

Bern, den 27. Mai 2003

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Sie im Mai über Neuigkeiten aus der Markenwelt informieren zu dürfen. Das sind unsere Themen:

## **01 SWISS ARMY CHEESE (RKGE)**

### **02 WDL-Praxis**

## **03 Internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz**

### **01 SWISS ARMY CHEESE (RKGE)**

Weglassung des Schweizerkreuzes: wesentliche Änderung der Marke und Verschiebung des Hinterlegungsdatums?

Im Entscheid SWISS ARMY CHEESE (Wort-/Bildmarke) hat die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) entschieden, dass die Weglassung des Schweizerkreuzes nicht als wesentliche Zeichenänderung zu betrachten ist (RKGE, sic! 2002, 855f.). Das Schweizerkreuz ist vorliegend aufgrund seiner Grösse und seiner Position im Vergleich zur ganzen Marke unbedeutend. Die RKGE hat daher als Hinterlegungsdatum das Datum berücksichtigt, an dem die Beschwerdeführerin ihre hinterlegte Marke zum ersten Mal geändert hat und nicht dasjenige (spätere) Datum, an dem die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis zur Weglassung des Schweizerkreuzes gegeben hat.

Das Institut ist der Ansicht, dass der Verzicht auf das Schweizer Kreuz – unabhängig von seiner Grösse oder seiner Position - immer zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führen muss. Dies aus folgenden Gründen: Gemäss Art. 1 des Wappenschutzgesetzes (WSchG, SR 232.21) darf das Schweizerkreuz weder als Fabrik- und Handelsmarke noch als Bestandteil solcher Marken eingetragen werden. Könnte ein Hinterleger sein Prioritätsrecht aus einem Datum ableiten, an dem seine Marke nicht mit dem geltenden Recht (Art. 2 Bst. d MSchG) übereinstimmt, so würde sowohl gegen das Legalitätsprinzip als auch gegen Treu und Glauben verstossen werden. Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass die Verwendung des Schweizerkreuzes beim Konsumenten Erwartungen bezüglich der Herkunft der so gekennzeichneten Waren erweckt. Durch den Verzicht auf das Schweizerkreuz erweitert sich der Schutzzumfang der Marke, denn ohne diesen Herkunftshinweis müssen die Waren des Hinterlegers nicht mehr zwingend schweizerischer Herkunft sein (s. Ziff. 2.3.12. der Richtlinien für die Markenprüfung: <http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j11000.pdf>). Das Institut sieht daher keinen Anlass seine aktuelle Praxis zu ändern.

### **02 WDL-Praxis**

Die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) hat ihre Praxis bezüglich der Internetdienstleistungen "location de temps d'accès à un site web" und "location de temps d'accès à une banque de données" in Klasse 42 geändert.

Eine Diskussion dieser Begriffe anlässlich einer Tagung des Fachausschusses für Klassierungsfragen hat gezeigt, dass verschiedene Ämter sie als Telekommunikationsdienstleistungen ansehen und in Klasse 38 einteilen. Die OMPI hat daraufhin beschlossen, in Zukunft eine Präzisierung zu verlangen, ob es sich um eine Telekommunikationsdienstleistung oder eine Informatikdienstleistung handelt. Mit dem Zusatz (services de télécommunication) in Klasse 38 oder (services informatiques) in Klasse 42 werden die Begriffe zukünftig in beiden Klassen akzeptiert.

Wir haben diese Praxisänderung genutzt, um unsere Webseite (<http://www.ige.ch/D/marke/pdf/m12101.pdf>) bezüglich der Klassierung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet sowie unsere Datenbank (<http://wdl.ige.ch/>) zu überarbeiten.

### **03 Internationale Registrierung mit Schutzausdehnung Schweiz Präzisierung der Institutspraxis**

Stimmt der Markeninhaber oder dessen Vertreter einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu oder schlagen sie eine solche vor, teilt das Institut der OMPI diese partielle Schutzverweigerung ohne Rechtsmittelbelehrung im Sinne von Regel 17.5)a) iii) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO) mit. Neben einer eindeutigen Verfahrensbeschleunigung, wird hier die nationale Praxis der internationalen angeglichen. Stimmt der Markeninhaber einer vom Institut vorgeschlagenen Einschränkung zu oder nimmt das Institut die beantragte Einschränkung an, wird dies der Vertreterschaft nicht mehr mittels Zwischenverfügung eröffnet, sondern vielmehr wird das Verfahren durch die Mitteilung der partiellen Schutzverweigerung ohne Rechtsmittelbelehrung im Sinne von Regel 17.5)a)iii) GAFO beendet. Der Markeninhaber oder dessen Vertreter hat die Möglichkeit sich mittels Wiedererwägung der Einschränkung zu widersetzen.

Mit den besten Grüßen

Philip Thomas

Falls Sie den Newsletter nicht mehr wünschen, können Sie sich hier abmelden: <http://www.ige.ch/D/marke/m201.htm>