

1 Zustimmungserklärungen in Asien

In vielen Ländern können amtliche Entgegenhaltungen schon bestehender Marken durch eine Zustimmungserklärung des Inhabers der älteren Marke ausgeräumt werden. In Japan und Südkorea war dies aber nicht möglich. Während diese Länder ihre Bestimmungen kürzlich liberalisiert haben, hat China seine Praxis wieder verschärft.

Für Marken, die seit dem 1. April 2024 hinterlegt worden sind, können nun in **Japan** Zustimmungserklärungen eingereicht werden. Dies allein genügt aber nicht. Zusätzlich muss der Anmelder auch zeigen, dass seine Marke keine Verwechslungsgefahr zur älteren Marke schafft. Deshalb wird es auch inskünftig bei identischen Marken mit identischem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht möglich sein, eine Entgegenhaltung mittels Zustimmungserklärung zu überwinden. Im Übrigen gilt: Je ähnlicher sich die Marken bzw. die Produkte sind, desto sorgfältiger muss begründet werden, weshalb dennoch keine Verwechslungsgefahr besteht. Der Umgang mit Entgegenhaltungen bleibt in Japan somit anspruchsvoll.

Ähnliche Regeln kennt seit dem 1. Mai 2024 **Südkorea**. Diese gelten auch für Anmeldungen, die bereits zuvor hinterlegt wurden. Auch in Südkorea wird es aber nicht möglich sein, die Entgegenhaltung einer identischen Marke, die für identische Produkte eingetragen ist, mit einer Zustimmungserklärung zu überwinden. Anders als in Japan muss der Anmelder aber offenbar nicht aufzeigen, dass seine Marke bezüglich der entgegengehaltenen Marke keine Verwechslungsgefahr schafft. Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Regeln in Südkorea tatsächlich gehandhabt werden.

In **China** wurden Zustimmungserklärungen zunächst gar nicht akzeptiert. Nach einer Phase der Liberalisierung, in der Zustimmungserklärungen bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr stark gewichtet und in der Regel akzeptiert wurden, scheint das Pendel nun wieder zurückzuschwingen. Seit 2021 nehmen die Fälle zu, in denen Markenmeldungen trotz vorhandener Zustimmungserklärungen abgewiesen werden. 2023 bestätigte das chinesische Markenamt diesen Kurswechsel offiziell und teilte mit, dass es Zustimmungserklärungen keine erhöhte Bedeutung mehr zumesse. Somit bilden diese noch weniger als bisher Gewähr dafür, dass eine Entgegenhaltung überwunden werden kann. Anmelder werden deshalb vermehrt prüfen müssen, ob entgegengehaltene Marken mittels Löschungsklagen beseitigt werden können.



Frédéric Brand
lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt
Markenanwalt VSP

Inhalt

1 Zustimmungserklärungen in Asien

2 Neuheitsschonfrist bei Patenten

3 Neuheitsschonfrist bei Designs

4 – 5 Widerspruch und Lösungsverfahren in Liechtenstein / Neuerungen beim Top Level Domain .swiss

Editorial

In dieser Ausgabe des Innovums informieren wir über Interessantes aus der Welt der Marken, Patente und Designs.

Frédéric Brand beleuchtet die neuesten Änderungen bezüglich Zustimmungserklärungen von Markeninhabern in Asien. Die beiden Artikel von Matthias Bebi beleuchten den Widerspruch und das Lösungsverfahren in Markensachen im Fürstentum Liechtenstein sowie die diesjährigen Neuerungen beim Top Level Domain .swiss.

Deborah Pestalozzi, Andrea Rutz und Jean-Noël Mettler führen in ihren Artikeln zu Neuheitsschonfristen bei Patenten und Designs aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und neue Erkenntnisse bei der Lektüre.

Harry Frischknecht
Managing Partner

2 Neuheitsschonfrist bei Patenten

Grundsätzlich können Erfindungen nur dann durch ein Patent geschützt werden, wenn diese aus dem Stand der Technik weder bekannt noch naheliegend sind. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag einer Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung (inkl. Werbung, Verkauf, etc.) oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Daher muss eine Patentanmeldung beim gewünschten Patentamt vor der Veröffentlichung der Erfindung eingereicht werden. Anderenfalls wird die Veröffentlichung zum Stand der Technik für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Anmeldegegenstands.

Sollte eine Veröffentlichung dennoch einmal versehentlich erfolgen, so ist noch nicht alles verloren. Einige Staaten kennen eine Neuheitsschonfrist («grace period»), während welcher eine solche Vorveröffentlichung nicht als Stand der Technik für die eigene Anmeldung vor dem betreffenden nationalen Patentamt gilt.

Die Neuheitsschonfrist ist nicht mit der Prioritätsfrist zu wechseln. Während die Neuheitsschonfrist eigene Offenbarungen des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers vor dem Einreichen der Erstanmeldung unschädlich macht, schützt die Prioritätsfrist vor eigenen Veröffentlichungen und Veröffentlichungen von Drittparteien während einer bestimmten Zeit *nach* dem Erstanmeldetag. Umgekehrt begründen aber Veröffentlichungen der Erfindung während der Neuheitsschonfrist durch den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger wiederum Stand der Technik für Schutzrechtsanmeldungen von Dritten.

Betreffend die Neuheitsschonfrist besteht rechtlich ein internationales Patchwork und die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sorgen für länderspezifische Umgangsarten mit dem gleichen Sachverhalt. Harmonisierungsbestrebungen sind bisher leider gescheitert.

Sofern überhaupt vorgesehen, ist die Länge der Neuheitsschonfrist für Offenbarungen durch den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger von Land zu Land verschieden, beträgt aber meist 6 oder 12 Monate. Beispiele von Ländern, in welchen eine 6-monatige Neuheitsschonfrist gilt, sind Albanien, Eurasien (EAPO), Indonesien, Israel, Russland, San Marino, Tadschikistan und Usbekistan. In Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Estland, Japan, Südkorea, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Philippinen, Sri Lanka, Singapur, in der Türkei und in den Vereinigten Staaten, beispielsweise beträgt die Neuheitsschonfrist ganze 12 Monate.

In den Vereinigten Staaten wird die Neuheitsschonfrist ab dem Prioritätstag einer Anmeldung zurück gerechnet, während in Australien, Japan, Kanada und Südkorea der Anmeldetag relevant für die Berechnung ist, was einen Einfluss auf die Interaktion der Neuheitsschonfrist mit der Prioritätsfrist hat. In Südafrika gibt es eine unbegrenzte Neuheitsschonfrist für Offenbarungen im Rahmen von Experimenten.

Schliesslich kennen das Europäische Patentübereinkommen, die nationalen Patentgesetze der meisten europäischen Länder und das Chinesische Patentrecht gar keine Neuheitsschonfrist für Vorveröffentlichungen durch den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger.

Eine Ländertabelle mit Auflistung der entsprechenden nationalen patentrechtlichen Bestimmungen zu Neuheitsschonfristen findet sich unter https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf.

Eine sehr kleine Anzahl von amtlich anerkannten internationalen Ausstellungen verleihen ebenfalls einen Sonderstatus in Bezug auf Veröffentlichungen desselben Erfinders bzw. dessen Rechtsnachfolgers. In beiden Fällen gilt vor dem Europäischen Patentamt beispielsweise eine Schonfrist von 6 Monaten nach einer Veröffentlichung im Rahmen einer solchen Ausstellung, innert welcher eine Europäische Patentanmeldung eingereicht werden muss. In diesen Sonderfällen sind Nachweise bei der nachträglichen Einreichung der Anmeldung erforderlich, um von der betreffenden Schonfrist profitieren zu können.

In den meisten Ländern ist die Neuheitsschonfrist nur auf Veröffentlichungen des Erfinders oder des berechtigten Anmelders anwendbar, d.h. nicht auf Veröffentlichungen durch Dritte. Es gibt aber häufig Bestimmungen, welche besagen, dass eine offensichtlich missbräuchliche Veröffentlichung durch einen Dritten, beispielsweise aufgrund des Bruchs einer Geheimhaltungserklärung (engl. «NDA»), unschädlich ist, bzw. als Stand der Technik unberücksichtigt bleiben kann.

Ein Alternativweg zum Schutz einer bereits veröffentlichten Erfindung kann ein Gebrauchsmuster sein (ein ungeprüftes Schutzrecht von kürzerer Maximallaufzeit), jedoch sieht nicht jedes Land einen Gebrauchsmusterschutz vor. Die Schonfrist bei der Registrierung eines Gebrauchsmusters in Albanien, Österreich, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Rumänien und in der Slowakei beträgt jeweils 6 Monate, und in Bulgarien, Estland und in der Türkei jeweils 12 Monate. Hier gilt es aber zu beachten, dass je nach Land nicht alle Erfindungen durch ein Gebrauchsmuster geschützt werden können (z.B. Verfahren ausgenommen, und teilweise nicht für alle technischen Gebiete). In vielen Ländern, wie in der Schweiz, in Grossbritannien, in Kanada oder den Vereinigten Staaten existiert gar kein Gebrauchsmusterschutz.

In einigen Ländern existieren Neuheitsschonfristen für andere Schutzrechtsarten, so z.B. für Gemeinschaftsgeschmacksmuster («EU-Designs») (siehe nachfolgender Artikel).

So kann es sein, dass wenn ein Patentschutz in einem bestimmten Land mit einem absoluten Neuheitserfordernis wegen einer Vorveröffentlichung nicht mehr möglich ist, ein Geschmacksmuster- bzw. Designschutz oder ein Gebrauchsmusterschutz dennoch möglich wäre, falls für diese Schutzrechtsart eine Neuheitsschonfrist gilt. Natürlich gilt dies nur, sofern alle anderen Schutzerfordernisse erfüllt sind. Beispielsweise darf die Gestaltung eines durch ein Design zu schützenden Erzeugnisses nicht nur technisch bedingt sein, da der Schutz auf eine ästhetische Formschöpfung gerichtet ist.

Jeder Fall ist anders und bedarf einer individuellen Abklärung. Gerne beraten wir Sie, in Zusammenarbeit mit unseren jeweiligen ausländischen Kollegen, ob in Ihrem Fall in den betreffenden Ländern von einer Neuheitsschonfrist Gebrauch gemacht werden kann.



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

3 Neuheitsschonfrist bei Designs

Designs und ästhetische Innovationen sind entscheidende Faktoren für den Erfolg vieler Unternehmen. Da die Entwicklung eines guten Designs zeit- und kostenintensiv ist, lohnt es sich, dieses – analog zum Marken- oder Patentschutz – vor Nachahmung zu schützen. Während Patente die technischen Funktionen und Merkmale eines Produkts schützen, bezieht sich der Designschutz ausschliesslich auf dessen äusseren, optischen Gesamteindruck. Eine Designregistrierung bietet hier einen vergleichsweise schnellen und kostengünstigen Weg, um nationalen und internationalen Schutz während bis zu 25 Jahren zu erlangen.

In der Schweiz ist das Designrecht im Designgesetz (DesG) geregelt. Dabei wird das Design als eine Gestaltung von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen definiert, die insbesondere durch die Anordnung der Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind. In der Regel handelt es sich um zwei-, aber auch dreidimensionale Formschöpfungen, die sowohl die äusseren Materialeigenschaften, Oberflächenstrukturen und verwendeten Farben umfassen, wie zum Beispiel Stoffmuster oder Flaschenetiketten, als auch Formen, wie Uhren, Lampen oder Sessel. Das Designgesetz schützt somit alle äusserlich wahrnehmbaren Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses ohne Rücksicht auf dessen Verwendungszweck.

Damit ein Design in der Schweiz schutzfähig ist, muss es ebenso wie ein Patent das Kriterium der Neuheit erfüllen. Dabei kommt es nicht auf den Stand der Technik an, sondern auf den Formenschatz, der den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz bekannt ist; das Design muss neu sein und eine Eigenart aufweisen, die es von bestehenden Designs unterscheidet. Gemäss Designgesetz ist die Neuheit nicht gegeben, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- bzw. Anmelde- oder Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich gemacht worden ist.

Aufgrund dieses Neuheitserfordernisses müssen Designs vor der Hinterlegung beim IGE ebenso wie patentfähige Erfindungen geheim gehalten werden. Eine gewisse Flexibilität in diesem Zusammenhang bietet jedoch die nationale Neuheitsschonfrist für Designs gemäss DesG Art. 3, die in der Schweiz 12 Monate beträgt. Im schweizerischen Patentwesen gibt es keine derartige Neuheits-

schonfrist, wie bereits im Beitrag zuvor ausführlich erläutert wird (siehe Artikel «Neuheitsschonfrist bei Patenten»). Demgemäss kann ein vorveröffentlichtes Design insbesondere dann nicht entgegengehalten werden, wenn dieses innerhalb einer Dauer von zwölf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum von der berechtigten Person selber veröffentlicht wurde.

Diese Zwölfmonatsfrist der Neuheitsschonfrist lässt sich im Schweizer Designgesetz mit der Sechsmonatsfrist des Prioritätsrechts kumulieren. Das bedeutet, dass einer schweizerischen Designhinterlegung, die unter Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen Ersthinterlegung erfolgt, eine bis zu zwölf Monate vor der prioritätsbegründenden Ersthinterlegung stattgefundene Veröffentlichung nicht entgegengehalten werden kann – vorausgesetzt, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität sind erfüllt.

Allerdings gilt es zu beachten, dass die Regelung zur Neuheitsschonfrist in anderen Ländern unterschiedlich sein kann. Die Dauer der Neuheitsschonfrist hängt von der nationalen Gesetzgebung des jeweiligen Landes ab. Daher empfiehlt es sich, vor einer allfälligen Veröffentlichung eines Designs zu entscheiden, in welchen Ländern Designschutz angestrebt wird. So lässt sich vermeiden, dass in bestimmten Ländern aufgrund einer bereits erfolgten Veröffentlichung der Designschutz wegen mangelnder Neuheit oder Eigenart scheitert.

Nationale Designs können in der Schweiz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) angemeldet werden, wobei das IGE im Rahmen des Erteilungsverfahrens jedoch keine Prüfung auf Neuheit und Eigenart des Designs vornimmt. Die Erfüllung dieser zwei Schutzvoraussetzungen obliegt dem Anmelder. Designschutz in der Schweiz und gleichzeitig in über 60 weiteren Ländern und Regionen (z.B. EU-weit, Japan, USA) kann aber auch mit einer internationalen Designregistrierung nach dem Haager Abkommen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) erreicht werden. Da die Schweiz Mitglied des Haager Abkommens ist, steht dieser kostengünstige Weg zum Designschutz im Ausland allen in der Schweiz niedergelassenen Personen und Unternehmen offen.



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



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

4 Widerspruch und Löschungsverfahren in Liechtenstein

Lange Zeit existierte in Liechtenstein kein einfaches und rasches Administrativverfahren vor der Markenregistrierungsbehörde, um gegen verwechselbar ähnliche Registrierungen vorzugehen oder zu Unrecht eingetragene oder wegen Nichtgebrauchs löschungsreife Registrierungen aus dem Register entfernen zu lassen. Für ein Vorgehen war der Gang ans ordentliche Gericht nötig.

Im Rahmen einer Reform des Markenrechts, mit der die rechtlichen Rahmenbedingungen an internationale Standards angepasst worden sind, wurde auf Anfang letzten Jahres aber sowohl ein Widerspruchsverfahren als auch ein Verfalls- und ein Nichtigkeitsverfahren in Markensachen eingeführt.

Widerspruchsverfahren: Dieses Verfahren ermöglicht es Dritten, gegen die Eintragung einer Marke vorzugehen, wenn sie der Meinung sind, dass die Marke mit ihrer älteren Marke verwechselbar ähnlich ist. Der Widerspruch ist binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke einzureichen.

Verfallsverfahren: Mit diesem Verfahren kann jeder Dritte die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen. Die Marke wird gelöscht, wenn die Gebrauchsschonfrist abgelaufen ist und der Markeninhaber nicht nachweisen kann, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt worden ist.

Nichtigkeitsverfahren: Bei diesem Verfahren kann einerseits durch jeden Dritten die Löschung einer Marke beantragt werden, die wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzausschlussgrundes (wie Gemeingut, Irreführungsgefahr, Verstoss gegen die guten Sitten etc.) nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Andererseits kann mit diesem Verfahren aber auch jeder Inhaber einer verwechselbar ähnlichen, älteren Marke die Löschung verlangen. Da diese Variante auf den gleichen Löschungsgründen basiert wie das obengenannte Widerspruchsverfahren, wird dadurch die Bedeutung der Widerspruchsfrist relativiert bzw. praktisch vollständig aufgehoben. Für das Einreichen von beiden Varianten besteht nämlich jeweils keine Frist.

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren und dem Verfallsverfahren existiert das Nichtigkeitsverfahren in der Schweiz nicht.

Gemeinsame Regelungen: Diese Verfahren werden alle vor dem Amt für Volkswirtschaft geführt, welches in Liechtenstein für die Registrierungen der Marken zuständig ist. Die Amtsgebühren für alle erwähnten neuen Verfahren betragen CHF 800. Die Entscheide des Amtes für Volkswirtschaft können innert 30 Tagen mittels Beschwerde angefochten werden.

5 Neuerungen beim Top Level Domain .swiss

Seit dem 24. April 2024 sind die .swiss-Domain Namen nicht mehr nur Unternehmen und Organisationen vorbehalten, sondern können neu auch von natürlichen Personen registriert werden.

Voraussetzungen für die Vergabe ist entweder die Schweizer Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in der Schweiz. Auslandschweizer dürfen solche Domain Namen jedoch nicht für kommerzielle Zwecke, sondern nur für private, wohltätige oder Vereinszwecke nutzen. Wer geschäftlich einen .swiss-Domain Namen nutzen möchte, muss also auch eine Präsenz vor Ort in der Schweiz haben.

Weiter muss der spezifische Domain Name eine direkte Verbindung zur eigenen Person aufweisen. Konkret muss der Domain Name entweder den offiziellen Nachnamen oder einen anderen beim Zivilstandsamt registrierten Nachnamen, Vornamen, Allianznamen oder gemeinsamen Namen bei eingetragener Partnerschaft enthalten. Neben diesen beim Zivilstandsamt eingetragenen offiziellen Namen kann im Domain Namen aber auch der im Zusammenhang mit einem religiösen Orden erworbene Namen, der Künstlernamen, unter dem der Antragsteller Bekanntheit erlangt hat, oder eine Bezeichnung, auf welche der Antragsteller einen Anspruch aus dem Kennzeichenrecht hat, verwendet werden. Letzteres sind insbesondere registrierte Marken.

Diese Ausdehnung der Vergaberegeln eröffnet natürlichen Personen, deren .ch-Domain Namen mit ihrem Namen besetzt ist, die Möglichkeit doch noch einen Domain Namen unter einem Schweizer Top Level Domain bestehend aus dem eigenen Namen zu erhalten.

Offenbar besteht ein gewisses Bedürfnis an der neuen Möglichkeit, ist doch die Zahl der .swiss-Domain Name Registrierungen in der Zeit von April 2024 bis Juni 2024, also in den ersten drei Monaten seit der Ausdehnung, von rund 27'500 auf über 31'000, also um über 10 % gestiegen.



Matthias Bebi
lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt
Markenanwalt VSP