

Erläuterungen zu den Richtlinien in Markensachen vom 1.1.2006

Aufgrund einer Praxisänderung betreffend die Weiterbehandlung hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen aktualisiert. Bei dieser Gelegenheit sind auch einige wenige redaktionelle Änderungen vorgenommen worden.

Weiterbehandlung bei nicht fristgerechtem Einreichen des Prioritätsbeleges

Das Institut ändert seine Praxis bezüglich Weiterbehandlung bei Fristversäumnis für die Inanspruchnahme einer Unions- und Ausstellungspriorität (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG). Neu gilt, dass dem Hinterleger die Möglichkeit der Weiterbehandlung bei Versäumnis der Frist für die Einreichung des Prioritätsbeleges offen steht.

Das Institut hat bisher gestützt auf Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG die Möglichkeit der Weiterbehandlung bei sämtlichen Fristen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Unions- oder Ausstellungspriorität ausgeschlossen.

Mit Entscheid vom 28. September 2005 im markenrechtlichen Verfahren „KEW“ (MA-RS 08/04) hat die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) entschieden, dass Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis betreffend die Abgabe der Prioritätserklärung ausschliesse, nicht hingegen bei Säumnis für die Einreichung des Prioritätsbeleges. Für die RKGE bedeutet "Inanspruchnahme" gemäss Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG, "*den Willen zu bekunden, den durch die Hinterlegung einer Marke in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Hinterlegung in einem ausländischen Staat begründeten Prioritätsanspruch ausüben zu wollen*" (E. 5). Es handle sich mithin um eine Willenserklärung, die mit der Prioritätserklärung abgegeben werde. Demgegenüber stelle der Prioritätsbeleg nur ein ergänzendes Element (Beweisstück) dar. Die Nichteinreichung des Prioritätsbeleges ziehe zwar die Verwirkung des Prioritätsanspruchs nach sich, hingegen könne nicht gesagt werden, die Priorität sei nicht in Anspruch genommen worden, wenn einzig die Einreichung des Prioritätsbeleges versäumt worden sei. Der Begriff "Inanspruchnahme" in Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG bezeichne somit die Abgabe der Prioritätserklärung, hingegen nicht die Einreichung des Prioritätsbeleges.

Nach Vorliegen des Entscheides der RKGE und vor dem Hintergrund einer vertieften Prüfung dieser Frage hat sich das Institut zu einer Praxisänderung entschieden. Das Institut wird demnach bei Fristversäumnis betreffend die Einreichung des Prioritätsbeleges dem Hinterleger die Möglichkeit der Weiterbehandlung eröffnen. Der Hinterleger muss den Antrag auf Weiterbehandlung innerhalb von zwei Monaten seit Kenntnisnahme der Fristversäumnis, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist beim Institut einreichen (Schriftlichkeit des Antrages wird nicht mehr verlangt). Innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt (Einreichen des Prioritätsbeleges) und die Weiterbehandlungsgebühr (gegenwärtig CHF 200.--) bezahlt werden.

Diese Praxisänderung tritt ab sofort in Kraft.

21.12.2005