



INNOVUM

ISLER & PEDRAZZINI AG

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

INHALT

- WARUM ZIEHT MAN ERSTANMELDUNGEN ZURÜCK?
- IRREFÜHRENDE ZAHLUNGS-AUFFORDERUNGEN VON REGISTERDIENSTLEISTERN
- DIE FIRMA – DER UNTERNEHMENSNAME

EDITORIAL

Den Ausbau von und den Umzug in unsere neuen Büroräumlichkeiten an der Giesshübelstrasse 45 in Zürich haben wir zwischenzeitlich erfolgreich gemeistert. Von den Kunden wird die verkehrstechnische Lage an der Saalsporthalle mit Tram-, S-Bahn und Autobahn-Anbindung geschätzt.

Wir haben aber auch an der vorliegenden Ausgabe des Innovum gearbeitet und erläutern in einem Beitrag, warum wir nach dem Einreichen von Nachanmeldungen für Patente häufig anfragen und raten, die Erstanmeldung zurückzuziehen. Ein wiederkehrendes Thema für Schutzrechtsinhaber sind betrügerische Register, die mit Zahlungsaufforderungen den Anschein von notwendig zu zahlenden Verlängerungsgebühren erwecken möchten. Dazu klären wir auf und schliesslich erläutern wir die Grundzüge des kürzlich runderneuernten Firmenrechts.

Michael Liebetanz

WARUM ZIEHT MAN ERSTANMELDUNGEN ZURÜCK?

Das Einreichen einer Erstanmeldung bildet die Grundlage für einen wirk-samen Patentschutz einer Erfindung. Basierend auf der Hinterlegung der Erstanmeldung können im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft bis zum Ablauf des sogenannten Prioritätsjahres Nachanmeldungen eingereicht werden, um den Schutz auf weitere Länder auszudehnen. Obwohl die Erstanmeldung somit das Fundament für einen breit abge-stützten Patentschutz in einer Viel-zahl von Ländern bildet, kann es verschiedene und durchaus auch dringend notwendige Gründe geben, diese aktiv zurückzuziehen, um da-durch ihre Veröffentlichung durch das Patentamt zu verhindern.

Beispielsweise kann der vom Amt im Prioritätsjahr erstellte Recher-chebericht negativ ausfallen, was die Patentfähigkeit der in den An-sprüchen angegebenen Erfindung anbelangt. Die Anmelderin kann dann entscheiden, die Erstanmel-dung noch vor ihrer Veröffent-lichung zurückzuziehen, um die vermeintliche Erfindung bzw. wei-tere in der Anmeldung angegebene Aspekte davon geheim zu halten.

Ein anderer Grund für den Rückzug der Erstanmeldung kann darin bestehen, dass nach der erfolgten Einreichung Defekte in der Anmel-dung erkannt werden. Wenn der Anmeldetext zum Beispiel schwer-wiegende Unrichtigkeiten oder gar

Unterlassungen aufweist, kann dies die Ausführbarkeit der zu schützen-den Erfindung durch den Fachmann in Frage stellen. Das Schutzrecht wäre dadurch nicht mehr rechts-beständig. Um dies zu korrigieren und mit einer neuen prioritäts-begründenden Erstanmeldung be-ginnen zu können, muss die bereits eingereichte Anmeldung noch vor ihrer Veröffentlichung und zugleich vor der Einreichung der neuen Erst-anmeldung zurückgezogen werden.

In der Praxis ist ein Rückzug der Erstanmeldung aber weitaus am häufigsten in Fällen angezeigt, in denen die Erstanmeldung weder schwerwiegende Defekte aufweist noch die Schutzaussichten negativ beurteilt werden. Sehr oft ist ein Rückzug der Erstanmeldung dabei aus patentrechtlichen Gründen sogar *dringend notwendig*, da die Ver-öffentlichung der Erstanmeldung die Rechtsbeständigkeit von Nachan-meldungen in den Ländern der Erst-anmeldung gefährden und dadurch unter Umständen eine ganze, zum Beispiel europäische, Patentfamilie zu Fall bringen könnte.

Eine derartige Notwendigkeit für einen Rückzug der Erstanmeldung ergibt sich meistens dann, wenn im Prioritätsjahr Nachanmeldungen eingereicht werden und diese einen gegenüber der Erstanmeldung ver-änderten Offenbarungsgehalt auf-weisen. Bekanntlich ist es möglich

und auch durchaus gebräuchlich, im Prioritätsjahr getätigte Weiterentwicklungen und/oder neue Erkenntnisse in den Text der Nachanmeldung einfließen zu lassen, um allenfalls auch hierfür später einen Patentschutz erlangen zu können. Oft werden Erstanmeldungen zur Sicherung des Prioritätsdatums auch unter Zeitdruck eingereicht, und vor Ablauf des Prioritätsjahres wird dann eine optimierte und sauber ausgearbeitete Nachanmeldung nachgereicht.

Wenn bei derartigen Fällen nun die Prioritätsbeanspruchung insbesondere wegen einer in der Nachanmeldung vorgenommenen Verallgemeinerung des Schutzbereiches nicht mehr für alle Aspekte der Nachanmeldung gültig ist, besteht die Gefahr, dass die Erstanmeldung bei ihrer Veröffentlichung neuheitsschädlich für die Nachanmeldung wird. Die Erstanmeldung muss deshalb unbedingt noch vor ihrer Veröffentlichung zurückgezogen werden. Dies soll nachfolgend anhand eines Beispiels veranschaulicht werden:

Eine Erstanmeldung bezieht sich auf eine mechanische Vorrichtung, bei welcher eine Schraube zur Befestigung von zwei Bauteilen verwendet wird. Im Laufe des Prioritätsjahres wird von den Erfindern erkannt, dass diese Befestigung nicht nur mittels einer Schraube möglich ist, sondern auch mittels eines Nagels oder eines Klebstoffs. Um den Schutz für die Erfindung möglichst breit abzustützen, wird deshalb im Hauptanspruch der Nachanmeldung nicht mehr der Begriff «Schraube» wie in der Erstanmeldung verwendet, sondern der neue Begriff «Befestigungsmittel».

Als unmittelbare Folge dieser in der Nachanmeldung vorgenommenen Verallgemeinerung von «Schraube» zu «Befestigungsmittel»

wird jedoch der Prioritätsanspruch ungültig, da die Befestigungsart zwischen den Bauteilen nicht in einer derart breiten Form in der Erstanmeldung offenbart war. Massgebend für die Beurteilung der Neuheit des im Hauptanspruch der Nachanmeldung angegebenen Gegenstandes ist deshalb das Anmeldedatum der Nachanmeldung und nicht dasjenige der Erstanmeldung. Dies allein muss noch nicht zwingend problematisch sein, solange im Prioritätsjahr keine Veröffentlichung der Erfindung durch den Anmelder selbst oder einen Dritten stattfand.

Problematisch wird es aber, wenn die Erstanmeldung 18 Monate nach ihrem Anmeldedatum durch das Patentamt veröffentlicht wird, was ohne einen aktiven Rückzug der Anmeldung automatisch erfolgt. Da die Erstanmeldung zwar vor dem Anmeldedatum der Nachanmeldung eingereicht wurde, aber erst danach veröffentlicht wird, gilt diese ab dann als ein sog. älteres Recht, welches zur Beurteilung der Neuheit (nicht aber der erfinderischen Tätigkeit) des in der Nachanmeldung angegebenen Erfindungsgegenstandes zu berücksichtigen ist. Durch die Vorwegnahme des im Hauptanspruch der Nachanmeldung genannten Merkmals «Befestigungsmittel» durch den in der Erstanmeldung offenbarten Begriff «Schraube» wird die Erstanmeldung in einem solchen Fall neuheitsschädlich für den Gegenstand des Hauptanspruchs der Nachanmeldung. Die Erstanmeldung steht dadurch der Patentfähigkeit der in der Nachanmeldung angegebenen Erfindung entgegen.

Um eine solche Konstellation, wie sie oben beispielhaft skizziert ist, zu vermeiden, muss die Erstanmeldung unbedingt vor ihrer Veröffentlichung zurückgezogen werden. Dies setzt natürlich das rechtzeitige Erkennen der Problematik voraus.

Um die Veröffentlichung zu verhindern, reicht ein einfaches Fallenlassen der Anmeldung, zum Beispiel durch einen Verzicht auf die Entrichtung von weiteren Gebühren, in der Regel nicht aus. Nur durch einen aktiven und rechtzeitigen Rückzug der Anmeldung kann deren Veröffentlichung verhindert werden. Es muss also rechtzeitig ein entsprechender Antrag zum Zurückziehen der Anmeldung beim Patentamt eingereicht werden.

Ein rechtzeitiger Rückzug ist dann sichergestellt, wenn der Rückzugsantrag noch vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung beim Patentamt gestellt wird. Je nach Amt sind hierbei unterschiedliche Termine zu beachten. Beim europäischen Patentamt gelten die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der fünf Wochen vor Ablauf einer Frist von 18 Monaten nach dem Prioritätstag liegt. Bei PCT-Anmeldungen gelten die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung 15 Tage vor dem Veröffentlichungsdatum als abgeschlossen. Eine Schweizer Patentanmeldung wiederum muss vor Ablauf von 17 Monaten nach dem Prioritätsdatum zurückgezogen werden, um die Veröffentlichung durch das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zu verhindern.

Bei Isler & Pedrazzini AG wird das Kollisionspotential der Erstanmeldung mit den Nachanmeldungen standardmässig kurz nach Ablauf des Prioritätsjahres vom entsprechend mit dem Fall betrauten Patentanwalt überprüft. Falls dabei das Risiko einer Kollision erkannt werden sollte, wird die Mandatschaft selbstverständlich rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, so dass die Erstanmeldung noch vor ihrer Veröffentlichung zurückgezogen werden kann. *Andrea Rutz*

IRREFÜHRENDE ZAHLUNGS-AUFFORDERUNGEN VON REGISTERDIENSTLEISTERN

Immer häufiger werden Anmelde-rinnen und Inhaberinnen von Paten-ten und Marken mit Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Registerdienstleistern kontaktiert, die angeblich Anmeldungen und daraus hervorgehende Schutzrechte veröffentlichen oder registrieren. Diese Unternehmen legen hierbei grossen Wert auf ein möglichst offizielles Auftreten, sodass der Angeschriebene fälschlicherweise annehmen soll, dass es sich um eine hoheitliche Dienstleistung einer Behörde handelt, die im jeweiligen Land zuständig für Geistiges Eigen-tum ist.

Leistet die Schutzrechtsinhaberin die geforderte Zahlung, so werden beispielsweise bibliographische Da-ten wie die Anmeldenummer oder Anschrift und Namen der Anmel-derschaft in private Register einge-tragen. Diese privaten Register haben jedoch keine weitere Bedeutung und stehen insbesondere in keinerlei Zusammenhang mit hoheitlichen Aufgaben, welche eine für Patent- und Markenangelegenheiten zustän-dige Behörde ausführt. Durch die Registrierung entstehen also weder Rechte, noch werden irgendwelche obliegende Pflichten erfüllt.

Die Registerdienstleister verwenden für ihren Auftritt bewusst Bezeich-nungen, Abkürzungen und Logos, die den Anschein einer amtlichen Mitteilung erwecken. Insofern ist es nicht immer einfach, diese irreführenden Schreiben eindeutig als Täuschungen zu identifizieren. Mitt-lerweile sind sich jedoch diverse Ämter und Behörden dieses Problems bewusst und auch aktiv geworden: Sie sammeln solche Rechnungen und Zahlungsaufforderungen und veröffentlichen die Beispiele im In-ternet. Diesbezügliche Internetseiten

werden vom Schweizer Patentamt unter der Adresse www.ige.ch/de/service/warning-vor-gefaelschten-gebuehrenrechnungen.html oder von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) unter der Adresse www.wipo.int/pct/de/warning/pct_warning.html angeboten, um breit zu informieren, Missbrauch aufzu-decken und weiteren Schaden zu vermeiden.

Sollten Sie eine solche Mitteilung er-halten, und der Abgleich mit einem dieser Datenbanken zeigen, dass es sich tatsächlich um ein privates Ange-bot handelt, so kann die entspre-chende Zahlungsaufforderung oder Rechnung jedenfalls ignoriert werden.

In rechtlicher Hinsicht sind diese Anpreisungen ein Tatbestand, welcher vom Bundesgesetz gegen den un-lauteren Wettbewerb, nämlich von Artikel 3, Abs. 1, lit. p und q, erfasst wird. Solche Handlungen gelten als unlauter. Insofern besteht die Mög-lichkeit, dass die angeschriebene oder die gar aufgrund einer bereits geleisteten Zahlung geschädigte Per-son rechtlich gegen solche Unter-nehmen vorgeht. Für einen Schweizer Sachverhalt kann beispielsweise ein zivilrechtliches Verfahren oder ein Strafantrag bei der Polizei ange-strengt werden. Zudem nehmen Konsumentenschutzorganisationen oder das Amt für Wirtschaft Hin-weise auf Registerbetrüger entge-gen, um bei entsprechender Häufung der Meldungen gegen bestimmte Unternehmen Gegenmassnahmen einzuleiten. Im Übrigen kam es bereits in den USA und in Tsche-chien zu Urteilssprüchen gegen solche Registerdienstleister.

In aller Regel korrespondiert ein zu-ständiges Amt nur mit dem jeweils bestellten Vertreter. Es empfiehlt sich

daher, hellhörig zu werden, wenn Sie in Patent- oder Markenangelegen-heiten, welche wir für Sie betreuen dürfen, Post von Dritten erhalten. Ins-besondere bei Zahlungsaufforderun-gen ist genau zu prüfen, wer der Emp-fänger der geforderten Beträge ist.

Es gibt einige wenige Fälle, in wel-chen Ihnen tatsächlich Post von einem Patentamt zugeht, die rechtens ver-sendet wurde. Wenn Sie beispiels-weise ein europäisches Patent erteilt erhalten, dann treffen Sie üblicher-weise eine Auswahl an Ländern, in welchen dieses Patent validiert wer-den soll. Es gibt nun einige Staaten, die dem europäischen Patentübe-reinkommen beigetreten sind und die Erinnerungen an die Zahlung ei-ner fälligen Jahresgebühr direkt an den Patentinhaber senden, auch wenn dieser keinerlei Schritte für die Validierung in diesem Staat un-ternommen hat. Als Beispiel kann man hier die Schweiz, Irland oder das Vereinte Königreich nennen. In solchen Fällen besteht aber eben-falls keine Verpflichtung, die Zah-lung zu leisten, wenn Ihre vorherge-hende Entscheidung, in diesem Staat nicht zu validieren, bestehen bleibt. Weiter ist denkbar, dass die Ver-treterbestellung und die Absetzung einer Mitteilung eines Amtes, das für einen Staat handelt, in welchem va-lidiert werden soll, sich kreuzen. Anzumerken bleibt noch, dass diese offizielle Erinnerung Jahresgebühren betrifft. Sollten Sie zur Einzahlung von Publikations- oder sonstigen Registergebühren angeschrieben wer-den, gilt: Vorsicht walten lassen.

Im Zweifelsfall helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter. Sie können uns die Zahlungsaufforderungen einfach per E-Mail zustellen; wir klären den Sachverhalt und informie-ren Sie umgehend. *Simon Strässle*

DIE FIRMA – DER UNTERNEHMENSNAME

Eine Auffrischung für den Alltag

Das Firmenrecht wurde durch Gesetzesänderung per 1. Juli 2016 modernisiert. Dies nehmen wir zum Anlass, um das Firmenrecht und seine Bedeutung kurz in Erinnerung zu rufen.

Die Firma ist der Name eines Unternehmens. Sie ist wie eine Marke ein Kennzeichen und dient zur Identifizierung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines Einzelunternehmens gegenüber Behörden und ‚stakeholdern‘.

Die Firmenbildung

Grundsätzlich gilt, dass der Firmeninhalt der Wahrheit entsprechen muss, keine Täuschungen verursachen und keinen öffentlichen Interessen zuwiderlaufen darf. Die ersten beiden Punkte sind relativ leicht verständlich: Man soll in die Firma nicht Angaben aufnehmen, welche unwahr sind oder beim Adressaten zu falschen Annahmen führen. Unter dem Titel öffentliches Interesse werden drei Gruppen von Firmen ausgeschlossen: Erstens sind rein beschreibende Firmen (Bank AG) unzulässig, weil sie nicht geeignet sind, ein Unternehmen zu individualisieren und zu kennzeichnen. Zweitens existiert eine Liste von Bezeichnungen internationaler Organisationen, welche nicht als Firmenbestandteil eingetragen werden dürfen (z. B. NATO). Diese Liste wird vom Institut für Geistiges Eigentum unter der Adresse <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/geschuetzte-abkuerzungen.html> publiziert. Schliesslich dürfen ‚amtliche‘ Bezeichnungen wie ‚kantonal‘ oder ‚eidgenössisch‘ nicht in einer Firma verwendet werden sofern sich dadurch eine Täuschung ergeben könnte.

Zudem können identische Firmen nicht im Handelsregister eingetragen werden. Dabei wird von den Handels-

registerbehörden bereits eine Übersetzung nicht mehr als identisch angesehen, wenn der Inhaber der älteren Firma nicht vom Recht Gebrauch gemacht hat, auch die Übersetzungen für seine Firma im Register eingetragen zu haben. Gewisse unwesentliche Unterschiede werden vom Handelsregister als identische Firmen zurückgewiesen, so wird z.B. der Umlaut ‚ä‘ der Schreibweise ‚ae‘ gleichgesetzt (Bär AG = Baer AG). Die Rechtsformangabe (AG, GmbH etc.) wird bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt. Da die Prüfung der Ähnlichkeit zweier Firmen aber dem Richter obliegt, lassen die Handelsregisterbehörden bereits relativ geringfügige Abweichungen und Grenzfälle zur Eintragung zu. Es ist damit dem Inhaber der älteren Firma auferlegt, sich vor dem Richter gegen die jüngere Firma zu wehren, wenn deren Inhaber sich auf Abmahnung hin nicht freiwillig zur Firmenänderung entschliesst. Das Verbot der Eintragung identischer Firmen erstreckt sich nicht auf Namen von Vereinen und Stiftungen. Ausnahmen, deren Tragweite aber noch nicht klar sind, bestehen für Fusions- und Rechtsformumwandlungen.

Die Firma des Einzelunternehmens muss im Wesentlichen aus dem Familiennamen des Inhabers gebildet werden. Die Einzelfirma genießt den absoluten Schutz gegen den Eintrag identischer Firmen am Ort, wo sie ihren Sitz hat. Gegen ähnliche Firmen am gleichen Ort kann sich der Einzelunternehmer gestützt auf Firmenrecht wehren, gegen Firmen an einem anderen Ort muss er sich auf lauterkeitsrechtliche Bestimmungen berufen.

Die Firma von Handelsgesellschaften (AG, GmbH, Kollektivgesellschaft etc.) und Genossenschaften kann unter Wahrung der oben genannten Grundsätze frei gewählt werden. Sie muss die Rechtsform angeben. Die zulässigen Abkürzun-

gen und Übersetzungen werden vom Bundesrat festgelegt und von den Handelsregisterbehörden publiziert. Die Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften geniessen den absoluten Schutz schweizweit. Sie können sich deshalb gegen ähnliche Firmen schweizweit auf das Firmenrecht stützen.

In diesem Bereich haben im Gesetz die grössten Veränderungen im Sinne einer begrüssenswerten Liberalisierung stattgefunden. So geniessen die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und die Kommanditaktiengesellschaft nicht nur viel mehr Freiheit in der Firmenwahl, sondern solche Firmen profitieren nun auch von einer schweizweiten Ausschliesslichkeit für die Firma.

Stefan Day



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 Deiken, 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}
Simon Strässle, Dr. sc. nat., Dipl. Phys.^{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
Marc Wullschleger, Dr. iur.³

¹ Patentanwalt

² European Patent Attorney

³ Rechtsanwalt · Attorney-at-Law

⁴ Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland)