

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g  
CH-3003 Bern

Zürich, 25. Februar 2022

### **Gemeinsame Stellungnahme VSP/VESPA bezüglich Praxisänderung ESZ**

Sehr geehrter Herr Addor  
Sehr geehrter Herr Pfister  
Sehr geehrter Herr Bigler

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 05.01.2022, in welchem Sie geplante Praxisänderung zur Handhabung nichtiger ESZ mitteilen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, vorab zu diesen Plänen Stellung zu nehmen und machen gerne davon Gebrauch.

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Praxisänderung, die nach u.E. die Rechtssicherheit für Dritte erhöht, da über Swissreg zukünftig weitere relevante Informationen online zugänglich gemacht werden. Dies ist für interessierte Dritte insbesondere von Bedeutung, da aufgrund der weiterhin fehlenden Online-Akteneinsicht beim IGE keine schnelle und zeitgemässe Informationsmöglichkeit zur Verfügung steht. Es muss nicht betont werden, wie wichtig für die Nutzer des Swissreg dessen Verlässlichkeit ist, also das Vertrauen darauf, dass Einträge im Swissreg (i) vollständig, (ii) richtig und (iii) aktuell sind.

#### **ad (i) Vollständigkeit**

In Ihrem Schreiben verweisen Sie pauschal auf ESZ bzw. ESZ-Gesuche. Wir gehen davon aus, dass alle drei ESZ Typen, gemäss Art.140a, 140t und 140z, gemeint sind. Ebenso sollte klargestellt werden, dass unter dem Begriff Grundpatent sowohl Europäische Patente als auch nationale Schweizer Patente (obwohl selten als Grundpatent genannt) gemeint sind. Eine entsprechende Klarstellung erscheint uns in beiden Fällen wünschenswert, dahingehend, dass sowohl alle 3 Typen von ESZ als auch beide Typen von Grundpatenten, von der Praxisänderung erfasst sind.

Ebenso sollte klargestellt werden, dass die geplante Praxisänderung für alle in Prüfung befindlichen und ebenso für die schon erteilten ESZ implementiert wird. Dies erscheint im Sinne der von Ihnen erwähnten Transparenz des ESZ Registers und der angestrebten Rechtssicherheit für Dritte als angezeigt. Gemäss aktuellem Register würde dies 549 Fälle mit gegenwärtigem Status „Aktiv“ betreffen.

**ad (ii) Inhaltliche Korrektheit**

Wir weisen darauf hin, dass grundsätzlich Fehler auftreten können, sowohl im Register des EPA und des IGE, als auch in den Publikationen von Gerichtsentscheiden. In Ihrem Schreiben führen Sie nicht aus, wie die Rückweisung im Prüfungsverfahren bei Wegfall des Grundpatentes erfolgt. Wegen der inhärent möglichen Fehler sollte klargestellt werden, dass der Antragsteller die Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, bevor die Rückweisung im Register vermerkt wird. Hier erscheint es unabdingbar, dass die Rückweisung im Prüfungsverfahren unter Beachtung der Grundsätze gemäss Kap.13.3 der Richtlinien erfolgt. Eine analoge Regelung könnte auch für die Löschung erteilter ESZ implementiert werden.

Der in Ihrem Brief angesprochene „vollständige und rechtskräftige“ Wegfall ist wohl dahingehend zu verstehen, dass potentielle Weiterbehandlungs- oder Wiedereinsetzungs-fristen nicht berücksichtigt werden. Dies sollte klar kommuniziert werden.

**ad (iii) Aktualität**

Dem IGE ist es in den letzten Jahren gelungen, das Swissreg sehr aktuell zu führen, sowohl die Publikation von Anträgen als auch deren Erteilung werden innert weniger Tage publiziert. Es steht zu vermuten, dass die Nutzer des Swissreg eine ähnliche Aktualität auch im Falle der Nichtigkeit erwarten. Wir schlagen daher vor, in der Kommunikation zur Praxisänderung darauf hinzuweisen, welche zeitliche Verzögerung zwischen dem vollständigen Wegfall des Grundpatentes und dessen Eintrag im Swissreg zu erwarten ist.

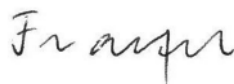
**Fazit**

Die von IGE initiierte Praxisänderung zeigt in die richtige Richtung. Die Implementierung der o.g. Punkte würde nach u.E. wesentlich dazu beitragen, das Vertrauen der Nutzer in das Swissreg hinsichtlich Vollständigkeit, inhaltlicher Korrektheit und Aktualität weiterhin sicherzustellen.

Freundliche Grüsse



Harry Frischknecht für den VSP



Christoph Fraefel für den VESPA