

1 Revision des Schweizer Patentgesetzes

Vor gut fünf Jahren reichte alt Ständerat Thomas Hefti die Motion «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» ein. Dies mit dem Ziel, die Attraktivität und Effizienz des Schweizer Patentsystems zu steigern und es an internationale Standards anzupassen. In der Frühjahrssession haben die eidgenössischen Räte das neue Patentgesetz verabschiedet, welches einige wesentliche Änderungen aufweist.

In Zukunft wird zu jeder CH-Patentanmeldung eine obligatorische Recherche zum Stand der Technik durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) durchgeführt. Dies ermöglicht es Anmeldern sowie Dritten, sich ein Bild über die Rechtsbeständigkeit zu machen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer fakultativen Sachprüfung. Dabei wird die Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft, wie dies aus Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) und anderen Jurisdiktionen bekannt ist. Die Möglichkeit, eine Patentanmeldung eines Mitbewerbers prüfen zu lassen, steht auch Dritten offen. Diese Neuerungen erhöhen die Rechtssicherheit von Anmeldern und Dritten gleichermaßen.

Nach Inkrafttreten des neuen Patentgesetzes können CH-Patentanmeldungen auch in englischer Sprache erteilt werden. Bislang musste für eine englischsprachige Anmeldung eine Übersetzung eingereicht werden. Damit erfolgt eine Angleichung an die vor Jahren weggefallenen Übersetzungserfordernisse für EP-Patente.

In der Motion wurde weiter die Einführung eines Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens für Dritte gefordert. Dies wurde vom Parlament nur teilweise umgesetzt. Dritte können gegen die Erteilung Beschwerde erheben, wenn sie im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes beschwerdeberechtigt sind. Zusammengefasst müssen Dritte besondere Gründe für eine Beschwerde vorweisen können. Wie hoch diese Hürde ist, wird sich in Zukunft durch die Entwicklung der Rechtsprechung zeigen.

Es wird nun damit gerechnet, dass das neue Patentgesetz Mitte 2026 inkrafttreten wird. Zuvor wird die Patentverordnung revidiert. Wir von der I&P werden die weitere Entwicklung verfolgen und wir werden uns über die Berufsverbände für eine anmelderfreundliche Patentverordnung einsetzen.



Harry Frischknecht
Dipl. Masch.-Ing. FH, NDS BWI
Patentanwalt · European
Patent Attorney



Jean-Noël Mettler
Dr. sc. ETH, MSc. UZH Astrophys.
Patentanwaltskandidat

Inhalt

- 1 Revision des Schweizer Patentgesetzes
- 2 Update zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht
- 3 The Eye of the (T)IGE(r) – Besprechung BVGer-Urteil B-2387/2023
- 4 Superfakes – ein neues Phänomen der internationalen Fälschungsindustrie

Editorial

In dieser Ausgabe des Innovums berichten wir über die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Marken- und Patentpraxis.

Im Rahmen eines Kurzupdates fassen Deborah Pestalozzi und Andrea Rutz die wichtigsten Punkte zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht zusammen. Simone Tosi schaut dem Tiger ins Auge und berichtet über ein neues Urteil des Schweizerischen Bundesverwaltungsgerichts in einer Markensache.

Marc Wullschleger fasst ein jüngeres Phänomen in der internationalen Fälschungsindustrie zusammen. Mit der Produktion von Superfakes geht die Fälschungsindustrie noch professionellere Wege.

Schliesslich berichten Harry Frischknecht und Jean-Noël Mettler über die Revision des Schweizer Patentgesetzes, welches für die Anmelder, aber auch für Dritte, eine Reihe von Änderungen bereithält.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Harry Frischknecht
Managing Partner

2 Update zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht

In unserer Innovum-Ausgabe vom November 2022 berichteten wir über das damals noch geplante, baldige Inkrafttreten des Einheitspatentübereinkommens und die entsprechende Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts.

Bis dahin konnte über ein zentralisiertes Prüfungsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA) ein Europäisches Patent erlangt werden, welches dann in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens validiert werden konnte. Für das Europäische Patent resultierte nach der Erteilung somit jeweils ein Bündel von nationalen Patenten, welche einzeln aufrechtzuerhalten waren. Nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist konnten die nationalen Teile eines solchen Bündelpatents nur noch national angegriffen oder gegen Verletzer durchgesetzt werden. Die Aufteilung des erteilten Patents in einzelne nationale Teile führte zu hohen Kosten für die Patentinhaber, und die nationale Gerichtsbarkeit führte zu Rechtsunsicherheit und patentrechtlich uneinheitlich abgedeckten Märkten. Dadurch reifte der Wunsch nach einem Einheitspatent und einem zentralisierten Europäischen Patentgericht.

Inzwischen ist das neue Einheitspatent-System bereits dreivierteljährig. Seither ist es Patentinhabern als Alternative zum bisherigen Europäischen Bündelpatent möglich, nach der Erteilung des Europäischen Patents mit einem einzigen Antrag patentrechtlichen Schutz in 17 EU-Ländern gleichzeitig zu erlangen. Zudem stellt das neue Einheitliche Patentgericht (engl. «UPC» für «Unified Patent Court») ein neues supranationales Gericht dar, welches die Durchsetzung oder den Angriff von Patenten über einen grossen geografischen Markt hinweg mittels nur einer gemeinsamen zentralen Klage ermöglicht.

Seit dem Beginn der Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts am 1. Juni 2023, sind beim Gericht erster Instanz über das neue elektronische und öffentlich zugängliche online «Case Management System» (CMS) insgesamt 217 Klagen eingegangen, davon 83 Verletzungsklagen und 24 Nichtigkeitsklagen. In 26 Fällen der 83 Verletzungsklagen wurde eine Nichtigkeitswiderklage von mindestens einem der vermeintlichen Verletzer erhoben. Es wurden bisher 22 Anträge auf vorsorgliche Massnahmen, Beweissicherung und/oder Inspektion eingereicht. Die Beschwerdeinstanz sah sich bisher mit 24 Beschwerden konfrontiert. Allein im ersten Monat der Tätigkeit des UPC wurden 236 Schutzschriften eingereicht (seither ist diese Zahl leider nicht mehr öffentlich zugänglich).

Das UPC unterliegt einheitlichen Bestimmungen und strengen Prozessrichtlinien, wobei eine erstinstanzliche Entscheidung innert 12-14 Monaten zu erwarten ist. Die ersten Anhörungen zu Anträgen auf provisorische Massnahmen wurden im Schnitt etwa 3 Monate nach Antragseinreichung durchgeführt, das neue Gericht bemüht sich also um eine möglichst kurze Prozessdauer. Der wohl grösste Vorteil für Kläger ist jedoch, dass Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Mitgliedsstaaten des Einheitspatentübereinkommens Wirkung entfalten.

Das UPC hat grundsätzlich ausschliessliche Zuständigkeit für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen gegen Einheitspatente sowie

für die Teile der klassischen Europäischen Patente bzw. -Anmeldungen in den teilnehmenden EU-Staaten. In EU-Ländern, welche das Einheitspatentübereinkommen nicht ratifiziert haben, wie z.B. Spanien, Polen und Kroatien, und in nicht-EU Ländern, welche Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sind, wie z.B. die Schweiz und Grossbritannien, müssen nach wie vor nationale Klagen eingereicht werden. Auch in Fällen, bei denen der/die Inhaber sich entschieden hat/haben, durch einen «Opt-out» ein klassisches Europäisches Patent der Zuständigkeit des neuen Gerichts zu entziehen, sind nationale Gerichte zuständig. Bisher wurden etwa 500'000 klassische Europäische Patente «ausgeoptet». Dem Inhaber entstehen durch den Opt-out in der Regel kaum Nachteile, da dieser, solange noch kein Gerichtsverfahren anhängig gemacht wurde, jederzeit rückgängig gemacht werden kann. Die hohe Zahl der bisherigen Opt-Outs zeigt noch ein gewisses Misstrauen in das neue System, welches sich über die Jahre, mit zunehmender Rechtsprechung durch das neue Einheitliche Patentgericht, voraussichtlich legen wird.

Die inzwischen gegen 20'000 gestellten Anträge auf einheitliche Wirkung bei der Erteilung eines Europäischen Patents beim EPA betreffen ca. 15% der erteilten Patente und sind über eine grosse Breite von Unternehmens- und Technologiesektoren verteilt, was das allgemeine Interesse an Einheitspatenten widerspiegelt.

Bisher wurde erst eine tiefe zweistellige Anzahl von Anträgen auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, was zeigt, wie relativ einfach es ist, eine einheitliche Wirkung nach Erteilung eines Europäischen Patents zu erzielen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass das Europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle Mitgliedsstaaten des Einheitspatentübereinkommens erteilt wird. Es sollten keine Benennungen vor der Erteilung zurückgenommen werden, und es sei Vorsicht geboten, wenn wegen nationalen Standes der Technik Ansprüche für einzelne Vertragsstaaten angepasst werden. Eine weitere Voraussetzung für das Gutheissen des Gesuchs auf einheitliche Wirkung ist die Zustimmung aller Inhaber.

Zusammenfassend ist das neue System, d.h. sowohl das Einheitspatent- als auch das Einheitliche Patentgericht, also grundsätzlich bereits recht beliebt. Es wird sich zeigen, ob es anfängliche Euphorie war oder ob sich das System tatsächlich bewährt. Bisher haben erst 17 Länder das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht ratifiziert, 7 Ratifizierungen stehen noch aus. Man geht also davon aus, dass zukünftige Einheitspatente sowie Entscheide des Einheitlichen Patentgerichts an geografischer Wirkung gewinnen werden. Man ist auch allseits gespannt auf die zunehmende Zahl von Entscheidungen des noch unerprobten Gerichts. Es wird spannend zu sehen, wieviel «Lokalkolorit» in die Rechtsprechung der verschiedenen Kammern einfließen wird, denn davon abhängig wird die Wahl des Gerichtstands von Klägern sicherlich auch strategisch genutzt werden. Wir bleiben diesbezüglich für Sie auf dem Laufenden.



Deborah Pestalozzi
Dipl.-Mol. Biol., MAS-IP ETH
Patentanwältin · European Patent Attorney



Andrea Rutz
Dr. sc. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH
Patentanwalt · European Patent Attorney

3 The Eye of the (T)IGE(r) – Besprechung BVGer-Urteil B-2387/2023

Dieses Urteil erläutert einige Schlüsselkonzepte, die der Bewertung der Verwechslungsgefahr zwischen Marken zugrunde liegen, insbesondere die Bedeutung des Erinnerungsbildes von Bildmarken im Verhältnis zu ihrem Erscheinungsbild.

I. Der Fall auf einen Blick

Das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) befasste sich mit einem Markenstreit zwischen A., einem Modeunternehmen, und Jaguar Land Rover Limited (Jaguar). Zentral war die Anmeldung einer Bildmarke durch A., die den Kopf eines Tigers darstellt (Abbildung links), und der Widerspruch von Jaguar, der auf einer Bildmarke basiert, die einen Raubtierkopf zeigt (Abbildung rechts).

A.	Jaguar
	
Beanspruchte Klassen: 9, 14, 18, 24, 25, 26, 28	Beanspruchte Klassen: 9, 12, 14, 18, 25, 37

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) stellte mit seiner Verfügung vom 19. September 2022 fest, dass die angefochtene Marke sich nicht hinreichend von der Widerspruchsmarke unterscheidet, da beide Marken für identische bzw. stark gleichartige Waren beansprucht werden. In Anbetracht des übereinstimmenden Erinnerungsbildes wurde daher ein Zusammenhang zwischen den Marken angenommen, was eine Verwechslungsgefahr begründet. Folglich überprüfte das BVGer die Frage der Verwechslungsgefahr erneut, indem es die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, die visuelle und konzeptuelle Ähnlichkeit sowie den Gesamteindruck der Vergleichszeichen beurteilte.

II. Highlights des Urteils

In seinem Widerspruchsentscheid argumentierte das IGE, dass trotz Unterschieden in der Detailzeichnung Übereinstimmungen im Grundmotiv (Raubtierkopf) und Erscheinungsbild (ähnliche Proportionen, bössartiger Ausdruck) zwischen den Marken existieren. Ausserdem meinte das IGE, dass die Marken im Gesamteindruck nicht deutlich genug differieren, um als eigenständig angesehen zu werden. A. hielt dagegen, dass sein Zeichen klar einen Tigerkopf darstellt, während das von Jaguar eine andere Raubkatze zeigt, was zu einem klar unterschiedlichen Sinngehalt führt.

In seinem Urteil ging das BVGer zunächst der Frage der massgeblichen Verkehrskreise und des entsprechenden Aufmerksamkeitsgrades nach. Die Untersuchung des Aufmerksamkeitsgrades hilft nämlich zu klären, inwieweit die Verbraucher die Unterschiede

zwischen den Marken erkennen können. Für elektronische Geräte und Zubehör in Klasse 9 wurde eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit angenommen, da Konsumenten und IT-Fachleute diese Waren nicht täglich kaufen und auf Funktionen achten. Bei Uhren und Schmuck in Klasse 14, die sorgfältig vor dem Kauf geprüft werden, ist laut BVGer von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Bei Waren der Klassen 18, 24 und 25 zeigen spezialisierte Anbieter hohe Aufmerksamkeit, während Endkonsumenten durchschnittlich aufmerksam sind, ausser bei Kleidern/Schuhen (Klasse 25), die intensiver geprüft werden.

Was die Warengleichheit betrifft, erkannte das BVGer signifikante Überschneidungen und Ähnlichkeiten zwischen den beanspruchten Waren und bestätigte somit grösstenteils den Widerspruchsentcheid. Jedoch erkannte das BVGer keine Gleichartigkeit zwischen «Webstoffen, Textilwaren» (Kl. 24) und «Lederimitationen» (Kl. 18) sowie zwischen «Spielen, Spielzeugen» (Kl. 28) und «Datenträgern» (Kl. 9), wobei für diese Waren die Beschwerde gutgeheissen wurde.

Das BVGer kam zum Schluss, dass soweit gleichartige Waren betroffen sind, die beiden nebenstehend abgebildeten Tierköpfe verwechselbar ähnlich sind. Es spielt nämlich laut BVGer keine Rolle, ob die angefochtene Marke von den Abnehmern einem Tiger zugeordnet wird, «denn im Erinnerungsbild wird im Endeffekt nicht mehr als der Kopf einer fauchenden Raubkatze haften bleiben», und zwar auch wenn die angefochtene Marke stärker stilisiert ist. Abweichungen in Details wie Linienführung und Proportionen werden im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht prägend sein und die Marken werden letztendlich als Variationen desselben Motivs wahrgenommen. Dies begründet somit eine Verwechslungsgefahr, selbst bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise.

III. Bedeutung dieses Urteils für die Markenrechtspraxis

Zusammenfassend basierte die Urteilsbegründung auf der Bewertung der Ähnlichkeiten in der visuellen Darstellung und dem konzeptuellen Inhalt der Marken sowie der Berücksichtigung der Art und Weise, wie das Publikum diese Merkmale wahrnimmt und erinnert. Das Konzept, dass nicht so sehr der direkte Vergleich, sondern vielmehr die Erinnerung an die beiden Marken bei der Bewertung der Zeichenähnlichkeit entscheidend ist, ist in der markenrechtlichen Praxis sicherlich nicht neu. Wenn man sich diese beiden Marken anschaut, kommt man jedoch nicht umhin, sich zu fragen, ob das BVGer das Erinnerungsbild der beiden Marken vielleicht ein bisschen zu stark gewichtet hat.

Markenrechtspraktiker werden dieses Urteil sicherlich im Hinterkopf behalten und den Fokus im Rahmen von Ähnlichkeitsrecherchen auf Bildmarken kalibrieren müssen. Abgesehen davon könnte es häufiger vorkommen, dass man einen Markenanwalt in seinem Büro mit geschlossenen Augen sieht, nicht schlafend, sondern scharf auf das Erinnerungsbild einer Marke konzentriert.



Simone Tosi
MLaw, Rechtsanwalt
Markenanwalt

4 Superfakes – ein neues Phänomen der internationalen Fälschungsindustrie

Kaum ein anderes markenrechtliches Thema hat in jüngster Zeit in den Medien mehr Beachtung gewonnen als der Umgang mit sog. Superfakes.¹ Superfakes sind Fälschungen markenrechtlich geschützter Waren, die sich von den Originalen in qualitativer Hinsicht kaum noch unterscheiden und mit hohem Aufwand vertrieben werden. Oftmals werden für die Verwendung von Superfakes auch Originalbestandteile (z.B. Verpackung, Hangtags etc.) eingesetzt. Derartige Fälschungen haben sich in den vergangenen Jahren nicht nur im Bereich von Luxusgütern (Uhren, Ledertaschen, Designermöbel, Schmuck, Parfüm usw.) gehäuft, sondern treten vermehrt auch bei Alltags- und Investitionsgütern auf. Dazu zählen etwa Medikamente, Kosmetika, Autobestandteile und -zubehör, Spielzeug oder Werkzeuge.

Die Vorzüge von Superfakes werden oftmals auch in den sozialen Medien durch Influencer befeuert, womit vor allem eine jüngere Käuferschaft angesprochen wird. Beunruhigend ist hierbei, dass unverblümt die Vorzüge von Superfakes hervorgehoben werden und somit die Anschaffung einer Fälschung legitimiert wird. Im Vordergrund steht hier, dass ein Superfake gegenüber dem Original eine ordentliche Qualität aufweist, sich damit kaum vom Original unterscheidet und etwas erschwinglicher ist als das Original. Gemäss einem jüngst publizierten Bericht des SRF wird der Kauf von Fälschungen auch dadurch gerechtfertigt, dass die Markeninhaber ohnehin hohe Gewinne erzielen oder die Anschaffung einer Fälschung niemandem schadet.² Hierbei werden aber häufig die Gefahren ausgeblendet, die von Superfakes letztlich ausgehen können. Dazu zählen etwa folgende Aspekte:

1. Fälschungen werden von Kriminellen produziert und vertrieben. Entsprechend werden die Einkünfte aus dem Verkauf von Fälschungen oftmals für weitere kriminelle Aktivitäten eingesetzt. Dazu zählen Terrorismus, Geldwäscherei, Terrorismus, Kinderarbeit oder Menschenhandel. So ist etwa bekannt geworden, dass Waffen für das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo mit dem Verkauf von Fälschungen finanziert wurde.³

2. Bei Fälschungen kann letztlich nicht garantiert werden, welche Materialien für die Herstellung eingesetzt wurden. Entsprechend drohen gesundheitliche Risiken, wenn minderwertige Materialien verwendet werden. Derartige Gefahren können dadurch drohen, wenn etwa für gefälschte Taschen minderwertiges Leder verwendet wird. Geradezu offensichtlich ist die Gesundheitsgefährdung etwa dann, wenn für im Internet erworbene Schlafpillen nicht wirksame oder falsch wirkende Substanzen eingesetzt werden.⁴

3. Der Verkauf von Fälschungen wird oftmals mit weiteren kriminellen Aktivitäten kombiniert. Beim Kauf von Fälschungen im Internet werden oftmals auch Kreditkarteninformation missbraucht oder gefälschte Waren gar nicht erst ausgeliefert (etwa bei Vorkasse).⁵ In beiden Fällen droht weiterer Vermögensschaden für Konsumenten.

Isler & Pedrazzini AG hat eine langjährige Expertise bei der Bekämpfung von Fälschungen in neuralgischen Märkten und bekämpft im Auftrag unterschiedlichster Branchenvertreter die Auswirkungen von Fälschungen sowohl im physischen Markt (z.B. Zollüberwachungsmassnahmen, Razzien, Überwachung an Ausstellung) als auch im Internet (z.B. Testkäufe mit Abmahnungen sowie Klagen, Take-Down-Anfragen an Intermediäre, Sperrung von Websites, Domainabtretungsverfahren). Darüber hinaus setzen wir auch auf die Sensibilisierung von Konsumenten, damit Fälschungen gar nicht erst angeschafft werden. So engagiert sich die Isler & Pedrazzini AG seit vielen Jahren im Verein STOP PIRACY.⁶ Dieser Verein, der seit 2023 durch die Isler & Pedrazzini AG präsiert wird, ist eine Public-Private-Partnership, bei der etwa das IGE, die Zollbehörden, Swissmedic oder namhafte Verbände wie die economiesuisse und die Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) mitwirken. Darüber hinaus sind auch private Unternehmen wie USM oder die Betreiber von tutti.ch oder ricardo.ch bei STOP PIRACY vertreten. Diese Zusammensetzung garantiert einen branchen- und behördenübergreifenden Austausch für die effektive Bekämpfung von Fälschungen. Falls Sie mehr über unsere Arbeit im Bereich der Sensibilisierung erfahren möchten oder gar selbst mitwirken möchten, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

¹ <https://www.nytimes.com/2023/05/04/magazine/celine-chanel-gucci-super-fake-handbags.html>.

² <https://www.srf.ch/news/gesellschaft/designer-faelschungen-so-funktioniert-das-business-mit-fakes>.

³ <https://bellevue.nzz.ch/leseempfehlung-wie-gefaelschte-luxusware-terroristenwaffen-finanziert-faelschung-luxus-label-mafia-ld.136245>.

⁴ <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/arzneimittel-aus-dem-internet/statistik/illegal-importierte-arzneimittel-2023.html>.

⁵ <https://www.20min.ch/story/kriminelle-netzwerke-fluten-online-handel-mit-faelschungen-339018680711>.

⁶ <https://www.stop-piracy.ch/>.



Marc Wullschleger
Dr. iur., Rechtsanwalt
Markenanwalt VSP