

1 China: Praxisverschärfung im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Wie in vielen anderen Ländern prüft auch in China das Markenamt (CNIPA) im Anmeldeverfahren von Amtes wegen, ob die angemeldete Marke mit einer schon eingetragenen Marke übereinstimmt oder verwechselbar ähnlich zu einer solchen ist. Da es in China schon über 46 Millionen registrierte Marken gibt, kommt es sehr häufig zu amtlichen Entgegenhaltungen. Lassen sich solche nicht argumentativ überwinden, bleiben für die Anmeldenden in der Regel nur zwei Optionen: Sie können versuchen, die Inhaber der entgegengehaltenen Marken zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu bewegen oder deren Registrierung löschen zu lassen, wenn diese älter als drei Jahre sind und deshalb einer Gebrauchspflicht unterliegen.

Verhandlungen über Zustimmungserklärungen sind oft sehr aufwendig. Ausserdem besteht das Risiko, dass das CNIPA solche Erklärungen schliesslich gar nicht akzeptiert (vgl. Innovum vom Dezember 2024). Aus diesem Grund entschieden sich Marken-anmelder bisher häufig für das Einreichen von Lösungsanträgen. Um die Gefahr allfälliger Gegenangriffe zu verringern, wurden solche Anträge auch oft im Namen von Stroh Männern eingereicht.

Im Frühjahr dieses Jahres hat nun aber das CNIPA seine Praxis im Zusammenhang mit solchen Lösungsanträgen spürbar verschärft. Neu müssen Antragsteller nachweisen, dass sie bereits Abklärungen über den allfälligen Gebrauch der angegriffenen Marken durchgeführt haben und sich daraus keine Hinweise auf einen Gebrauch ergeben haben. In gewissen Fällen verlangt das CNIPA sogar, dass der Antragsteller Ermittlungen vor Ort, also beim Inhaber der angegriffenen Marke, durchführt. Dies erhöht die Kosten für die Antragsteller. Sodann müssen diese nun ausdrücklich bestätigen, dass sie den Antrag für sich selbst stellen. Das Einschalten von Stroh Männern wird dadurch erschwert.

Die Bewertung dieser Praxisänderung ist eine Frage der Perspektive: Aus Sicht jener, deren Marken in China bereits registriert sind und dort auch gebraucht werden, ist diese neue Praxis begrüssenswert. Sie verringert das Risiko, sich gegen spekulativ eingereichte Lösungsanträge wehren zu müssen, was regelmässig mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden ist. Dagegen macht sie das Leben für Marken-anmelder in China tendenziell (noch) schwieriger und auf jeden Fall teurer.



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

Inhalt

- 1 China: Praxisverschärfung
im Lösungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
- 2 Eine «Blackbox» als Stand
der Technik? Die Entscheidung
G1/23 und ihre Bedeutung
- 3 Die Bedeutung der Entscheidung
G1/24 für die Auslegung von
Patentansprüchen
- 4 Patentmonitoring als Frühwarn-
system und Innovationsquelle

Editorial

In diesem Innovum haben wir verschiedene interessante Entwicklungen zusammengestellt.

Frédéric Brand berichtet über die Praxisänderung im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke in China. Die Hürden für Antragsteller, die eine Marke löschen lassen wollen, wurden dabei erhöht.

Die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat zwei wichtige Entscheidungen gefällt. Bei der G1/23 geht es um die Beurteilung des Standes der Technik, der in diesem Fall nur als Blackbox verfügbar ist und bei der G1/24 um die Auslegung von Patentansprüchen. Die Entscheidungen wurden durch Aline Mayer, Matthias Ryser und Jean-Noël Mettler zusammengefasst.

Schliesslich informiert Joseph Schmitz über das IP-Monitoring bei Patenten als Frühwarnsystem und Innovationsquelle.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Harry Frischknecht
Managing Partner

2 Eine «Blackbox» als Stand der Technik?

Die Entscheidung G1/23 und ihre Bedeutung

Als Stand der Technik, der für die Beurteilung einer europäischen Patentanmeldung hinsichtlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit herangezogen wird, gelten nicht nur schriftliche Dokumente – auch konkrete Produkte, die vor dem Prioritätstag bereits der Öffentlichkeit zugänglich waren, können Stand der Technik bilden. Doch was ist, wenn es nicht möglich war, die Zusammensetzung oder die interne Struktur des Produkts vor dem Prioritätstag zu analysieren und zu reproduzieren, wenn das Produkt also gewissermassen als «Blackbox» daherkam? Darf das Produkt dann aus diesem Grund vom Stand der Technik ausgeschlossen werden?

Der Hintergrund: Diese Frage stellte sich in einem Einspruchsfall zu einem europäischen Patent auf ein Verkapselungsmaterial für Solarzellen (Patent EP 2 626 911) von Mitsui Chemicals Inc. Der österreichische Chemiekonzern Borealis AG legte 2016 Einspruch gegen das Patent ein. Borealis AG brachte als Stand der Technik das kommerziell verfügbare Polymerprodukt («ENGAGE® 8400») ein, welches sich vom unabhängigen Anspruch des Patents ausschliesslich dadurch unterschied, dass es einen Aluminiumgehalt von 4.4 ppm aufwies, im Gegensatz zu den im Patent beanspruchten 10–500 ppm. Der Einspruch wurde zurückgewiesen, woraufhin Borealis AG Beschwerde einlegte. Die Beschwerdekammer kam zum Schluss, dass die Frage der erfinderischen Tätigkeit davon abhängt, ob ENGAGE überhaupt als Stand der Technik zulässig sei, denn gemäss einer früheren wegweisenden Entscheidung (G1/92) sei nur als Stand der Technik zulässig, was der Öffentlichkeit zugänglich ist sowie von einem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann. Das Problem: ENGAGE war zwar kommerziell verfügbar, aber die genaue Herstellung nicht öffentlich bekannt, weshalb die Patentinhaberin sich darauf berief, dass ENGAGE nicht als Stand der Technik gelten könne.

Die Grosse Beschwerdekammer (GBK) hatte dann die Frage zu klären, inwiefern nun ein solches Produkt aus dem Stand der Technik ausgeschlossen werden sollte oder nicht.

Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer: Die GBK beantwortete die Frage wie folgt: Ein in Verkehr gebrachtes Produkt darf nicht bloss deshalb aus dem Stand der Technik ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung von einer Fachperson vor dem Prioritätstag nicht analysiert und reproduziert werden konnte. Die frühere Rechtsprechung G 1/92 wird nicht grundsätzlich aufgehoben, sondern ihre Auslegung verdeutlicht: Der Begriff «Reproduzierbarkeit» sei weit zu verstehen – insbesondere genüge es, dass der Fachmann ein physisches Produkt (z. B. durch Erwerb) erhalten und analysieren kann. Dass man ein Produkt technisch selbst nicht nachbauen kann, ist also kein Grund, das Produkt als Ganzes aus dem Stand der Technik auszuschliessen.

Konsequenzen für die Praxis:

1. Veröffentlichungsrisiko: Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass Produkte oder Prototypen, die noch vor der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung auf dem Markt angeboten, demonstriert oder geliefert wurden, Teil des Standes der Technik für diese Patentanmeldung werden. Selbst wenn das Produkt technisch komplex und schwer analysierbar ist, kann seine blosser Verfügbarkeit und Analysierbarkeit genügen, um die eigene Patentanmeldung zu torpedieren.

2. Vorbenutzung als Einspruchsgrund gestärkt: Im Einspruchsverfahren sollte «offenkundige Vorbenutzung» als Einspruchsgrund basierend auf einem vor dem Prioritätsdatum der Patentanmeldung erhältlichen Produkt in Betracht gezogen werden, selbst wenn ein Fachmann nicht alle Merkmale des Produkts direkt hätte reproduzieren können. Da das Produkt nicht aus dem Stand der Technik ausgeschlossen wird, sollten sich zumindest Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit auf ein solches Produkt stützen lassen.

3. Anwendung auf moderne Technologien: Auch wenn G 1/23 ursprünglich einen chemischen Fall betraf, könnte das Prinzip übertragbar sein auf Produkte aus den Bereichen Software, Elektronik, Halbleiter oder KI. Beispielsweise könnte ein öffentlich nutzbarer Cloud-Service oder ein (nur binär zugängliches) Softwareprodukt unter Umständen als Stand der Technik gelten, selbst wenn der Quellcode oder Algorithmus nicht offen liegt – sofern dieser öffentlich zugänglich genutzt wurde.

Fazit: Die Entscheidung G 1/23 verdeutlicht nochmals den im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verankerten Grundsatz, dass alles, was vor dem Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist, zum Stand der Technik gehört. Die Anforderung der Reproduzierbarkeit ist nicht zwingend notwendig, damit ein Produkt oder Erzeugnis zum Stand der Technik zählt. Nichtsdestotrotz gilt allerdings immer noch: Als neuheitsschädlich können nur diejenigen Merkmale gelten, die effektiv nachweisbar vorhanden waren. Denn selbst wenn das Produkt an sich nicht aus dem Stand der Technik ausgeschlossen werden kann, so muss trotzdem nachgewiesen werden, dass dieses Produkt die fraglichen Merkmale auch tatsächlich vor dem Prioritätstag aufwies.



Aline Mayer
Dr. sc. ETH, MSc. ETH Phys.
Patentanwältin • European Patent Attorney



Matthias Ryser
Dr. sc. ETH, MSc. ETH Masch.-Ing.
Patentanwaltskandidat

3 Das war doch nicht so gemeint! Die Bedeutung der Entscheidung G1/24 für die Auslegung von Patentansprüchen

Wer sich viel mit Patentanmeldungen und Patenten beschäftigt, setzt sich zwangsläufig nicht nur mit technischen Innovationen auseinander, sondern auch mit der Sprache und ihren Tücken. Nicht selten existieren spezielle Fachbegriffe, die manchmal von einer ganzen Branche einheitlich verstanden werden, manchmal aber auch nur betriebsintern eine bestimmte Bedeutung haben. Finden solche Fachbegriffe Einzug in eine Patentanmeldung, kann ein vermeintlich eindeutiger Begriff schnell zum Streitgegenstand werden – so auch zwischen Philip Morris Products S.A. (Patentinhaberin) und Yunnan Tobacco International Co., Ltd. (Einsprechende), die sich in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) um ein Patent auf eine Tabakerhitzungsvorrichtung (Vaping-Gerät) stritten.

Im Mittelpunkt stand die Auslegung des englischen Begriffs «gathered sheet». Dieses Element entspricht dem aerosolbildenden Substrat der Tabakerhitzungsvorrichtung, also beispielsweise einem Tabakblatt. Es war strittig, wie ein Tabakblatt zusammengefasst werden muss, damit ein «gathered sheet» entsteht. Einerseits hat der Begriff «gathered sheet» in der Industrie eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich dass das Blatt ziehharmonikaförmig zusammengefasst ist. Im Beschreibungsteil ihres Patents hatte Philip Morris Products S.A. jedoch eine andere Definition verwendet, nämlich dass ein solches «gathered sheet» ein Blatt sei, das gewickelt, gefaltet oder anderweitig quer zur Zylinderachse eines Zylinders komprimiert oder eingeengt sein könne. Da der unabhängige Anspruch des Patents ein solches «gathered sheet» (ohne weitere Konkretisierung) verlangte, kam der Auslegung des Begriffs eine besondere Bedeutung zu: Ob ein aus dem Stand der Technik bekannter Gegenstand (ein gerolltes Blatt) nun neuheitsschädlich war oder nicht, hing in diesem Fall essenziell von der konkreten Auslegung dieses Begriffs ab. Während die Patentinhaberin diesen Ausdruck eng auslegte, also ihre eigene Definition aus der Beschreibung zumindest teilweise ausser Acht lassen und sich damit die Neuheit sichern wollte, argumentierte die Einsprechende, dass zur Auslegung die Beschreibung des Patents herangezogen werden müsse, was in diesem Fall zu einer breiteren, immer noch technisch sinnvollen Interpretation des Begriffs führe. Der Gegenstand aus dem Stand der Technik wäre dann unter diesen Begriff gefallen und hätte somit die Neuheit des Patentanspruchs vernichtet.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden involvierten Parteien bei der Auslegung der Ansprüche spiegeln die abweichenden Linien der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wider. Gemäss einer ersten Linie der Rechtsprechung dient die Auslegung der Ansprüche auf der Grundlage der Beschreibung nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Interpretation der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung

der Bedeutung und der Tragweite der Erfindung. Dementsprechend kann die Beschreibung als Lexikon für die Patentschrift angesehen werden, die einem Begriff in den Ansprüchen auch einen vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichenden Inhalt geben kann (bspw. Entscheidung T 852/09). Demgegenüber will eine abweichende Linie der Rechtsprechung die Beschreibung nicht zur Bestimmung des Bedeutungsinhalts der Ansprüche heranziehen, wenn diese für sich genommen eindeutig abgefasst sind (bspw. Entscheidungen T177/05 oder T197/10).

Als höchste gerichtliche Instanz der unabhängigen Gerichtsbarkeit des EPA ist die Grosse Beschwerdekammer (GBK) dafür zuständig, die einheitliche Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sicherzustellen. Die technische Beschwerdekammer, bei welcher der oben genannte Fall nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung gelandet war, sah sich mit diesen widersprüchlichen Rechtsprechungslinien konfrontiert und entschied sich, u.a. folgende Frage zur Klärung der GBK vorzulegen:

Dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden und, falls ja, darf dies generell getan werden oder nur, wenn der Fachmann einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält?

Die Entscheidung: Die GBK hat in ihrer Entscheidung G1/24 vom 18. Juni 2025 die Frage wie folgt beantwortet: Die Beschreibung und die Zeichnungen sind immer heranzuziehen, um Patentansprüche zum Zweck ihrer Prüfung auf Patentierbarkeit auszulegen, nicht nur dann, wenn der Wortlaut des Anspruchs für die Fachperson mehrdeutig oder unklar ist.

Auswirkungen auf die Praxis: Für Patentanwälte und Patentanwältinnen gilt es, bei der Erstellung einer Patentanmeldung Fachbegriffe mit Sorgfalt und Bedacht zu verwenden und sicherzustellen, dass die Beschreibung und die Ansprüche eng aufeinander abgestimmt werden. Da nachträgliche Änderungen im Patentanmeldungstext nach der Einreichung keine neuen Informationen hinzufügen dürfen, lässt sich ein einmal gewählter Begriff nicht mehr so einfach ändern. Bei der Definition von Fachbegriffen ist daher der kritische Input von Erfinderinnen und Erfindern wichtig, welche auf mögliche Fehlinterpretation oder die Verwendung im eigenen «Firmenjargon» aufmerksam machen können. Bei Isler & Pedrazzini AG schätzen wir die enge Zusammenarbeit mit den Erfinderinnen und Erfindern und sind bestrebt, Patentanmeldungen so zu schreiben, dass patentrechtliche «Fettnäpfchen» möglichst vermieden werden und der Text trotzdem für die Erfinderinnen und Erfinder verständlich ist.



Aline Mayer
Dr. sc. ETH, MSc. ETH Phys.
Patentanwältin • European Patent Attorney



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

4 Patentmonitoring als Frühwarnsystem und Innovationsquelle

Ein leider immer noch zu wenig genutztes Werkzeug im Umgang mit Immaterialgüterrechten ist das Schutzrecht-Monitoring.

Unter dem Begriff des «Monitorings» versteht man in der Regel das zeitlich regelmässige Einholen von Datenbankabfragen aus den einschlägigen Registern zur Auswertung durch den Fachverständigen. Was früher noch schleppend in Aktenschränken stattfand, kann heute digital in Sekundenschnelle entsprechend einer Unzahl an Suchparametern generiert werden, um die relevanten Schutzrechte zu treffen. Die heute in allen Lebensaspekten einziehende künstliche Intelligenz hilft auch in diesem Bereich, die richtigen Anfragen, ohne erweiterte Kenntnisse in DQL (Data Query Language) und logischen Operanden, über einen einfachen Fliesstext zu erstellen, und grosse Datenmengen und/oder komplexe (Patent)Familiengeflechte grafisch darzustellen. Die gängigsten Parameter, die in die Abfragen einfließen, sind entweder bibliographischer Natur (beispielsweise Anmelder, Erfinder, Anmeldebzw. Prioritätszeitpunkt) oder Stichwörter, die sich oftmals auf den Wortlaut der Ansprüche beziehen.

Dabei bestehen je nach Fachgebiet verschiedene Arten des Monitorings die nicht nur auf die amtlichen Register, sondern auch auf kommerzielle Plattformen anwendbar sind, wie beispielsweise Social Media und online Marktplätze.

In den Bereichen Patente und Designs ist es von Bedeutung zu wissen, wie aus der Flut an Veröffentlichungen die relevanten Schutzrechte isoliert werden können, die sowohl für die eigenen Entwicklungen als auch für das operative Geschäft relevant sind.

Je nach Abfrage kann der Fokus entweder auf die Überwachung eines spezifischen Technikgebiets oder aber auf die Aktivität von einzelnen Unternehmensgruppen gelegt werden. Wenn das Monitoring mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt und ausgewertet wird, kann die Gefahr eines plötzlichen Rechtsstreits oder ein überstürzter Rückruf von bereits ausgelieferten Produkten aufgrund von bis anhin unbekannten Schutzrechten wirksam verhindert werden.

Dabei begrenzt sich die sorgfältige Vorgehensweise mit den Abfrageresultaten nicht nur auf den Rechtsberater, der die Trefferliste mit den Schutzrechten liefert, sondern sie erfordert eine ebenso gewissenhafte Handhabung innerhalb des Unternehmens. Damit können diejenigen Mitarbeitenden, die die nötige Markt- und Technikexpertise besitzen, die Anmeldungen und/oder Patente aus der Trefferliste selektieren, mit denen sich dann die Geschäftsleitung zusammen mit der internen Rechtsabteilung oder dem externen Patent- oder Rechtsanwalt beschäftigen muss.

Auch wenn diese periodische Überprüfung der «Neuerscheinungen» primär der Vermeidung von Patentverletzungen und den damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten dient, so können die Resultate ebenfalls für die gezielte Überwachung von Mitbewerbenden genutzt werden, in dem die, zumindest in den Augen der konkurrierenden Unternehmen wichtigen Entwicklungen, anhand des Anstiegs an Publikationen identifiziert werden können. Das Monitoring kann entsprechend als Frühwarnsystem für den nächsten Trend in einer Branche genutzt werden, da Anmeldungen unweigerlich 18 Monate nach dem Prioritätszeitpunkt veröffentlicht werden.

Die Überwachung der Schutzrechte von Konkurrenten ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ein Mittel, über das man mit überschaubarem, periodischem Aufwand *in fine* kostspielige Feuerwehrrübungen vermeiden kann. Sie reiht sich zusammen mit der rechtzeitigen Hinterlegung von Patentanmeldungen in den Werkzeugkasten des geistigen Eigentums ein, über die man die heute getätigten Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Zukunft wirksam schützen kann.

Was für Patente gilt, gilt im Wesentlichen genauso für Designs. Insbesondere Unternehmen, die Konsumgüter vertreiben, können ihre kommerziellen Interessen über eine Strategie, die gleichermaßen das Hinterlegen von Designanmeldungen und Designüberwachungen berücksichtigt, kosteneffizient wahren.



Joseph Schmitz
Dipl. Mol. Biol. ETH
Patentanwalt · European Patent Attorney