



INNOVUM

ISLER & PEDRAZZINI AG

PATENT- & MARKENANWÄLTE GIESSHÜBELSTRASSE 45 POSTFACH 1772 CH-8027 ZÜRICH

INHALT

- **NEUE MARKENTYPEN
IM EUROPÄISCHEN UMLAND**
- **REGISTRIERUNG VON MARKEN MIT
SCHWEIZER KREUZ IM AUSLAND**
- **SCHUTZBEREICH VS.
ANSPRUCHSWORTLAUT**

EDITORIAL

Marken sind für viele unserer Klienten ein wesentlicher Baustein zur Verteidigung ihres Marktes. Stefan Day zeigt Entwicklungen von neuen Markentypen ausserhalb eines Bildes oder Wortbegriffs auf, wie beispielsweise die Hörmarke, die sich in Europa etabliert hat. Gerade im Ausland ist für exportorientierte Firmen die Verwendung eines Schweizerkreuzes im Zusammenhang mit einer Marke eine Möglichkeit, auf die hiesige Herkunft hinzuweisen. Michael Degkwitz berichtet über Perspektiven und Limiten bei der Umsetzung einer Markenregistrierungsstrategie, welche einen Bezug zur Swissness herstellt. Das Patentthema dieser Ausgabe ist dem Schutzbereich von Patentansprüchen gewidmet, welcher sich ja gegebenenfalls über den Anspruchswortlaut hinaus erstrecken kann. Die diesbezüglichen Möglichkeiten und Probleme bei der Formulierung und Verteidigung von Patentansprüchen werden im Artikel von Andrea Rutz beleuchtet.

Michael Liebetanz

NEUE MARKENTYPEN IM EUROPÄISCHEN UMLAND

Seit dem 1. Oktober 2017 ist in der EU die Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke in Kraft. Diese Verordnung führt verschiedene Änderungen im europäischen Markenrecht ein, so werden z.B. Verfahrensvereinfachungen umgesetzt und es gibt neu eine Gewährleistungsmarke, die dem Zweck der Schweizer Garantiemarke entspricht und kennzeichnen soll, dass das bezeichnete Gut bestimmte Eigenschaften erfüllt. In diesem Beitrag möchten wir uns aber auf die Vorstellung einiger neuer Markentypen beschränken.

Das Schweizerische Markenschutzgesetz sieht vor, dass Marken «... insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente ...» sein können (MSchG Art. 1 Abs. 2). In der Schweiz müssen und in der EU mussten Marken grafisch dargestellt werden können, um eingetragen zu werden. Die schweizerische Markenschutzverordnung sieht aber vor, dass das IGE «... für besondere Markentypen weitere Arten der Darstellung zulassen [kann].» (MSchV Art. 10). Das ist bis heute nicht erfolgt.

In Artikel 4 der Verordnung 2017/1001 wird für die EU neu bezüglich die Darstellbarkeit der Marke nur noch verlangt, dass die Marke «in einer Weise dargestellt [werden muss], dass die zuständi-

gen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.» Diese Formulierung soll den neuen Darstellungsmöglichkeiten insbesondere der Darstellung von Ton und Bild in digitaler Form, Rechnung tragen.

In der europäischen Durchführungsverordnung (EU) 2018/626, Art. 3 wird dann präzisiert, dass die Marke in einer allgemein zugänglichen Technologie wiedergegeben werden muss und im Register eindeutig, präzise, abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv dargestellt werden muss. Damit sollen die Behörden und die Öffentlichkeit in die Lage versetzt werden, feststellen zu können, was der Markeninhaber genau geschützt hat. Die Durchführungsverordnung zählt dann die vorgesehenen Markentypen auf. Andere Markentypen sollen dadurch nicht ausgeschlossen sein, wenn sie den vorgenannten allgemeinen Anforderungen entsprechen (Durchführungsverordnung 2018/626 Art. 3(4)). Spezifisch genannt sind die Markentypen in der folgenden Tabelle. Es wird zur Information auch festgehalten, ob und allenfalls wie diese Typen in der Schweiz zugelassen sind. In der letzten Spalte wird stichwortartig dann noch die Eigenschaft des Markentyps angegeben.

Markentyp	EU-Marke	CH-Marke	
	Markentyp zulässig?/ wie dargestellt	Markentyp zulässig?/ wie dargestellt	Eigenschaft des Markentyps
<i>Wortmarke</i>	JA / als Wort	JA / als Wort	Wörter normale Schrift ohne Layout-Elemente
<i>Bildmarke</i>	JA / Abbildung des beanspruchten Zeichens; bei Worten in der spez. grafischen Ausgestaltung	JA/ in der Schweiz auch Wort-Bildmarke genannt, wenn Schrift dabei ist	Wörter; Schrift mit grafischer Gestaltung (Schriftzug); Bildelemente mit oder ohne Schrift
<i>Formmarke (auch 3-D-Marke)</i>	JA / 3-dimensionale Formen (inkl. Produkt oder Verpackung) – dargestellt durch Bilder oder Fotografien aus verschiedenen Ansichten		Üblich ist die Darstellung aus 6 Perspektiven
<i>Positionsmarke</i>	JA / besondere Platzierung eines Zeichens auf der Ware		Position der Marke auf dem beispielhaft abgebildeten Produkt
<i>Mustermarke</i>	JA / rechteckiger Ausschnitt aus dem Muster		Reihe von Elementen, die sich regelmässig wiederholen
<i>Farbmarke</i> • <i>Konturlose Farbmarke</i>	JA / Rechteck der Farbe		Angabe des anerkannten Farbcodes (RAL etc.)
• <i>Farbkombinationen</i>	JA / Rechteck mit Farbkombination und systematischer Anordnung der Farbkombination		Angabe des anerkannten Farbcodes (RAL etc.)
<i>Hörmarke</i>	JA / ein Klang oder eine Klangkombination – digitale Datei möglich (z.B. MP3-Format)	JA / Melodie – durch Notenschrift; andere Klangkombinationen nicht schützbar	in der Schweiz akustische Marke genannt
<i>Bewegungsmarke</i>	JA / Reihe von Bildern oder Videodatei (z.B. MP4)	JA / Reihe von Bildern	Positionsänderung der Elemente einer Marke
<i>Multimediamarke</i>	JA / Videodatei (z.B. MP4-Format)	NEIN	Additive Kombination von Hör- und Bewegungsmarke
<i>Hologramm-Marke</i>	JA / Reihe von Bildern oder Videodatei (z.B. MP4)	JA / Reihe von Bildern	Positionsänderung der Elemente in einem Hologramm

Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, dass der Schweizer Anmelder von den neuen EU-Regeln im Wesentlichen hinsichtlich der Hörmarken betroffen ist, wo diese nicht durch Noten dargestellt werden kann (z.B. das Brüllen eines Löwen) oder bei Multimedia Marken, welche nur durch digitale Dateien dargestellt werden können, welche vom IGE (noch) nicht akzeptiert werden.

Für Schweizer Unternehmen, welche ihre Marke auch im Ausland schützen wollen, ist die territoriale Ausdehnung über das Madrider System der WIPO mit Sitz in Genf meist der beste und günstigste Weg. Die ‚Common Regulations under the Madrid Agreement‘ und zum Madrid Protocol sehen in Art. 9(4)(v) vor, dass eine Kopie der Marke in der dafür vorgesehenen ‚Box‘ auf dem Anmeldeformular wiedergegeben werden muss. Implizit wird hier deshalb eine graphische Darstellung der Marke in der dafür vorgesehenen

Box verlangt, so dass momentan unter dem Madrider System eine Registrierung mit einer digitalen Datei nicht möglich erscheint.

Welche Auswirkungen haben diese Unterschiede nun für Ihr Unternehmen, wenn Sie eine Multimediamarke oder eine Hörmarke oder eine andere Marke in digitaler Form in der Schweiz oder im Ausland anmelden wollen?

Wenn Ihr Unternehmen **nur** in der Schweiz eine Niederlassung hat, dann können Sie solche Hör- oder Multimediamarken in der Schweiz heute noch nicht schützen. Weil es an der notwendigen Basisanmeldung fehlt, können Sie auch die territoriale Ausdehnung nicht über das Madrider System vornehmen. Durch eine direkte Anmeldung solcher Marken beim Europäischen Markenamt (EUIPO) kann aber jedermann für die EU den Schutz durch solche Marken erlangen, immer vor-

ausgesetzt, dass die Marke nicht an anderen Mängeln krankt, welche die Eintragung verhindern würden.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch auch eine Niederlassung in der EU hat, dann können solche Hör- oder Multimediamarken beim EUIPO hinterlegt werden. Diese Marken könnten auch für die territoriale Ausdehnung mit der europäischen Basis dienen, wenn das Madrider System eine Marke anerkennen würde, welche nicht grafisch dargestellt ist. Wie gesehen, ist dies vorläufig nicht der Fall. Eine internationale Ausdehnung ist somit auch über das Madrider System in dieser Konstellation nicht möglich.

In der EU sind bis anhin 999 Hörmarken und 20 Multimediamarken hinterlegt worden. Die neuen Marken haben somit eine gewisse Bedeutung. Wenn wir Ihnen bei der Hinterlegung solcher Marken helfen können, stehen wir gerne zur Verfügung.
Stefan Day

REGISTRIERUNG VON MARKEN MIT SCHWEIZER KREUZ IM AUSLAND

Bekanntlich ist es seit Inkrafttreten der Swissness-Gesetzgebung möglich, Marken mit dem Schweizerkreuz zu registrieren. Die Swissness-Gesetzgebung gilt selbstverständlich nur in der Schweiz. Es war aber von Anfang an ein Anliegen auch des Instituts für geistiges Eigentum (IGE), Markenregistrierungen mit dem Schweizerkreuz auch im Ausland zu ermöglichen.

Wir konnten in der Zwischenzeit Erfahrungen sammeln, die nicht abschliessend und nicht umfassend, aber dennoch interessant und insgesamt recht erfreulich sind.

In den meisten Ländern werden solche Markenmeldungen zunächst einmal beanstandet, und der Markenmelder wird aufgefordert darzulegen, dass er zur Verwendung und Registrierung der Marke mit dem Schweizerkreuz berechtigt ist.

Die Bestätigung dieser Berechtigung kann beim IGE angefordert werden und wird routinemässig innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Bestätigung wird die Beanstandung in aller Regel fallen gelassen und die Marke zur Registrierung und damit zum Schutz freigegeben. Diese Praxis gilt beispielsweise in der EU und auch in Norwegen.

In einigen Ländern genügt diese Bestätigung alleine nicht und in einigen wenigen Ländern kann die Beanstandung überhaupt nicht überwunden werden.

In den USA besteht eine gesetzliche Bestimmung (Section 2(b) Trademark Act), die die Registrierung von Marken verbietet, wenn die Marke eine ausländische Flagge enthält. Die Bestätigung des IGE genügt nicht, um dieses gesetzliche Verbot zu überwinden. Das IGE ist in Verhandlungen mit dem US-Markenamt, es ist aber in nächster Zeit nicht mit einer Änderung der Rechtslage in den USA zu

rechnen. Präzisiert werden muss allerdings, dass sich die gesetzliche Bestimmung auf eine ausländische Flagge bezieht. Wenn das Schweizerkreuz in einer Weise dargestellt ist, die der Schweizer Flagge sehr ähnlich ist, ist eine Registrierung der Marke nicht möglich. Ist aber das Schweizerkreuz in einer anderen Form dargestellt, beispielsweise in der Form eines Tropfens, kommt es durchaus vor, dass der Prüfer beim US-Markenamt die Marke zum Schutz zulässt.

Über die Situation in China hatten wir in unserer letzten INNOVUM Ausgabe ausführlich berichtet. Die Situation ist unverändert: eine Registrierung der Marke wird durch die Bestätigung des IGE (gegebenenfalls zusätzlich durch die des IKRK) ermöglicht.

Eine ähnlich strikte gesetzliche Bestimmung wie in den USA besteht auch in Südkorea. Dennoch ist das südkoreanische Markenamt bereit, die Marke zur Registrierung zuzulassen, wenn die Bestätigung des IGE vorgelegt wird. Auch in Marokko besteht eine solche gesetzliche Bestimmung, die gemäss der von uns angeforderten Rechtsauskunft nicht durch die Bestätigung des IGE überwunden werden kann. Ähnlich ist die Situation auf den Philippinen. Gemäss der erhaltenen Rechtsauskunft genügt die Bestätigung des IGE nicht. Wir haben daher zusätzlich einen sogenannten «Disclaimer» für das Schweizerkreuz abgegeben, mit dem auf die exklusive Verwendung dieses Elementes der Marke ausdrücklich verzichtet wird. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Erfahrung zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, trotz gesetzlicher Bestimmung und trotz negativer Rechtsauskunft eine Eingabe beim jeweiligen Markenamt mit der amtlichen Bestätigung des IGE einzureichen.

In einigen Ländern verweisen die nationalen Markenämter nicht nur auf den Schutz des Schweizerkreuzes, sondern auch auf den Schutz des Roten Kreuzes. Das Rote Kreuz geniesst einen internationalen Schutz, was sich auch auf das Markenrecht auswirkt. Da das Rote Kreuz eine farbliche Umkehrung des Schweizerkreuzes darstellt, wird von einigen Markenämtern die Anmeldung einer Marke mit Schweizerkreuz auch als mögliche Verletzung des Roten Kreuzes angesehen und daher beanstandet. Diese Beanstandung kann wiederum in den meisten Fällen durch eine Bestätigung des IKRK überwunden werden. Allerdings ist das IKRK im Gegensatz zu dem IGE nicht darauf eingestellt, diese Bestätigungen routinemässig zur Verfügung zu stellen. Es bedarf einigen Aufwandes, um diese Bestätigung zu erhalten.

In Australien wird eine Bestätigung des IKRK jedoch für nicht ausreichend angesehen. Aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, mit der die Genfer Konvention in das nationale australische Recht eingeführt wurde, muss der Verteidigungsminister eine Zustimmung zur Registrierung der Marke erteilen. Es ist nicht überraschend, dass der australische Verteidigungsminister derartige Anfragen nicht häufig erhält und folglich die Zustimmung nicht wie das IGE routinemässig erteilt. Es ist uns bisher in der Tat nicht gelungen, den Verteidigungsminister zu einer Zustimmung zu bewegen, der Fall ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den meisten Ländern Schutz für Marken mit dem Schweizerkreuz erlangt werden kann, sicherlich auch aufgrund der internationalen Aktivitäten des IGE. Eine wichtige Ausnahme sind allerdings die USA. *Michael Degkwitz*

SCHUTZBEREICH VS. ANSPRUCHSWORTLAUT

Wie gemeinhin bekannt sein dürfte, wird der Schutzbereich von Patenten in erster Linie durch den Wortlaut der unabhängigen Ansprüche definiert. Bei einer eingehenderen Beurteilung der Frage, ob ein vermeintlich verletzendes Produkt in den Schutzbereich eines Patents fällt oder nicht, sind neben dem Anspruchswortlaut jedoch weitere Aspekte zu beachten. So kann es bei genauerer Betrachtung durchaus sein, dass ein Produkt ein Patent verletzt, obwohl es nicht alle Anspruchsmerkmale wortsinngemäß verwirklicht. Dies kann so weit gehen, dass zum Beispiel ein teilweise aus Kunststoff hergestelltes Produkt auch dann in den Schutzbereich eines Patents fällt, wenn der Anspruch 1 explizit eine Herstellung aus Metall fordert.

Die meisten Jurisdiktionen sehen vor, dass der Schutzbereich eines Patents – innerhalb von bestimmten Grenzen – über den genauen Wortlaut der Ansprüche hinausgehen kann. Dies, um dem Patentinhaber einen angemessenen Schutz zu gewähren in Anbetracht dessen, dass es bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung unmöglich ist, an alle möglichen Umgehungslösungen zu denken. Gleichzeitig soll aber die Rechtssicherheit für Dritte gewährt sein. Der Schutzbereich eines Patents darf deshalb in den meisten Rechtssystemen auch nicht so breit sein, dass die Ansprüche lediglich eine vage Richtlinie zur Interpretation der Beschreibung und der Zeichnungen bilden.

Um diesen beiden einander widerstrebenden Anforderungen – angemessener Schutz und ausreichende Rechtssicherheit – Rechnung zu tragen, ist in den meisten Ländern vorgesehen, dass auch sog. *äquivalente Merkmale* von mutmasslich verletzenden Produkten gebührend zu berücksichtigen sind. Ein Produktmerkmal bildet, stark vereinfacht ausge-

drückt, dann einen äquivalenten Ersatz, wenn es dieselbe Wirkung hat wie ein entsprechendes Anspruchsmerkmal, der Einsatz des gleichwirkenden Merkmals naheliegend ist, und der Fachmann von der Patentschrift auch quasi darauf gestossen wird, dass das Ersatzmerkmal gleichwertig ist. Es wird dann im Gegensatz zu einer *wortsinngemässen Verletzung* von einer *Verletzung im Äquivalenzbereich* gesprochen, wobei in der Schweiz die Begriffe Nachmachung bzw. Nachahmung gebräuchlich sind. Die sich daraus ergebenden Folgen sind jedoch dieselben: In beiden Fällen ist das Patent verletzt.

Zur Beurteilung, ob eine Verletzung im Äquivalenzbereich vorliegt, sind insbesondere auch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen. In vielen wichtigen Jurisdiktionen, so zum Beispiel in den USA und in China, kann bei der Beurteilung des Äquivalenzbereiches zusätzlich zum Patent auch dessen Erteilungsgeschichte massgebend sein. So kann es zum Beispiel entscheidend sein, aus welchem Grund ein Merkmal während des Prüfungsverfahrens in den Anspruch aufgenommen wurde, oder wie in Beantwortung eines Prüfbescheides argumentiert wurde.

Die Rechtsprechung in Europa zur Äquivalenzlehre unterlag in den letzten Jahren einer starken Entwicklung. So ist in vielen europäischen Ländern und insbesondere auch in der Schweiz ein Trend zu erkennen, dass sich während des Erteilungsverfahrens gemachte Aussagen auf den Äquivalenzbereich und somit den Schutzbereich des erteilten Patents auswirken können. Noch vor wenigen Jahren war eine solche Praxis, wie sie in den USA unter dem Begriff «file history estoppel» schon seit langem angewandt wird, in Europa undenkbar. Diese jüngste

Entwicklung in der europäischen Rechtsprechung zur Äquivalenzfrage hat nicht nur direkte Folgen auf die Beurteilung der Schutzbereiche von Patenten, sondern auch auf das Ausarbeiten von Patentanmeldungen sowie auf das Erteilungsverfahren. So ist bei der Beantwortung von Prüfbescheiden zum Beispiel erhöhte Vorsicht geboten, um Aussagen zu vermeiden, welche sich später allenfalls schutzbereichseinschränkend auswirken können.

Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung auf dem Gebiet der Äquivalenzlehre wird bei der Isler & Pedrazzini AG selbstverständlich intensiv mitverfolgt und bei Verletzungsabklärungen, dem Ausarbeiten von Patentanmeldungen und während des Prüfungsverfahrens berücksichtigt. *Andrea Rutz*



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

Giesshübelstrasse 45
Postfach 1772
CH - 8027 Zürich
Telefon +41 - 44 - 283 47 00
Telefax +41 - 44 - 283 47 47
mail@islerpedrazzini.ch
www.islerpedrazzini.ch

Michael Degkwitz⁴
Michael Liebetanz, Dipl. Phys., MLP-HSG^{1,2}
Corsin Blumenthal, Dr. iur.³
Natalia Clerc, Dipl. Phys. ETH^{1,2}
Stefan Day, lic. iur., LL.M.³
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. ETH, Dipl. CEIP^{1,2}
Andreas Detken, Dr. rer. nat., Dipl. Phys.^{1,2}
Harry Frischknecht, Masch. Ing. FH, NDS BW^{1,2}
Frédéric Brand, lic. iur., LL.M.³
Deborah Pestalozzi, Dipl. Mol. Biol.^{1,2}
Andrea Rutz, Dr. sc. ETH, Dipl. El. Ing. ETH^{1,2}
Matthias Bebi, lic. iur., LL.M.³
Joseph Schmitz, Dipl. Mol. Biol. ETH^{1,2}
Lorena Piticco, Dr. sc. ETH, MSc. Chem. ETH^{1,2}
Marc Wullschleger, Dr. iur.³
Benjamin Ko, Dipl. Math., MSc. IPKM²

¹ Patentanwalt

² European Patent Attorney

³ Rechtsanwalt · Attorney-at-Law

⁴ Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland)