



# INNOVUM

ISLER & PEDRAZZINI AG

PATENT- & MARKENANWÄLTE GOTTHARDSTRASSE 53 POSTFACH 1772 CH-8027 ZÜRICH

## INHALT

- PATENTRECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DES «BREXIT»
- «BREXIT» – HINTERLEGUNG VON DESIGNS
- MARKENRECHTLICHE KONSEQUENZEN DES «BREXIT»
- NEUE MARKENANMELDUNGEN MIT DEM SCHWEIZERKREUZ

## EDITORIAL

Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit den Auswirkungen des bevorstehenden Brexits auf den Bereich der gewerblichen Schutzrechte, da sich viele Nutzer von internationalen Schutzrechtssystemen nach dem Referendum in Grossbritannien Fragen nach dem Schicksal ihrer bestehenden Schutzrechte stellen und Unsicherheiten für zukünftig anzuwendende Anmeldestrategien für das Vereinigte Königreich zu spüren sind. Auch wenn das Ausstiegsszenario aus der EU für «UK» noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen wird, ist es schon heute wesentlich, zu wissen, was bleiben und was sich dann ändern wird. Zum nächsten Jahr ändern wird sich die Markenwelt in der Schweiz mit der Möglichkeit von Markenmeldungen mit Schweizerkreuz, bei der man nun schon früher selber aktiv werden kann. Wie immer stehen die Autoren der Beiträge wie auch unsere anderen Mitarbeiter bei Fragen gerne zur Verfügung.

Michael Liebetanz

## PATENTRECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DES «BREXIT»

**Der Ausgang der Abstimmung vom 23. Juni 2016 in Grossbritannien zugunsten eines EU-Austrittes hat viele Fragen und Spekulationen betreffend die Auswirkungen auf den Patentschutz mit Wirkung für Grossbritannien ausgelöst.**

Die Mitgliedschaft von Grossbritannien beim Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) bleibt durch «Brexit» unberührt und ist auch nicht in Frage gestellt, da diese nicht an eine EU-Mitgliedschaft gebunden ist. Das Referendum hat somit auch keinerlei Auswirkung auf das Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA). Die Validierung von vom EPA erteilten Europäischen Patenten in Grossbritannien ist nach wie vor möglich. Existierende Europäische Patente, welche in Grossbritannien validiert wurden, bleiben unberührt und britische Unternehmen können nach wie vor beim Europäischen Patentamt Europäische Patentanmeldungen einreichen. Aus patentrechtlicher Sicht wird der «Brexit» somit keinen Einfluss auf bestehende Wege zur Anmeldung und Verfolgung von Patentanmeldungen in Europa haben, er hat jedoch Auswirkungen auf die Umsetzung des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts.

### Einheitspatent: Aktueller Stand

Das Einheitspatent (engl.: «Unitary Patent») ist ein – gegenüber dem

Europäischen Patent – eigenständiges, geplantes, supranationales Konstrukt, welches nach dessen Erteilung (durch das EPA) eine einheitliche Wirkung in den meisten Ländern der Europäischen Union entfalten soll. Ein solches Patent könnte die erheblichen Kosten für Übersetzungen zwischen den Sprachen der EU spürbar senken. Für Streitigkeiten, die das Einheitspatent betreffen, soll ein Patentgericht der Europäischen Union, das Einheitspatentgericht, geschaffen werden. Dieses Gericht wäre sowohl für Klagen gegen die Rechtsbeständigkeit des Patents (Nichtigkeitsklagen) als auch für Verletzungsklagen aus dem Patent zuständig. Im Gegensatz zum Europäischen Patent wäre somit eine Harmonisierung nach der Vergabe erreicht.

Die Zukunft des Einheitspatentes und des Einheitspatentgerichtes scheint jedoch nach wie vor ungewiss und hängt grösstenteils von im Laufe der nächsten Monate zu fallenden politischen Entscheidungen ab. Grossbritannien ist nach Frankreich und Deutschland das europäische Land mit den meisten Europäischen Patentanmeldungen, und daher einer der drei Staaten, welches das Übereinkommen ratifizieren müsste, um eine Umsetzung zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt des Brexit-Referendums wartete man noch auf diese Ratifizierung durch Grossbritannien. Es gibt Stimmen, welche davon ausgehen, dass dies noch erfolgen wird,

und andere, welche dies bezweifeln. Das Einheitspatentgerichtsübereinkommen (engl.: «Unified Patent Court Agreement») enthält nämlich eine Regelung, welche den Vorrang von EU-Recht vorsieht, und das Einheitspatentübereinkommen spricht dem EU-Gerichtshof eine wichtige Rolle zu, was nach dem «Brexit» wohl nicht mehr im Sinne von Grossbritannien sein dürfte.

Die anderen EU-Mitgliedsstaaten können die Umsetzung des Einheitspatentgerichts ohne Grossbritannien nicht weiter vorantreiben, solange Grossbritannien noch EU-Mitglied ist. Allenfalls besteht die Möglichkeit, dass das Übereinkommen dahingehend geändert wird, dass zur Durchsetzung keine Ratifizierung durch Grossbritannien nötig ist. Theoretisch könnte Grossbritannien auch nach der «Brexit-Abstimmung» unterzeichnen und während der zweijährigen Übergangszeit, welche vom Lissabon-Abkommen für Länder, welche aus der EU austreten, vorgesehen ist, beim Einheitspatent «mitmachen». Ob die Unterzeichnung nachträglich durch eine Beitrittserklärung zum UP/UPC-System nach EU-Austritt überhaupt möglich wäre, bleibt unklar, ebenso wie die Wirkung von Einheitspatenten in Grossbritannien nach dem EU-Austritt. Im Falle eines Austrittes Grossbritanniens müsste Italien als Land mit den drittmeisten Europäischen Patentanmeldungen das Übereinkommen ratifizieren.

Gleichzeitig macht es nicht viel Sinn, den britischen Standort der Zentraldivision in London zu belassen, welcher den chemischen und pharmazeutischen Sektor abdecken sollte, wenn ein Einheitspatent gar keine Wirkung in Grossbritannien entfalten würde. Dies würde sicherlich Anlass zu grossen politischen Diskussionen geben. Ausserdem bleibt die Frage, ob ein Einheitspatent ohne Mitgliedschaft von Gross-

britannien für die Industrie überhaupt attraktiv wäre.

Stimmen aus Kreisen der britischen Patentanwälte lassen verlauten, dass ein weiteres Interesse von Grossbritannien an einer Teilnahme am Einheitspatent Anpassungen des Einheitspatentgerichtsübereinkommens bedingen, sowie ein (zusätzliches?) neues internationales Übereinkommen mit den teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten.

Gemäss einer Mitteilung des Britischen Patentamtes vom 2. August 2016 bleibt Grossbritannien bis auf Weiteres ein Mitgliedsstaat des Einheitspatentgerichtsübereinkommens. Verantwortliche nehmen somit nach wie vor an Verhandlungen zur technischen Umsetzung teil, wobei das nächste Treffen für Anfang Oktober 2016 geplant war. Es heisst, es bleibe vorerst also alles beim Alten.

Es wird daher geraten, mit einer Inkraftsetzung des Einheitspatentübereinkommens zu rechnen. Um dieser Möglichkeit Rechnung zu tragen, sollte man daher in neuen Zusammenarbeitsverträgen und Lizenzen beispielsweise Klarheit darüber schaffen, wer das Recht zum sogenannten «Opt-Out» vom neuen System bei bestehenden Europäischen Patenten hätte. Mittels eines «Opt-Out» kann der Patentinhaber sein Schutzrecht der Gerichtsbarkeit des zu schaffenden Einheitspatentgerichts entziehen. In einem solchen Fall sind dann die nationalen Gerichte weiterhin zuständig. Die Brisanz dieser Frage hat sich jedoch durch den geplanten EU-Austritt Grossbritanniens und die damit verbundene Entschleunigung des Umsetzungsprozesses entschärft. Man geht davon aus, dass die Zeit zwischen der Brexit-Entscheidung und dem effektiven Austritt den Umsetzungsprozess des Einheitspatents verlangsamen bzw. verzögern wird.

## Wege zum Schutz in GB

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es nach wie vor – auch «post-Brexit» – möglich, Europäische Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt einzureichen, die bei Erteilung in Grossbritannien validiert werden können und somit in Grossbritannien Wirkung entfalten.

Sollte das Einheitspatentübereinkommen und das Einheitspatentgerichtsübereinkommen trotz aller Zweifel von Grossbritannien ratifiziert werden, so wäre es neu alternativ auch möglich, beim Europäischen Patentamt eine Anmeldung zum Einheitspatent einzureichen, welches dann bei Erteilung in der ganzen EU Wirkung entfalten würde; ein solches Patent wäre bis zum effektiven Austritt von Grossbritannien aus der EU somit auch in Grossbritannien in Kraft. Was nach Austritt aus der EU mit dem britischen Teil passiert, ist jedoch unklar. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass für wohlerworbene Rechte eine Übergangslösung geschaffen wird. Allerdings scheint das Szenario der Ratifikation derzeit eher unwahrscheinlich zu sein. Sollte dies wider Erwarten doch eintreffen, sind Massnahmen zu prüfen und die Anmeldestrategie ist anzupassen.

## Fazit

Aufgrund der Möglichkeit der separaten Validierung eines Europäischen Patents in Grossbritannien ist bis auf weiteres, bei einer geografischen Anmeldestrategie, die nebst anderen europäischen Staaten auch Grossbritannien einschliessen soll, folgende Empfehlung abzugeben: Einschlagen des bewährten Weges über eine Europäische Patentanmeldung mit zentralem Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und anschliessender Validierung in Grossbritannien und den anderen gewünschten Vertragsstaaten.

*Deborah Pestalozzi*

# «BREXIT» – HINTERLEGUNG VON DESIGNS

Mit dem Beitritt der Europäischen Union zum Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle wurde die Attraktivität der internationalen Designregistrierung stark gesteigert. Parallel dazu hat die Gestaltung eines Produktes nicht nur bei Gebrauchsgütern, sondern auch bei Industriegütern, an Wichtigkeit gewonnen und viele Anmelder sind dazu übergegangen, nicht nur die technische Lehre eines Produktes, sondern auch dessen Form zu schützen.

Mit dem geplanten Austritt von Grossbritannien aus der Europäischen Union stellen sich einige Fragen im Hinblick auf die Anmeldestrategie von Designs im internationalen Kontext.

## Grundlage

Über ein Design kann die zwei- oder dreidimensionale äussere Gestaltung von Produkten oder Teilen von Produkten geschützt werden. Inhaber von Designrechten können anderen verbieten, Produkte mit einem Design, das den gleichen Gesamteindruck wie das hinterlegte Design erweckt, zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen.

## Wege zum Designschutz

Soll also die Gestaltung eines Produktes als Design geschützt werden, so stellt sich unter anderem die Frage, in welchem Territorium dies gewünscht wird. Grundsätzlich bestehen drei verschiedene Wege, um einen solchen Designschutz zu erwirken, nämlich: **i)** nationaler Designschutz, **ii)** europäischer Designschutz nach der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, und **iii)** internationaler Designschutz nach dem Haager Musterabkommen.

Wird ein Designschutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewünscht, so besteht die Möglich-

keit, ein EU-weites Gemeinschaftsgeschmacksmuster anzumelden

Bei grösserer internationaler Abdeckung ist eine Hinterlegung des Designs als internationales Design nach dem Haager Musterabkommen meist vorteilhaft, weil mit einer einzigen Anmeldung wichtige Staaten erreicht werden. Dem Haager System sind einzelne Länder wie die Schweiz, Japan, Korea, die USA, aber auch die Europäische Union beigetreten. Nicht beigetreten sind bspw. jedoch Grossbritannien und China.

## Auswirkungen von «Brexit»

Gänzlich unberührt vom «Brexit» bleibt der Designschutz, welcher in Grossbritannien auf nationalem Weg erreicht wurde bzw. wird. Daher werden nun mögliche Auswirkungen von «Brexit» betreffend einen Designschutz, welcher aus einer internationalen Registrierung mit einer Benennung der Europäischen Union oder welcher aus dem EU-weiten Gemeinschaftsgeschmacksmuster resultiert, genauer erläutert.

Die nachfolgenden Informationen basieren dabei auf Abschätzungen und allgemeinen Erwartungen. Die Zukunft wird zeigen, wie der Ausstieg von Grossbritannien auf der Ebene der Immaterialgüterrechte tatsächlich umgesetzt wird.

Bezüglich des Designschutzes in Grossbritannien über ein EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder über eine internationale Registrierung sind zwei verschiedene Zeiträume zu betrachten: Zeitraum zwischen Referendum und effektivem Austritt oder nach effektivem Austritt.

Im erstgenannten Zeitraum scheint der «Brexit» keine direkten Folgen auf die internationale Designregistrierung mit Benennung der EU bzw. das Gemeinschaftsgeschmacks-

muster zu haben und ein entsprechender Designschutz bleibt daher erst einmal aufrechterhalten respektive kann nach wie vor erhalten werden.

Bezüglich des zweitgenannten Zeitraums wird sich im Laufe der Ausstiegsverhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU ergeben, welche zukünftigen Auswirkungen der «Brexit» haben wird. Es ist zu erwarten, dass ein Designschutz in Grossbritannien über ein EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder über eine internationale Registrierung verloren geht bzw. gar nicht mehr erlangt werden kann. Fachkreise diskutieren jedoch darüber, dass gesetzliche Regelungen geschaffen werden könnten, durch die die Inhaber von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU bzw. von Gemeinschaftsgeschmacksmustern ihren Designschutz mit Wirkung für Grossbritannien ohne Rechtsnachteil beibehalten können.

## Unsere Empfehlung

Da mit dem «Brexit» Neuland betreten wird, bleibt vorerst abzuwarten, welche Regeln und Übergangsbestimmungen formuliert werden und für welche Designs überhaupt die Fortsetzung der Wirkung in Grossbritannien beantragt werden kann. Wir werden die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren natürlich aufmerksam verfolgen und zu den Möglichkeiten einer Schutzerlangung und Aufrechterhaltung in Grossbritannien fortlaufend informieren.

Falls der Designschutz in Grossbritannien von besonderer Bedeutung ist, so empfehlen wir bei einer Neu hinterlegung – unabhängig vom Schutz durch eine internationale Registrierung mit Benennung der EU oder durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster –, einen nationalen Designschutz in Grossbritannien anzustreben.

*Lorena Piticco*

# MARKENRECHTLICHE KONSEQUENZEN DES «BREXIT»

**Der Austritt Grossbritanniens beeinflusst die strategische Ausrichtung des markenrechtlichen Schutzes im ausscheidenden EU-Mitgliedsstaat. Nachfolgend wird geprüft, wie ein nahtloser Übergang beim europäisch ausgerichteten Markenschutz gewährleistet werden kann.**

Bis anhin entsprach es der gängigen Praxis, in Grossbritannien markenrechtlichen Schutz über eine nationale britische Anmeldung oder eine Unionsmarke zu erlangen. Beide Varianten konnten auch einfach und kostengünstig über eine internationale Registrierung bewerkstelligt werden. Eine gewisse Rechtsunsicherheit trifft nun jene Inhaber von Unionsmarken bzw. IR-Marken mit Schutzausdehnung auf die EU, weil gegenwärtig unklar

ist, unter welchen Bedingungen mit einer bestehenden Unionsmarke inskünftig noch Schutz in Grossbritannien gewährleistet sein wird. Es darf vorsichtig davon ausgegangen werden, dass den bestehenden Markeninhabern ein Recht eingeräumt wird, um den britischen Schutzanteil der Unionsmarke in eine nationale Marke umzuwandeln. Allerdings wird es Gegenstand der Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU sein, wie der Umwandlungsprozess genau ausgestaltet wird. Insbesondere muss damit gerechnet werden, dass die Teilkonvertierung der Unionsmarken zeitliche Verzögerungen und Gebühren hervorrufen wird, welche letztlich wohl den Markeninhaber treffen, falls weiterhin Schutz in Grossbritannien beansprucht werden soll.

Damit allfällige Überraschungen sowie Kosten und Aufwendungen für eine spätere Teilkonvertierung verhindert werden könnten, empfehlen wir, bei Markenueuanmeldungen für Grossbritannien gesondert markenrechtlichen Schutz zu erwirken. Auch bei bestehenden Marken kann es im Einzelfall Sinn machen, für Grossbritannien im Rahmen einer Anmeldung einer nationalen Marke oder einer nachträglichen Schutzausdehnung aus einer bestehenden IR-Marke Schutz zu erlangen. Dies insbesondere dann, wenn Grossbritannien ein wichtiger Markt ist und eine gewisse Recht- als auch Planungssicherheit für die künftige Einwicklung einer Marke hergestellt werden soll.

Marc Wullschleger

## NEUE MARKENANMELDUNGEN MIT DEM SCHWEIZERKREUZ

**Mit Inkrafttreten der Swissness-Vorlage am 1. Januar 2017 wird es inskünftig möglich sein, das Schweizerkreuz als Bestandteil einer Marke einzutragen.**

Bei der Eintragung einer Marke mit dem Schweizerkreuz ist dem besonderen Umstand Rechnung zu tragen, dass das Schweizerkreuz – wie jede andere Herkunftsangabe auch – Gemeingut darstellt. Daraus ergibt sich einerseits, dass das Schweizerkreuz sämtlichen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen muss. Andererseits wird eine Marke mit einem Schweizerkreuz erst schutzfähig, wenn dieses mit einem unterscheidungskräftigen Wort- und/oder Bildelement ergänzt wird. Aus der Hinterlegung einer Marke mit dem Schweizerkreuz ergibt sich weiter, dass der Konsument nicht über die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren- und Dienstleistungen getäuscht werden darf. Folglich ist erforderlich, die Waren

und Dienstleistungen auf die schweizerische Herkunft einzuschränken. **Damit rechtzeitig Schutz für eine neue Marke mit einem Schweizerkreuz erlangt werden kann, besteht bereits jetzt vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum die Möglichkeit, eine Marke mit einem Schweizerkreuz zu hinterlegen.** Eine entsprechende Marken-anmeldung ist jedoch mit dem Hinweis zu ergänzen, dass als Zeitpunkt der Hinterlegung der 1. Januar 2017 festgesetzt werden soll, d.h. mit dem Inkrafttreten des neuen Wappenschutzgesetzes, welches den Gebrauch des Schweizerkreuzes neu erlaubt. Ohne eine vorgängige Festlegung des Hinterlegungsdatums muss mit einer Zurückweisung der Marken-anmeldung gestützt auf das geltende Wappenschutzgesetz gerechnet werden, weil dieses der Beanspruchung des Schweizerkreuzes entgegensteht.

Marc Wullschleger



**ISLER & PEDRAZZINI AG**  
PATENT- & MARKENANWÄLTE · PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Gotthardstrasse 53  
Postfach 1772  
CH - 8027 Zürich  
Telefon +41 - 44 - 283 47 00  
Telefax +41 - 44 - 283 47 47  
mail@islerpedrazzini.ch  
www.islerpedrazzini.ch

Michael Degkwitz<sup>4</sup>  
Michael Liebetanz, Dipl. Phys., MLP-HSG<sup>1,2</sup>  
Corsin Blumenthal, Dr. iur.<sup>3</sup>  
Natalia Clerc, Dipl. Phys. ETH<sup>1,2</sup>  
Stefan Day, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. ETH, Dipl. CEIP<sup>1,2</sup>  
Andreas Detken, Dr. rer. nat., Dipl. Phys.<sup>1,2</sup>  
Harry Frischknecht, Masch. Ing. FH, NDS BWI<sup>1,2</sup>  
Frédéric Brand, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Deborah Pestalozzi, Dipl. Mol. Biol.<sup>1,2</sup>  
Andrea Rutz, Dr. sc. ETH, Dipl. El. Ing. ETH<sup>1,2</sup>  
Simon Strässle, Dr. sc. nat., Dipl. Phys.<sup>1,2</sup>  
Matthias Bebi, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Joseph Schmitz, Dipl. Mol. Biol. ETH<sup>1,2</sup>  
Lorena Piticco, Dr. sc. ETH, MSc. Chem. ETH  
Marc Wullschleger, Dr. iur.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Patentanwalt

<sup>2</sup> European Patent Attorney

<sup>3</sup> Rechtsanwalt · Attorney-at-Law

<sup>4</sup> Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland)