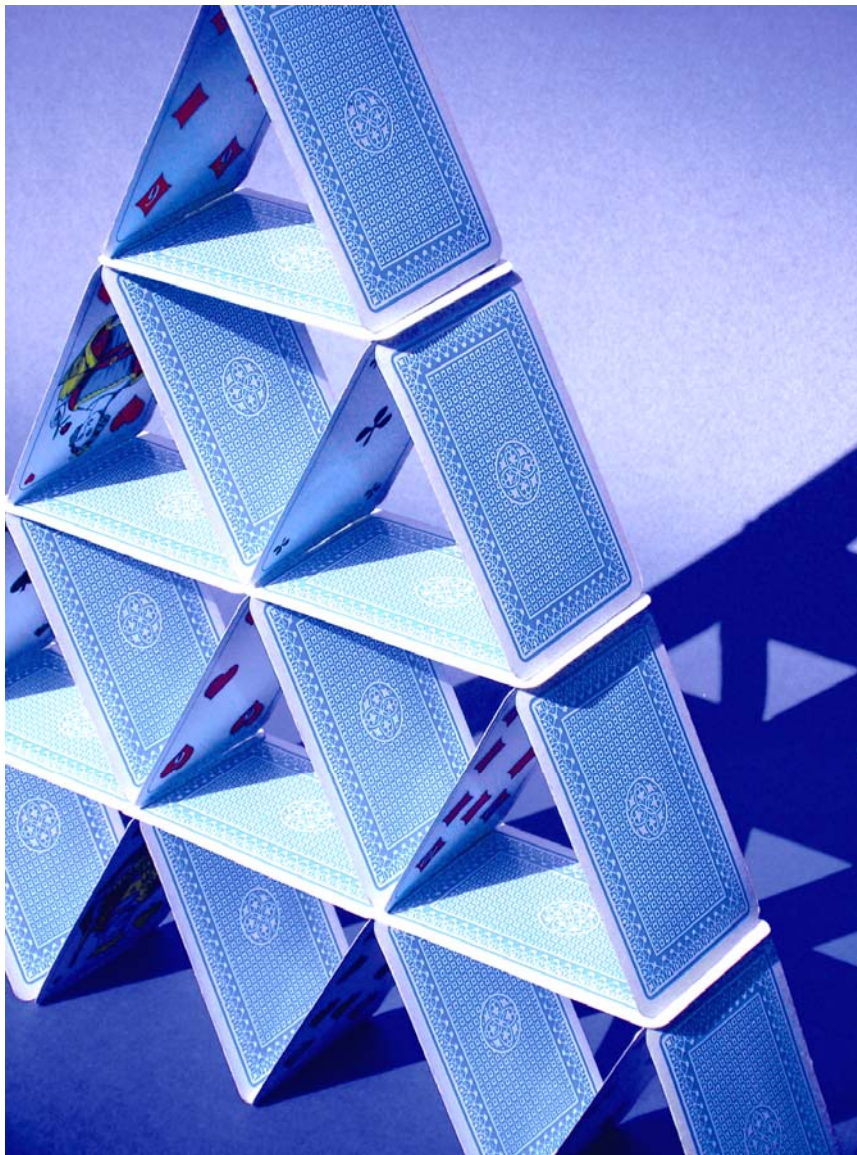


Schutzrechte vernichten



Thema

Des einen Freud, des anderen Leid.
Schutzrechte sind nicht unangreifbar.

Das Gesetz sieht vor, dass nur das geschützt werden kann, was einen ausreichenden kreativen Abstand zum Gemeingut hat. Der Wettbewerb soll nicht verhindert, sondern in faire Bahnen gelenkt werden.

Trotz amtlicher Prüfung kommt es mitunter vor, dass das, was Mitbewerber geschützt bekommen haben, eigentlich gar keinen Schutz verdient. Als Mitbewerber stellt man fest, dass man die Idee auch schon hatte, sie aber als nicht schutzfähig eingestuft hat.

Nicht nur ungeprüfte Schutzrechte (wie z. B. Schweizer Patente oder Designs), sondern auch geprüfte Schutzrechte (wie z. B. Schweizer Marken) können jederzeit nichtig geklagt werden. Es liegt dann am Richter, den Rechtsbestand zu überprüfen.

Allerdings ist es keine leichte Sache, ein Schutzrecht zu Fall zu bringen, vor allem wenn eine amtliche Prüfung vorausgegangen ist. Was ist zu tun? Wie wird ein Angriff erfolgreich? Wann ist er zu lancieren?

Auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Vorbeugen heisst: Schutzrechtsrecherchen durchführen, bevor man ein Produkt auf den Markt bringt oder eine Marke verwendet.

Werner A. Roshardt

«Wer Täuschungen sät, wird Enttäuschungen ernten.»

(Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer und Autor * 1955)

Patente vernichten

	Nichtigkeit	Nichtigkeitsgründe
Welche sachlichen Gründe können zur Nichtigkeit eines Patents führen?	<p>Die amtliche Prüfung ist meist auf die Patentliteratur und auf grosse Fachzeitschriften begrenzt. Es gibt aber noch viele weitere, im Prüfungsverfahren kaum berücksichtigte Quellen wie Produkteprospekte, Firmenzeitschriften, Vorbenutzungen, Ausstellungen, nicht-vertrauliche Offerten u. a. m.</p> <p>Diese Informationen sind aber im nachhinein nur schwer zu beschaffen. Firmeninterne Sammlungen, gute Beziehungen zu Mitbewerbern und zu Kennern des Gebiets können für eine Nichtigkeitsklage entscheidend sein.</p> <p>Im Unterschied zu Europäischen Patenten werden Schweizer Patente ohne materielle Prüfung erteilt. Das heisst aber nicht, dass Schweizer Patente schwächer sind als andere. Entscheidend ist, dass die Patentschrift in Kenntnis des relevanten Standes der Technik formuliert worden ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Fehlende Neuheit > Fehlende erfinderische Tätigkeit > Fehlende Technizität > Fehlende gewerbliche Anwendbarkeit > Unzureichende Offenbarung > Unzulässige Änderung der Anmeldung bzw. des Patents > Fehlende Anmeldeberechtigung

	Verfahren	Taktische Fragen
Wie ist vorzugehen, um ein Patent zu vernichten?	<p>Um ein Schweizer Patent teilweise oder ganz zu vernichten, ist ein Nichtigkeitsverfahren vor einem zuständigen Zivilgericht einzuleiten. Die zentralen patenttechnischen Fragen werden von einem Fachrichter oder einem für diesen Einzelfall beigezogenen Experten beurteilt.</p> <p>Demgegenüber ist für die Nichtigkeit deutscher Patente – welche alle amtlich geprüft sind – ausschliesslich das dafür spezialisierte Bundespatentgericht in München zuständig.</p> <p>Die meisten Patente in der Schweiz sind europäische Patente. Gegen diese kann innert neun Monaten ab Erteilung Einspruch beim Europäischen Patentamt erhoben werden. Ist die Frist verpasst oder der Einspruch abgewiesen worden, ist immer noch ein Nichtigkeitsprozess möglich. Allerdings führt ein verlorenes Einspruchsverfahren in der Praxis zu einer Stärkung des Patents.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aktiv angreifen oder defensiv abwarten? > Einspruch erheben oder auf Nichtigkeit klagen? > In welchem Land auf Nichtigkeit klagen, wenn mehrere Parallelpatente existieren?



Marken löschen

Nichtigkeit

Nichtigkeitsgründe

Aus welchen Gründen kann eine Markeneintragung gelöscht werden?

Eine Schweizer Marke kann nichtig erklärt werden, wenn absolute Eintragungshindernisse vorliegen: Gemeingut (rein beschreibende Marke), Irreführung sowie Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen geltendes Recht oder die guten Sitten.

- > Absolutes Eintragungshindernis
- > Relatives Eintragungshindernis
- > Fehlende Benutzung
- > Missbräuchliche Hinterlegung

Zwar werden Marken vor der Eintragung diesbezüglich amtlich geprüft, aber das Bundesgericht legt oft strengere Massstäbe an die Schutzfähigkeit als das Amt, so dass es durchaus vorkommt, dass eine Marke letztinstanzlich vernichtet wird.

Relative Eintragungshindernisse (d.h. Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke) können nur vom Inhaber der älteren Marke geltend gemacht werden.

Werden Marken vorsorglich angemeldet aber dann doch nicht benutzt oder wird die Benutzung aufgegeben, kann die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist (fünf Jahre) relativ einfach vernichtet werden.

Wird eine Marke eingetragen, nur um den besser berechtigten Dritten zu schaden, kann eine missbräuchliche Eintragung vorliegen.

Verfahren

Checkliste

Welche Verfahren stehen zur Nichtigkeitsklärung einer Marke zur Verfügung?

Im Widerspruchsverfahren kann man eine mit der eigenen Marke verwechselbare jüngere Marke widerrufen lassen. Das Verfahren ist innerhalb dreier Monate ab Eintragung anzuheben und wird vor dem Amt durchgeführt. Allerdings können keine absoluten Eintragungshindernisse geltend gemacht werden.

- > Widerspruchsverfahren (kostengünstig, einfach)
- > Löschungsklage (aufwändig, vielseitig)

Ansonsten ist eine Löschungsklage vor einem ordentlichen Zivilgericht erforderlich. Diese ist zwar mit bedeutend höheren Kosten verbunden, hat aber den Vorteil, dass alle Tatsachen und Rechtsfragen des Einzelfalls geprüft werden (auch absolute Eintragungshindernisse), was die Erfolgchancen wesentlich verbessert.



Designs vernichten

	Grundsätze	Nichtigkeitsgründe
Weshalb ist es schwierig, Designs zu vernichten?	<p>Der Designschutz richtet sich auf die ästhetischen Aspekte eines Produktes. Entsprechend gilt als Lösungsgrund, wenn das Produkt kein Gegenstand ist, der dem Designschutz zugänglich ist, seine Neuheit oder Eigenart fehlt oder die Gestaltung rein technisch bedingt ist. Verstösse gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten stellen weitere Lösungsgründe dar.</p> <p>Die Neuheit und die Eigenart zu widerlegen, kann sehr schwierig sein. Der vorbekannte Formenschatz ist nämlich nicht in gleicher Weise systematisch in Datenbanken recherchierbar, wie der Stand der Technik bei Patenten. Wenn man sich über die im Laufe der Zeit auf den Markt kommenden Produkte nicht regelmässig dokumentiert, um im Streitfall gewappnet zu sein, dann ist es mitunter sehr schwierig, aus dem Stand heraus ein Design zu vernichten. Designs können also trotz fehlender Prüfung stark sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Kein ästhetischer Charakter > Fehlende Neuheit > Rein technisch bedingte Form > Verstoss gegen geltendes Recht, öffentliche Ordnung oder gute Sitten



Vernichtung in letzter Sekunde

A errichtete ein Patent für eine Regelungsschaltung eines Kunststoffextruders. Dagegen erhob G Einspruch beim Europäischen Patentamt wegen mangelnder Erfindungshöhe.

Der Einspruch wurde jedoch zurückgewiesen. Eine Offerte von G in ein patentfreies ostasiatisches Land nahm A zum Anlass für eine Verletzungsklage gegen G. Die Verletzung war an sich unbestreitbar. G wandte deshalb ein, dem Patent fehle die Erfindungshöhe. Dieser Einwand stand zunächst auf

schwachen Beinen. Kurz vor Abschluss des Beweisverfahrens kam G zufällig in Kontakt mit einer US-Firma, welche in ihren Archiven einen neuheitsschädlichen Prospekt hatte. Mit der entsprechenden Zeugenaussage konnte das Patent vernichtet und die Verletzungsklage erledigt werden.

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
CH-3000 Bern 7
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Stadthausstrasse 145
CH-8401 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch