

Erklärungen zum Formular «Gesuch um internationale Registrierung»

Korrekt ausgefüllte Formulare bilden die Grundlage für eine einwandfreie und speditive Prüfung Ihres Gesuches. Ein korrekt ausgefülltes Antragsformular ist eines der Erfordernisse für eine erfolgreiche internationale Registrierung.

Die folgenden Angaben stimmen mit den Rubrikziffern im Antragsformular überein. Sie entsprechen weitestgehend den in den Regeln 9.4) und 9.5) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Madrider Protokoll (GAFO, auf Französisch oder Englisch) festgelegten Erfordernissen.

1 Basismarke

Geben Sie hier das Hinterlegungsdatum Ihrer Schweizer Basismarke an, ebenso wie die Eintragsnummer, oder, falls die Marke noch nicht eingetragen ist, die Nummer des Markeneintragungsgesuches. Falls Sie Ihr Gesuch um internationale Registrierung gleichzeitig mit dem Schweizer Eintragungsgesuch einreichen, ist keine Nummer anzugeben.

2 Prioritätsanspruch

Die Priorität gemäss der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe) erlaubt es Ihnen, für Ihre internationale Registrierung das Datum einer Markenhinterlegung für dieselbe Marke in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder in einem Mitgliedstaat der Welthandelsorganisation (WTO) als Hinterlegungsdatum zu beanspruchen, sofern diese frühere Hinterlegung die erste Hinterlegung Ihrer Marke ist und nicht mehr als sechs Monate zwischen dieser ersten Hinterlegung und dem offiziellen Hinterlegungsdatum Ihres internationalen Gesuchs vergangen sind.

Für eine internationale Registrierung können Sie somit die Priorität der Schweizer Basishinterlegung oder der Hinterlegung in einem anderen oben erwähnten Staat beanspruchen, sofern es sich in jedem Fall um die erste Hinterlegung der Marke handelt.

Für die Berechnung der sechsmonatigen Frist bezüglich "vorzeitig" an die Ursprungsbehörde eingereichter Gesuche (das heisst für internationale Gesuche, welche auf der Eintragung der Schweizer Basismarke gründen und welche noch vor der Eintragung dieser Basis beim Institut eingehen), muss beachtet werden, dass als offizielles Einreichungsdatum des internationalen Gesuches das Eintragsdatum der Schweizer Basis gilt (Regel 11.1 GAFO). Um den Hinterlegern solcher Gesuche trotzdem die Priorität der Schweizer Hinterlegung zu sichern, setzt das Institut alles daran, die Schweizer Basis innerhalb der 6 Monate einzutragen, vorausgesetzt, dass es ausreichend früh Kenntnis davon hatte, dass ein internationales Gesuch zur Sicherung der Schweizer Priorität hängig war (im Idealfall wird das internationale Gesuch gleichzeitig mit dem Schweizer Gesuch eingereicht).

Für so genannte „vorzeitige“ internationale Gesuche, welche die Priorität auf eine frühere Hinterlegung im Ausland beanspruchen, beginnt die Frist mit dem Hinterlegungsdatum im Ausland und nicht mit demjenigen in der Schweiz zu laufen.

Für weitere Erklärungen konsultieren Sie bitte folgendes Dokument:

PDF Hinterlegungsdatum einer internationaler Registrierung nach MMA und Priorität (pdf 61 KB)

Falls keine Priorität beansprucht wird (kein Kästchen angekreuzt), ist die internationale Registrierung grundsätzlich ab dem Eingangsdatum Ihres Gesuchs beim Institut oder bei "vorzeitigen" Gesuchen ab dem Registrierungsdatum der Schweizer Basismarke geschützt (Art. 3.4 MMA/MMP).

Bemerkung: Diese Rubrik gilt nicht für die Inanspruchnahme des Zeitrangs im Rahmen der Benennung der Europäischen Union (siehe Kapitel 9). Diese ist durch Beilegung des amtlichen WIPO-Formulars MM17 (pdf 167 KB) zum Gesuch geltend zu machen.

3 Farb(en)anspruch

Sofern Sie für die Basismarke einen Farbanspruch geltend gemacht haben, geben Sie die beanspruchten Farben hier an. Andere Farben als die der Schweizer Basismarke können nicht geltend gemacht werden.

4 und 5 Diverse Angaben

4 Transliteration der Marke

Besteht die Marke ganz oder teilweise aus anderen als lateinischen Schriftzeichen oder lateinischen und arabischen Ziffern, so muss hier die Übersetzung dieser Schriftzeichen oder Ziffern ins lateinische Alphabet angegeben werden. Weder das Institut noch die WIPO überprüfen jedoch die Korrektheit dieser Transliteration.

5 Übersetzung der Marke

Diese Angabe ist fakultativ, wird aber von einigen Vertragsstaaten verlangt, so zum Beispiel von Singapur oder den USA. Auch hier kontrolliert weder das Institut noch die WIPO die Korrektheit der Übersetzung (Regel 6.4 b) GAFO).

6 Markenhinterleger/in

Tragen Sie unter dem Buchstaben a) den Namen bzw. die Firma gemäss Handelsregistereintrag und die Adresse des Inhabers ein. Diese Angaben müssen mit den Angaben der Basiseintragung/des Basisgesuchs in der Schweiz übereinstimmen.

Bei mehreren Inhabern sind alle Adressen aufzuführen. Falls kein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, müssen bei zukünftigen Eingaben sämtliche Hinterleger dieselben unterzeichnen (Art. 4 MSchV).

Das Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend „Institut“) wird entsprechend den unter der Rubrik b) gegebenen Antworten entscheiden, ob es für die internationale Anfrage zuständig ist. Beachten Sie hierzu die detaillierten Angaben auf der Seite "Markenschutz im Ausland".

Unter dem Buchstaben d) können Sie weitere Angaben zum Antragsteller machen. Diese Hinweise zur Eigenschaft des Antragstellers werden von gewissen benannten Vertragsparteien verlangt, insbesondere von den USA.

Buchstabe e) ist nur auszufüllen, falls die Korrespondenz bezüglich der internationalen Registrierung an eine andere Adresse als an die unter Buchstabe a) angegebene Adresse oder an eine andere Adresse als die unter Punkt 7 angegebene Vertretung geschickt werden soll. Falls diese Adresse nur die Korrespondenz bezüglich des beim Institut eingereichten Gesuchs um internationale Registrierung betrifft, so geben Sie dies bitte durch Ankreuzen des hierfür vorgesehenen Kästchens an. Andernfalls wird die WIPO diese Korrespondenzadresse im internationalen Register eintragen und sämtliche die internationale Registrierung betreffende Korrespondenz an diese Adresse schicken.

7 Vertreter/in

Tragen Sie hier den Namen und die Adresse eines allfälligen Markenberaters ein. Wer keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz angeben oder einen Vertreter mit Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen. Ein Vertreter, welcher in einem anderen Land des Madrider Systems als die Schweiz niedergelassen ist, kann ebenfalls bei der WIPO als Vertreter eingetragen werden. Da das IGE jedoch nicht mit dem Ausland korrespondiert (Art.42 MSchG), wird in diesem Fall die Korrespondenz jeweils an den Inhaber geschickt, oder falls dieser nicht in der Schweiz wohnhaft ist, an eine zusätzlich anzugebende Versandadresse in der Schweiz. Für den Antrag auf internationale Registrierung ist das Vorlegen einer Vollmacht nicht mehr nötig. Wir möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass das Institut bei nachträglichen Änderungen betreffend die internationale Registrierung eine Vollmacht verlangen kann, falls sich noch keine im Dossier befindet.

8 Kontaktperson, Referenznummer

Sie können hier den Namen der für das Dossier verantwortlichen Person und Ihre Referenznummer angeben. Diese Daten werden von uns in sämtliche Ihr Gesuch betreffende Korrespondenz aufgenommen.

Der Inhaber oder der Vertreter kann angeben, dass er die Korrespondenz der WIPO in einer anderen Sprache als derjenigen des internationalen Gesuchs (Französisch) erhalten möchten (Regel 6 GAFO), indem das hierfür vorgesehene Kästchen angekreuzt wird.

9 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

a) Das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen muss in französischer Sprache abgefasst sein, selbst wenn das Basiseintragungsgesuch in einer anderen Landessprache ist. Dieses Verzeichnis kann einen geringeren Umfang haben als dasjenige der Schweizer Basis, es kann aber nicht weiter gefasst werden. Wir empfehlen Ihnen, beim Verfassen des Verzeichnisses die vom Institut zur Verfügung gestellte Liste "Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen" sowie die online zur Verfügung gestellte Datenbank zu verwenden.

Bemerkung: Gemäss Regel 6.4 a) GAFO ist es möglich, eine englische und/oder spanische Übersetzung des Verzeichnisses beizulegen. Diese Übersetzung wird vom Institut nicht überprüft, sondern direkt der WIPO weitergeleitet. Referenz bleibt folglich in allen Fällen die mit dem Gesuch eingereichte Liste, für Schweizer Gesuche also die französische Version.

b) In dieser Rubrik kann für das unter 8a) eingegebene Verzeichnis eine Einschränkung für einzelne der in der Ziffer 10 angegebenen Vertragsparteien beantragt werden. Diese Einschränkung muss in Französisch verfasst sein, auch wenn nur Vertragsparteien betroffen sind, die Englisch oder Spanisch als Arbeitssprache verwenden (Beispiel USA).

Diese Möglichkeit ist besonders interessant, wenn Vertragsparteien benannt werden, welche eine restriktivere Praxis in Bezug auf die Formulierung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen haben als das Institut. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) zu erwähnen, welches die Benutzer des Madrider Systems auf ihre in vielen Fällen von den anderen Ämtern abweichende Praxis hinsichtlich der Klassifikation hingewiesen hat. Die Praxis des USPTO kann mittels des Handbuchs von akzeptierbaren Waren und Dienstleistungen eruiert und das eingereichte Verzeichnis für die Benennung der USA entsprechend angepasst werden (für detaillierte Informationen siehe Informationsblatt der WIPO Nr. 24/2003).

10 Angabe der benannten Vertragsparteien

Mit der Benennung von Grossbritannien, Indien, Irland, Neuseeland und/oder Singapur bestätigt der Gesuchsteller ohne weitere Förmlichkeiten, dass er die vom englischen, indischen, irischen, neuseeländischen und singapurischen Markengesetz geforderte Absicht hat, die Marke in dem benannten Land oder in den benannten Ländern zu benutzen.

Sind die USA benannt, so muss obligatorisch das WIPO-Formular MM18 (auf Englisch, pdf 101 KB) "Declaration of intention to use the mark" (DIU) ausgefüllt und dem Antrag beigelegt werden. Wichtig: Damit das DIU gültig ist, müssen die vier Felder "Signature", "Signatory's Name", "Signatory's Title" und "Date of Execution" ausgefüllt werden.

Wird die Europäische Union benannt, so muss der Hinterleger eine zweite Arbeitssprache für eventuelle durch Dritte eingeleitete Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angeben. Diese zweite Sprache muss eine der fünf offiziellen Sprachen des EUIPO sein (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch). Die erste Sprache entspricht der Sprache, in welcher das internationale Gesuch bei der WIPO eingereicht wurde, also Französisch für Gesuche, welche via das Institut eingereicht werden. Für die zweite Sprache kann der Hinterleger eine der vier verbleibenden offiziellen Sprachen wählen.

Weiter kann bei der Benennung der Europäischen Union der so genannte „Zeitrang“ beansprucht werden. Dabei handelt es sich um die Beanspruchung früherer Markenhinterlegungen, für welche das Datum dieser älteren Hinterlegungen Geltung haben kann. Um diesen Anspruch zu erheben, muss der Hinterleger dem Gesuch um internationale Registrierung das offizielle WIPO-Formular MM17.

Zu Rubrik 10 c:

Schutzausdehnungen auf Staaten des Madrider Markenabkommens (10a) können nur gestützt auf eine erfolgte Markeneintragung verlangt werden. Schutzausdehnungen auf Vertragsparteien des Madrider Protokolls (10b) hingegen können gestützt auf ein Eintragungsgesuch oder eine Markeneintragung erfolgen. Internationale Gesuche, die gleichzeitig Staaten des Madrider Markenabkommens und Vertragsparteien des Madrider Protokolls benennen, können folglich nur gestützt auf eine nationale Markeneintragung erfolgen.

Indem Sie die Rubrik 10c) des Formulars ankreuzen, informieren Sie das Institut über Ihren Wunsch, Ihr internationales Gesuch, in dem nur Vertragsparteien des Madrider Protokolls benannt sind, der WIPO weiterzuleiten, ohne die Eintragung der Schweizer Basismarke abzuwarten. Der Vorteil dieser Möglichkeit besteht zwar insbesondere darin, den Prioritätsanspruch eines ersten früheren Gesuchs zu wahren, wenn die Eintragung der Basismarke nicht innerhalb der Prioritätsfrist (siehe Kapitel 2) möglich ist, birgt aber auch einige Risiken: Da das Institut eine materielle und formelle Prüfung der Schweizer Markengesuche durchführt, kann im Fall einer Zurückweisung des Gesuchs die internationale Registrierung ohne Rückerstattung der bereits bezahlten internationalen Gebühren gelöscht werden. Da die internationale Registrierung, die auf das internationale Gesuch zurückgeht, während fünf Jahren von der nationalen Basishinterlegung abhängt (Art. 6 MMA/MMP), führt die Verweigerung der nationalen Hinterlegung zur Löschung der internationalen Registrierung.

Ein internationales Gesuch auf der Basis einer nationalen Marke (einer nationalen Registrierung) ist ein Gesuch auf der Basis eines bereits geprüften Zeichens (die Prüfung, die gegebenenfalls zur Zurückweisung des Zeichens führen könnte, hat bereits stattgefunden). Damit steht dieses internationale Gesuch auf einer solideren Grundlage.

14 Unterschrift

Die originale Unterschrift für das Gesuch um internationale Registrierung ist nicht mehr obligatorisch (Art. 6 MSchV).