_\_\_\_\_ S.A.S. (nachfolgend: Beschwerdeführerin), Frankreich, ist Inhaberin des europäischen Patentes Nr. EP \_\_\_\_\_, das [...] 2003 erteilt wurde. Sie wird in der Schweiz seit dem 17. Oktober 2003 durch die Troesch Scheidegger Werner AG (nachfolgend: Vertreterin) vertreten.

**B.**

Am 31. Januar 2014 lief die Frist für die Bezahlung der 18. Jahresgebühr samt Zuschlag für das europäische Patent Nr. EP \_\_\_\_\_ unbenutzt ab.

**C.**

Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 teilte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) der Beschwerdeführerin mit, für das Patent Nr. EP \_\_\_\_\_ sei die 18. Jahresgebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bezahlt worden. Das Patent sei deshalb erloschen. Zugleich wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit hin, innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie vom Versäumen der Frist erfahren habe, eine Weiterbehandlung zu beantragen, womit die Löschung rückgängig gemacht werden könne.

**D.**

Mit Eingabe vom 26. November 2014 stellte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein. Zudem beantragte sie, ihrem Kontokorrent seien die 18. Jahresgebühr mit Zuschlag, die mit dem Wiedereinsetzungsgesuch verbundenen Gebühren sowie, für den Fall der Gutheissung des Gesuchs, die 19. Jahresgebühr mit Zuschlag zu belasten. Zur Begründung führte sie aus, sie sei ohne ihr Verschulden an der Einhaltung der Frist zur Entrichtung der 18. Jahresgebühr für den Schweizer Teil des Patentes EP \_\_\_\_\_ gehindert worden. Sie habe für die Verwaltung ihres internationalen Patentportfolios ein über viele Jahre bewährtes System aufgebaut, bei welchem die Aufrechterhaltungsgebühren für die Schutzrechte über ein automatisches Zahlungssystem eines Serviceproviders entrichtet werden. Bei der Datenmutation zur Umsetzung eines internen Beschlusses darüber, einige Schutzrechte durch Nichtbezahlung der Jahresgebühren fallen zu lassen, sei der zuständigen Sachbearbeiterin ein Fehler unterlaufen. Diese habe zwar für das Basispatent EP \_\_\_\_\_ korrekterweise und in Übereinstimmung mit den Entscheidungen der Beschwerdeführerin den Statuscode „Live“ beibehalten, jedoch die nationalen Patente der Familie EP \_\_\_\_\_ irrtümlicherweise auf den Status „Abandoned“

gesetzt. Durch die automatisierte Kommunikation zum Zahlungsservice sei die Entrichtung der Jahresgebühren für die nationalen Patente eingestellt worden. Die Frist sei mithin aufgrund eines individuellen, einmaligen Versehens ausnahmsweise verpasst worden. Die daraufhin zwischen August 2013 und Februar 2014 der Beschwerdeführerin zugegangenen Verfallsanzeigen verschiedener nationaler Ämter – darunter auch die Löschanzeige der Vorinstanz vom 28. Februar 2014 – seien mit den Informationen in der Verwaltungssoftware verglichen und wegen der dort vermerkten Angaben als korrekt befunden worden. Dabei sei die Diskrepanz der unterschiedlichen Stati zwischen dem Basispatent und seinen nationalen Patenten nicht erkannt worden. Am 28. September 2014 sei die Beschwerdeführerin durch die Lizenznehmerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass die nationalen Patente des EP \_\_\_\_\_, einschliesslich des Schweizer Teils, offensichtlich fallengelassen worden waren. Erst durch die Überprüfung dieser Meldung sei der Fehler erkannt worden. Das Hindernis, aufgrund dessen die Beschwerdeführerin die 18. Jahresgebühr nicht termingerecht bezahlt habe, sei daher erst mit der Kenntnisnahme der Meldung der Lizenznehmerin am 28. September 2014 weggefallen. Denn erst durch diese sei die Beschwerdeführerin veranlasst gewesen, die Sache näher zu untersuchen.

#### **E.**

Die Vorinstanz trat mit Verfügung vom 7. September 2015 auf das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand vom 26. November 2014 betreffend das europäische Patent Nr. \_\_\_\_\_ nicht ein. Zur Begründung führte sie aus, die zweimonatige Frist seit Wegfall des Hindernisses zur Stellung eines Wiedereinsetzungsgesuchs sei bereits abgelaufen. Die Beschwerdeführerin habe darzutun, dass das Hindernis mindestens zwei Monate vor Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs noch unverschuldet fortbestand. Von der Kenntnis des Versäumnisses sei in aller Regel spätestens mit Erhalt der Löschanzeige auszugehen. Es sei unstrittig, dass die Vertreterin der Beschwerdeführerin die Löschanzeige vom 28. Februar 2014 erhalten habe. Die Zustellung an die Vertreterin komme derjenigen an die Beschwerdeführerin gleich. Mit Erhalt der Löschanzeige habe kein Hindernis mehr bestanden, welches die Kenntnisnahme verhindert hätte. Aufgrund dessen sei von einer Kenntnis des Versäumnisses spätestens ab Anfang März 2014 auszugehen. Selbst wenn die Kenntnisnahme des Versäumnisses nicht an den Erhalt der Löschanzeige geknüpft würde, sei ein entschuldbarer Fehler nicht glaubhaft gemacht.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Oktober 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt Folgendes:

- "1. Es sei die Verfügung des IGE vom 7. September 2015 im Verfahren WE 1370 aufzuheben;
2. Es sei auf das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand vom 26. November 2014 einzutreten und das Patent EP \_\_\_\_\_ mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein in den früheren Stand zu setzen;
3. Es sei im Falle der Gutheissung des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den früheren Stand das IGE anzuweisen, die 18. Jahresgebühr mit Zuschlag sowie die 19. und 20. Jahresgebühr dem Kontokorrent der Troesch Scheidegger Werner AG zu belasten;
4. Eventuelliter sei die Verfügung des IGE vom 7. September 2015 im Verfahren WE 1370 aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, es sei weder die absolute noch die relative Frist für die Wiedereinsetzung in den früheren Stand verstrichen. Es liege ein entschuldbarer Fehler einer ihrer Mitarbeiterinnen vor. Das Hindernis, welches sie von der fristgerechten Zahlung der 18. Jahresgebühr abgehalten habe, habe auch nach der Zustellung der Löschanzeige durch die Vorinstanz unverschuldet fortbestanden. Vielmehr sei dieses erst durch die Prüfung der Sachlage seitens der Beschwerdeführerin infolge des Hinweises der Lizenznehmerin am 28. September 2014 weggefallen.

**G.**

Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2015 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Ihrer Auffassung nach sei eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 18. Jahresgebühr zurückzuweisen. Sie hält mit Verweis auf die bundesgerichtliche Praxis an der Begründung gemäss ihrer Verfügung vom 7. September 2015 fest.

**H.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

**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.

**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 (Urteil des BVGer B-730/2011 vom 6. Juni 2012 E. 1).

**1.3** Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

**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).

**1.5** Die Beschwerdeführerin stellt den Eventualantrag die Verfügung vom 7. September 2015 sei abzuweisen und zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

**1.6** Gemäss Dispositiv der Verfügung vom 7. September 2015 ist die Vorinstanz auf das Begehren der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Indessen ist die Verfügung nicht streng nach ihrem Wortlaut, sondern nach ihrem wirklichen Gehalt zu verstehen (Urteil 2C\_762/2010 E. 2).

**1.7** Da das Bundesverwaltungsgericht als nicht letztinstanzlich entscheidende Instanz bei einem vorinstanzlichem Nichteintretensentscheid im Sinne der Prozessökonomie die Sache im Eventualstandpunkt materiell prüfen kann (RHINOW/KOLLER/KISS/ THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, Grundlagen der Bundesrechtspflege, 3. Aufl., 2014, S. 279), kann es für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens offen bleiben, ob die streitgegenständliche Verfügung nur einen Nichteintretensentscheid oder nicht zumindest teilweise einen materiellen Entscheid beinhaltet. Jedenfalls hat die Vorinstanz kein Vorbringen, dessen Erörterung für den Ausgang des Verfahrens relevant ist, mit der Begründung abgelehnt, sie trete auf das Gesuch um Wiedereinsetzung nicht ein. Damit ist das vorinstanzliche Vorgehen unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs jedenfalls nicht zu beanstanden. Demnach erweist sich jedenfalls der Eventualantrag der Beschwerdeführerin auf Rückweisung zur materiellen Beurteilung als unbehelflich.

**1.8** Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff. VwVG).

**1.9** Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

## **2.**

**2.1** In formeller Hinsicht bringt die Beschwerdeführerin vor, die angefochtene Verfügung sei auch deshalb als materieller Entscheid zu betrachten (vgl. dazu E. 1.7 hiervor), weil die Gesuchsgebühr betreffend die Wiedereinsetzung trotz Nichteintretens nicht von der Vorinstanz zurückerstattet wurde.

**2.2** Die Vorinstanz hält dem entgegen, aus dem Dispositiv der Verfügung gehe klar hervor, dass sie auf das Gesuch um Wiedereinsetzung nicht eingetreten sei. Mithin handle es sich um einen formellen Entscheid. Infolge des Nichteintretens sei die Wiedereinsetzungsgebühr nicht zurückerstattet und damit der Beschwerdeführerin belastet worden.

**2.3** In Bezug auf das Gesuch um Wiedereinsetzung sieht Art. 15 Abs. 2 der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV, SR 232.141) ausdrücklich eine Gebühr vor, welche die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz entrichtet hat. Der Charakter der streitgegenständlichen Verfügung ändert sich durch die Nichtrückerstattung der Gebühr für das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht. Im Übrigen stellt die Beschwerdeführerin diesbezüglich keine Anträge, insbesondere macht sie die Rückerstattung der von ihr entrichteten Gebühr nicht zum Gegenstand eines Begehrens.

### **3.**

**3.1** Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihres Gesuchs um Wiedereinsetzung an, es liege ein entschuldbarer Fehler einer ihrer Mitarbeiterinnen vor. Diese habe einen Entscheid der Beschwerdeführerin vom 12. Dezember 2012, mehrere Schutzrechte der Patentfamilie 038 durch Nichtbezahlung der Jahresgebühren fallen zu lassen, das Schutzrecht EP \_\_\_\_\_ mit seinen noch aktiven nationalen Schutzrechten jedoch aufrechtzuerhalten und die für diese anfallenden Jahresgebühren weiterhin zu entrichten, unkorrekt in die Verwaltungssoftware eingefügt. Sie habe die zum Patent EP \_\_\_\_\_ gehörenden nationalen Patente versehentlich auf „Abandoned“ gesetzt. Durch die automatisierte Kommunikation zum Zahlungsservice sei die Entrichtung der Jahresgebühren für die nationalen Patente dementsprechend eingestellt worden. Die Vertreterin habe sie die Löschungsanzeige der Vorinstanz vom 28. Februar 2014 zwar erhalten, da diese im Einklang mit dem damaligen Stand der Daten in der Verwaltungssoftware gestanden habe, sei der Irrtum jedoch nicht erkannt worden. Die Vertreterin habe nicht über die erforderlichen Angaben verfügt, um den Irrtum aufzudecken, und die Beschwerdeführerin habe aufgrund der Angaben in ihrem Datenverwaltungsprogramm von der Richtigkeit der Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr ausgehen dürfen. Die Unkenntnis über die versäumte Frist sei deshalb entschuldbar und das Hindernis nicht durch den Erhalt der Löschungsanzeige vom 28. Februar 2014 weggefallen. Vielmehr habe dieses unverschuldet fortbestanden, bis es durch den Hinweis der Lizenznehmerin am 28. September 2014, der die fehlerhafte Datenmutation ans Licht brachte, tatsächlich ausgeräumt wurde. Entsprechend sei das Wiedereinsetzungsgesuch vom 26. November 2014 fristgerecht eingereicht worden.

**3.2** Nach Ansicht der Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, dass mindestens zwei Monate vor Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs ein unverschuldetes Hindernis bestand. Die Beschwerdeführerin sei mit Löschanzeige vom 28. Februar 2014 auf ihr Versäumnis (Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr) hingewiesen, über die Löschung informiert sowie auf die Möglichkeit hingewiesen worden, ein Weiterbehandlungsgesuch gemäss Art. 46a PatG zu stellen. Es sei unstrittig, dass die Vertreterin die Löschanzeige vom 28. Februar 2014 erhalten habe. Nach konstanter Praxis des Bundesgerichts komme die Zustellung an die Vertreterin derjenigen an die Beschwerdeführerin gleich. Gerade weil es notorisch zu falschen Eingaben in Computerdatenbanken kommt, hätte sich die Beschwerdeführerin nicht damit begnügen dürfen, die Löschanzeige gegen den Datenbankbestand abzugleichen. Der Erhalt der Löschanzeige sei folglich als Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses massgeblich. Daher sei die relative Frist von zwei Monaten zur Einreichung eines Wiedereinsetzungsgesuchs seit Wegfall des Hindernisses nicht eingehalten. Selbst wenn auf das Gesuch eingetreten würde, wäre das Gesuch abzuweisen, da die Beschwerdeführerin nicht dargelegt habe, dass das Hindernis durch hinzugetretene äussere Umstände verschuldet sei.

**3.3** Das Erlangen und Aufrechterhalten eines Patents sowie das Behandeln von besonderen Anträgen setzen nach Art. 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfinderpateute (Patentgesetz, PatG, SR 232.14) die Bezahlung der in der Patentverordnung vorgesehenen Gebühren voraus (Art. 118a PatV). Das Patent erlischt, wenn eine fällig gewordene Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wird (Art. 15 Abs. 1 Bst. b PatG). Die Jahresgebühren sind für jede Anmeldung und jedes Patent ab Beginn des fünften Jahres nach der Anmeldung alljährlich im Voraus zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 PatV). Sie werden jedes Jahr am letzten Tag des Monats fällig, in dem das der Anmeldung zuerkannte Anmeldedatum liegt (Art. 18 Abs. 2 PatV). Sie sind spätestens am letzten Tag des sechsten Monats ab der Fälligkeit zu zahlen. Erfolgt die Zahlung nach dem letzten Tag des dritten Monats ab der Fälligkeit, so ist ein Zuschlag zu entrichten (Art. 18 Abs. 3 PatV). Ein Patent, für das eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt worden ist, wird im Register gelöscht (Art. 18b Abs. 1 PatV). Das Institut löscht das Patent mit Wirkung vom Datum der Fälligkeit der nicht gezahlten Jahresgebühr. Die Löschung wird dem Patentinhaber angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV). Das Institut macht den Anmelder oder Patentinhaber auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr aufmerksam und weist ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der nicht rechtzeitigen

Zahlung der Gebühr hin. Es kann auf Verlangen des Anmelders oder Patentinhabers Anzeigen auch an Dritte versenden, die für ihn regelmässig Zahlungen leisten. Ins Ausland werden keine Anzeigen versandt (Art. 18d PatV).

**3.4** 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 die 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). Wird dem Gesuch entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, welcher bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre; vorbehalten bleibt Art. 48 PatG (Art. 47 Abs. 4 PatG).

**3.5** Nach Art. 47 Abs. 2 PatG ist das Gesuch um Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten seit Wegfall des Hindernisses einzureichen. Diesbezüglich muss der Hinderungsgrund, aufgrund dessen die Wiedereinsetzung für die versäumte Handlung verlangt wird, mit dem Versäumnis in kausaler Beziehung stehen (BGE 99 Ib 122 E. 2c; BÜHLER/BLIND BURI, Entstehung des Patents, in: von Büren/Davis [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, 2006, S. 230). Mit anderen Worten stellt nicht jede Ursache, welche in irgendeiner Form zur Nichtbezahlung der Jahresgebühr beigetragen hat, ein Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG dar. Vielmehr ist auf jenes Hindernis abzustellen, welches den Patentrechtsinhaber oder dessen Vertreter letztlich von der Kenntnisnahme des Versäumnisses trotz pflichtgemäsem Verhalten abgehalten hat. Gemäss der konstanten Praxis des Bundesgerichts zu Art. 47 Abs. 2 PatG entfällt das Hindernis mit der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter, wobei von der Kenntnis des Versäumnisses in aller Regel spätestens mit Erhalt der Löschanzeige der Vorinstanz auszugehen ist (Urteile des BGer 4A.158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, in: sic! 2007, S. 919; 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2, in: sic! 2006, S. 868, 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1, in: sic! 2003, S. 448; vgl. auch Urteil des BGer 4A.11/1995 vom 16. April 1996, zusammengefasst in: AJP 9/96, S. 1166; BÜHLER/BLIND

BURI, a.a.O, S. 234). Die Zustellung einer Löschanzeige an den zuständigen Vertreter kommt dabei der Zustellung an den Patentinhaber selbst gleich (Urteile 4A.158/2007 E. 4, a.a.O.; 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O., mit Hinweisen; Urteil des BGer A.501/1983 vom 21. März 1983 E. 2a, in PMMBI 1983 I 43; BÜHLER/BLIND BURI, a.a.O., S. 234 f). Das Verschulden bemisst sich nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem acht-samen Geschäftsmann angewendet worden wäre (BGE 108 II 156 E. 1a). Ein allfälliges Verschulden einer Hilfsperson, namentlich eines bevollmächtigten Stellvertreters und der von diesem beigezogenen Hilfsperson, hat sich der Patentinhaber im Sinne von Art. 101 OR anrechnen zu lassen, wobei stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er sich selbst so verhalten hätte wie die Hilfsperson (BGE 108 II 156 E. 1a sowie BGE 111 II 504 E. 3, in: JdT 1986 I, S. 323; BGE 94 I 249 E. 2a, 2b; ). Das Bundesgericht hat – bewusst entgegen anderen Ansichten im Ausland – wiederholt entschieden, dass auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson dem Patentbewerber zuzurechnen sei und die Wiedereinsetzung ausschliesse. Der Patentinhaber oder sein Vertreter müsse die erforderlichen Vorkehrungen treffen, damit auch einer sonst zuverlässigen Hilfsperson kein Versehen unterlaufe (BGE 108 II 156 E. 1a, BGE 94 I 248 E. 2, bestätigt in Urteilen 4A.10/2006 E. 2.3 a.a.O.; 4A.158/2007 E. 4, 5.2, a.a.O.; vgl. zum Ganzen PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommens, , 2. Aufl., 2010, Art. 47 PatG, Rz. 14). Nur in Ausnahmefällen – wie bei einer entschuldbaren Fehlleistung des Vertreters – wird dem Vertretenen das Wissen seines Vertreters nicht angerechnet (Urteile 4A.158/2007 E. 4, a.a.O.; 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O.). Nicht als entschuldigbar wurde namentlich die falsche Eingabe in eine Verwaltungssoftware erachtet, welche den Vertreter daran hinderte, den Irrtum zu erkennen, den er aufgrund der amtlichen Löschanzeige hätte entdecken können (Urteil 4A.10/2006 E. 2.3, a.a.O.). Des Weiteren wurde die unterlassene Weiterleitung einer Löschanzeige als schuldhaftes Fehlen des Vertreters betrachtet (Urteil 4A.5/2002 E. 3.4, a.a.O.).

**3.6** Das Patent EP \_\_\_\_\_ wurde infolge Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr innerhalb der gesetzlichen Frist mit Datum vom 31. Juli 2013 gelöscht. Die Löschung wurde am 19. Februar 2014 im Swissreg veröffentlicht (vgl. Beschwerdebeilage Nr. 2; Beilage Nr. 2 der Vorinstanz, S. 2). Die Beschwerdeführerin stellt die Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr nicht in Abrede. Die Löschung des schweizerischen Teils des Patents wurde der Vertreterin von der Vorinstanz mit Löschanzeige vom 28. Februar

2014 angezeigt (Art. 18b Abs. 2 PatV), welche der Vertreterin unbestritten Anfang März 2014 zugeing (vgl. Beschwerdeschrift vom 8. Oktober 2015, Rz. 10). Die Anzeige enthielt den Hinweis, dass die Löschung rückgängig gemacht werden könne, wenn innert zwei Monaten seit Kenntnis über das Versäumen der Frist ein schriftlicher Weiterbehandlungsantrag gestellt sowie die versäumte Zahlung der letzten Jahresgebühr und des Zuschlags nachgeholt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet werde (vgl. Beilage Nr. 1 der Vorinstanz). Ferner ist unbestritten, dass bis zum Ablauf dieser Frist kein Weiterbehandlungsgesuch im Sinne von Art. 46a PatG gestellt wurde. Die Beschwerdeführerin hat indes gestützt auf Art. 47 PatG die Wiedereinsetzung in den früheren Stand verlangt, weil sie die Frist zur Bezahlung der 18. Jahresgebühr verpasst habe in der irrigen Annahme, dass die in der Verwaltungssoftware eingetragenen Angaben korrekt seien (vgl. Beschwerdebeilage Nr. 5).

**3.7** Das Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG stellt die falsche Datenmutation in der Verwaltungssoftware dar, wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt (Beschwerde vom 8. Oktober 2015, Rz. 14). Nach der Darstellung der Beschwerdeführerin ist einer ihrer Mitarbeiterinnen ein einmaliger Fehler unterlaufen. Diesen hat sie sich anrechnen zu lassen. Die Tatsache, dass sich individuelle Fehler überall dort, wo Menschen arbeiten, nie ganz vermeiden lassen, vermag sie nicht zu exkulpiert. Dass die der Beschwerdeführerin unterlaufene Fehlleistung auch in gut organisierten Sachbearbeiterteams mit gut ausgebildeten und sorgfältig arbeitenden Angestellten ganz ausnahmsweise vorkommen kann, ist nicht in Abrede zu stellen. Indessen sind im Lichte der strengen bundesgerichtlichen Rechtsprechung solche Fehlleistungen auch dann nicht entschuldbar, wenn sie einmalig sind (vgl. Urteil 4A.7/2006 E. 2.4, a.a.O.). Nach der angeführten Rechtsprechung ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine zuverlässige Hilfskraft handelte und wie diese instruiert und überwacht wurde. Entscheidend ist, dass das Verhalten dieser Hilfskraft der Beschwerdeführerin zum Verschulden gereichen würde, wenn sie selbst die fragliche Handlung begangen hätte. Das aber ist vorliegend ohne jeden Zweifel zu bejahen. Die Beschwerdeführerin hat sich daher den Fehler ihrer Mitarbeiterin anrechnen zu lassen.

**3.8** Darüber hinaus hätte der Beschwerdeführerin spätestens mit Erhalt der Löschanzeige bewusst werden müssen, dass die Jahresgebühr nicht bezahlt war. Wie sie selbst anerkennt, erhielt ihre Vertreterin die Löschanzeige der Vorinstanz, mit der sie auf die fehlende Bezahlung der 18. Jahresgebühr hingewiesen wurde. Die Vorinstanz ging zu Recht davon

aus, dass die Zustellung an die Vertreterin derjenigen an die Beschwerdeführerin gleichzusetzen ist (vgl. E. 3.5 hiervor). Entscheidend ist, dass der Beschwerdeführerin mit der Löschanzeige alle Angaben vermittelt wurden, die es ihr erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr noch nicht bezahlt war und eine allfällige gegenteilige Annahme möglicherweise auf einem Irrtum beruhte (vgl. E. 3.5 hiervor). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts obliegt es dem Patentinhaber bzw. dessen Vertreter, die Bezahlung der Jahresgebühren so zu organisieren, dass allfällige Manipulations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschanzeige entdeckt werden (vgl. E. 3.5 hiervor). Dass ihre Mitarbeiterin eine falsche Eingabe in ihre Verwaltungssoftware gemacht hatte, welche sie daran hinderte, den Irrtum zu erkennen, den sie aufgrund der Mitteilungen hätte entdecken können, kann angesichts der dargelegten Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach dem Verschulden der Beschwerdeführerin namentlich ein solches ihrer Hilfspersonen oder einer von ihr bevollmächtigten Vertreterin gleichzusetzen ist (vgl. E. 3.5 hiervor), nicht als entschuldigbar anerkannt werden. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die zweimonatige Antragsfrist nicht erst dann zu laufen beginnt, wenn der Irrtum tatsächlich ausgeräumt wurde, sondern im Zeitpunkt, in dem sie oder ihre Vertreterin diesen bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit hätte erkennen können. Nach Erhalt der Löschanzeige hätte sich ihr bzw. ihrer Vertreterin eine Überprüfung der in der Verwaltungssoftware eingetragenen Angaben aufdrängen müssen. Weshalb sie sich erst infolge der Meldung der Löschung durch die Lizenznehmerin veranlasst sah, die Angaben in ihrer Verwaltungssoftware in Frage zu stellen, nicht aber aufgrund der Löschanzeige durch die Vorinstanz, wird von der Beschwerdeführerin nicht in hinreichender Weise begründet. Die Löschanzeige enthielt die notwendigen Angaben, um den Irrtum erkennen zu können. Aus den Beilagen ergibt sich nicht, inwiefern der Informationsgehalt aus der E-Mail der Lizenznehmerin diesbezüglich über denjenigen der Löschanzeige hinausgeht. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Vertreterin habe auch nach Erhalt der Löschanzeige nicht über die notwendigen Informationen verfügt, um den Fehler in der Verwaltungssoftware zu erkennen und sie selbst habe auf die Angaben in der Verwaltungssoftware vertrauen dürfen, vermögen daher nicht zu überzeugen. Weitere Gründe, welche eine entschuldbare Ausnahmesituation nahe legen würden, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor. Sie hat folglich nicht glaubhaft gemacht, dass sie auch nach Zustellung der Löschanzeige trotz aller gebotenen und pflichtgemässen Vorsicht an der Einhaltung der Frist durch ganz besondere Umstände verhindert worden ist. Insofern ist

der Vorinstanz zuzustimmen, dass im vorliegenden Fall die zweimonatige Antragsfrist gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG bereits im Zeitpunkt zu laufen begann, als die Beschwerdeführerin bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit die irrtümliche Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr hätten erkennen können, das heisst als ihre Vertreterin die entsprechende Löschanzeige vom 28. Februar 2014 erhielt. Somit wurde das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht fristgerecht eingereicht.

#### **4.**

**4.1** Die Beschwerdeführerin rügt des Weiteren, die Vorinstanz wende ihre Praxis, die Zustellung einer Löschanzeige dem Wegfall des unverschuldeten Hindernisses gleichzustellen, pauschal an. Dies führe zu einem zweckwidrigen und vom Gesetzgeber ungewollten, faktischen Ausschluss des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung im Falle einer Verhinderung der Zahlung einer Jahresgebühr.

**4.2** Die Vorinstanz setzt dem entgegen, dass die Wiedereinsetzung nicht voraussetzungslos parallel neben der Weiterbehandlung besteht, sondern fehlendes Verschulden voraussetzt.

**4.3** Zu beurteilen ist die streitgegenständliche Verfügung im Einzelfall. Wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, werden von der Rechtsprechung an die Schuldlosigkeit bei beantragter Wiedereinsetzung hohe Anforderungen gestellt (Urteil des BVGer B-730/2011 vom 6. Juni 2012 E. 4.6.2, Urteil des BGer 4A.7/2006 vom 12. April 2006 E. 2.4; HEINRICH, a.a.O., Art. 47 PatG N. 11).

**4.4** Anzumerken ist, dass der Gesetzgeber durch die Gesetzesnovelle vom 3. Februar 1995 als weiteren Rechtsbehelf die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG) eingeführt hat um unbillige Härten bei Fristversäumnissen zu vermeiden (Urteil 4A.5/2002 E. 3.1, a.a.O.). Diese ermöglicht es, binnen eines bestimmten Zeitraums und ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens die Folgen eines Fristversäumnisses rückgängig zu machen. Hat der Patentbewerber oder der Patentinhaber eine gesetzliche oder vom Institut ange setzte Frist versäumt, so kann er beim Institut die Weiterbehandlung beantragen (Art. 46a Abs. 1 PatG). Er muss den Antrag innerhalb von zwei Monaten seit dem Zugang der Benachrichtigung des Instituts über das Fristversäumnis einreichen, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist. Innerhalb dieser Fristen muss er zudem

die unterbliebene Handlung vollständig nachholen, gegebenenfalls das Patentgesuch vervollständigen und die Weiterbehandlungsgebühr bezahlen (Art. 46a Abs. 2 PatG). Durch die Gutheissung des Weiterbehandlungsantrags wird der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre. Vorbehalten bleibt Art. 48 PatG (Art. 46a Abs. 3 PatG). Nach Art. 46a Abs. 4 PatG ist die Weiterbehandlung unter anderem ausgeschlossen beim Versäumnis der Fristen für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags (Bst. b), der Fristen für die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs (Bst. c) oder der Beanspruchung des Prioritätenrechts. Zwar ging der Gesetzgeber bei der Einführung des Rechtsbehelfs nach Art. 46a PatG davon aus, dass dieser das Begehren um Wiedereinsetzung in vielen Fällen überflüssig machen werde, aufgrund der Verschiedenheiten bezüglich dem Beginn und der Dauer der für diese beiden Rechtsbehelfe vorgesehenen Fristen verzichtete er jedoch nicht auf das Institut der Wiedereinsetzung. Vielmehr hielt er an dessen strengen Anforderungen fest, gerade wegen der Einführung des weiteren Rechtsbehelfes bei Fristversäumnis (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, BBl 1993 III 719, Ziff. 133.4).

**4.5** Nach den oben genannten Ausführungen in den Gesetzesmaterialien und entsprechend seinem Wortlaut knüpft Art. 47 PatG im Gegensatz zu Art. 46a PatG nicht an den Erhalt der Löschanzeige an. Die Beschwerdeführerin weist daher zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung der entschuldbaren Verhinderung nicht durch die Zustellung der Löschanzeige als formale Verwaltungshandlung ohne gebührende Berücksichtigung der konkreten Umstände von vornherein verunmöglicht werden dürfe. Sie verkennt jedoch, dass die von der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren ins Feld geführte bundesgerichtliche Praxis keinesfalls den Erhalt der Löschanzeige pauschal mit dem Wegfall des Hindernisses gleichsetzt. Vielmehr wendet sie die konstante Praxis, wonach das Hindernis i.S.v. Art. 47 Abs. 2 PatG mit der *Kenntnisnahme des Versäumnisses* durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter entfällt, unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Einzelfalls an. Nach dieser Praxis kann regelmässig von der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Erhalt der Löschanzeige ausgegangen werden, da diese alle Angaben vermittelt, die es erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr nicht bezahlt ist und dass die Nichtzahlung möglicherweise auf einem Irrtum beruht (vgl. E. 3.5, 3.8 hiervor). Vermag der Patentinhaber aber trotz Zustellung der Löschanzeige eine unverschuldete Hinderung an der

Kenntnisnahme glaubhaft zu machen, beginnt der Fristenlauf nach Art. 47 PatG im Gegensatz zu demjenigen nach Art. 46a PatG nicht mit deren Zustellung zu laufen. Folglich ist die Anwendung von Art. 47 PatG insbesondere für Fälle relevant, in denen Weiterbehandlung gesetzlich ausgeschlossen ist (Art. 46a Abs. 4 PatG), oder ein Verschulden fehlt, beispielsweise im Fall der Hinderung durch höhere Gewalt (vgl. PEDRAZZINI/HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patenprozessrecht, 2008, S. 226). Die Kritik der Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz angewendete Praxis führe zu einem vom Gesetzgeber ungewollten faktischen Ausschluss des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung, vermag daher nicht zu überzeugen.

**4.6** Auch die schweren Konsequenzen bei Nichteinhaltung der vorgesehenen zweimonatigen Frist seit Wegfall des Hindernisses vermögen das Verschulden der Beschwerdeführerin nicht zu beseitigen. Der Gesetzgeber ist sehr grosszügig, indem er dem Patentinhaber sechs Monate Zeit lässt, um die Patentgebühr zu zahlen (Art. 18 Abs. 3 PatV), ihm ferner die Möglichkeit einräumt, das erloschene Patent wiederherstellen zu lassen (Art. 46a Abs. 2 PatG) und schliesslich die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den früheren Stand vorsieht (Art. 47 PatG), wobei er sich mit der blossen Glaubhaftmachung des unverschuldeten Wiedereinsetzungsgrundes begnügt (vgl. BGE 94 I 248 E. 3). Dabei sieht das Patentrecht sowohl nach Art. 46a PatG als auch nach Art. 47 PatG innerhalb der Rechtsordnung vergleichsweise lange Wiederherstellungsfristen vor, namentlich in Relation zur Wiederherstellungsfrist von dreissig Tagen bei unverschuldeter Säumnis nach Art. 24 VwVG (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer B-65/2012 vom 11. April 2012 E. 2) und zehn Tagen nach Art. 148 ZPO, bei fehlendem oder bloss leichtem Verschulden. Dieses grosse Entgegenkommen ist kein Grund, auch noch bei der Würdigung, ob die Säumnis verschuldet sei, Nachsicht zu üben. Gerade in Fällen, in denen hohe Interessen auf dem Spiele stehen, haben der Patentinhaber, seine Hilfspersonen und sein Vertreter Grund, besonders sorgfältig zu sein. Zudem darf nicht einseitig auf die Interessen des Patentinhabers Rücksicht genommen werden. Auch Dritte sind daran interessiert, dass ein erloschenes Patent nicht leichthin nachträglich wiederhergestellt werde (vgl. BGE 94 I 248 E. 3). Ein Abweichen von der bisherigen Praxis drängt sich daher nicht auf.

**4.7** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

**5.**

**5.1** Bei diesem Verfahrensausgang sind der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Insofern wird der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- zur Bezahlung der auf Fr. 3'000.- festzusetzenden Gerichtsgebühr verwendet.

**5.2** Es wird weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz eine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. EP \_\_\_\_\_; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Beatrice Badilatti

**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 BGG). Die Rechtschrift 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 20. Juli 2016