

Bern, den 29. August 2003

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die August-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung zustellen zu dürfen. Die Themen:

- 01 Urteil LIBERTEL und die Institutspraxis**
- 02 Seminar "Madrider System: Quo Vadis?"**
- 03 Neue Beitritte zum Madrider System**
- 04 MMP - Bezahlung des zweiten Teils der individuellen Gebühren für Japan**
- 05 MMA - China - Rückzug der Erklärung betreffend Art. 14.2) lit.d MMA**
- 06 Formulare**

01 Urteil LIBERTEL des Europäischen Gerichtshofs und die Institutspraxis

Das [Benelux-Markenamt](#) hat die Eintragung der Farbe "orange" für die Klasse 9 (Telekommunikationsgeräte) sowie die Klassen 35 bis 38 (Telekommunikationsdienstleistungen) abgelehnt. Hiergegen richtet sich die Kassationsbeschwerde vor dem "Hoge Raad der Nederlanden". Die Beschwerdeinstanz hat dem Europäischen Gerichtshof ([EuGH](#)) vier Fragen zur Vorabentscheidung betreffend die Auslegung von Art. 3 der Richtlinie 89/104/EWG unterbreitet. Am 6. Mai 2003 erging ein Urteil in dieser Angelegenheit (Urteil LIBERTEL, Rechtssache C-104/01). Im Rahmen der Prüfung dieser vier Fragen hat sich der EuGH mit verschiedenen Punkten betreffend die "abstrakte Farbmarke" auseinandergesetzt.

Wie bereits im Urteil Sieckmann (Urteil vom 2. Dezember 2002, Rechtssache C-273/00) hat der EuGH festgehalten, dass eine Farbmarke in formeller Hinsicht grafisch darstellbar sein muss. Die grafische Darstellbarkeit ist gegeben, sofern die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Bei der Hinterlegung von Farbmarken wird das Institut in Anwendung von [Art. 10 MSChV](#) weiterhin verlangen, dass die folgenden drei Voraussetzungen gegeben sind: die Angabe des Farbanspruchs, die Definition des Farbanspruchs mittels eines anerkannten Farbstandards (Pantone, RAL) und der Vermerk, dass es sich um eine Farbmarke handelt ([Richtlinien für die Markenprüfung](#), Kapitel 2.3.2.7).

In materieller Hinsicht hat der EuGH eingangs festgehalten, dass eine Farbe als solche (d.h. ohne räumliche Begrenzung) geeignet ist, die Anforderungen an eine Marke im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 89/104 zu erfüllen. Er hat sodann bestätigt, dass ein Zeichen, das aus einer solchen Farbe besteht, vom massgeblichen Publikum nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke. Nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels wird eine Farbe als solche grundsätzlich nicht

als Mittel der Identifizierung verwendet. Der EuGH folgert: "Dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, ist nur unter aussergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der Markt sehr spezifisch sind" (Erw. 66 des Urteils).

Das Institut nimmt einen ähnlichen Standpunkt wie der EuGH ein: sofern abstrakte Farbmarken markenfähig im Sinne von Art. 1 MSchG sind, verfügen sie in der Regel über keine ursprüngliche Unterscheidungskraft (RiLi, Kap. 4.6.1.). Es bedarf erst eines Gewöhnungsprozesses beim massgeblichen Publikum, damit eine Farbmarke als durchgesetzte Marke (Art. 2 MSchG) eingetragen werden kann. Die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke kann in der Schweiz daher nur mittels einer demoskopischen Umfrage nachgewiesen werden. Die Eintragung einer Farbmarke ohne Verkehrsdurchsetzung ist nur in Ausnahmefällen vorstellbar. Der Umstand, dass das Zeichen nur für eine begrenzte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen hinterlegt wurde, ist nicht ausreichend.

02 Seminar "Madrider System: Quo Vadis?"

Am 14. Oktober 2003 organisiert das Institut in den eigenen Räumlichkeiten an der Einsteinstrasse 2 in Bern ein halbtägiges Seminar zu diesem Thema (auf deutsch). Das Zielpublikum sind MarkenexpertInnen, Paralegals und Administrativpersonal aus dem Markenbereich. Die Kosten betragen Fr. 250.- (inklusive Tagungsunterlagen und anschliessendem Aperitif).

Das Madrider System hat sich in den letzten Jahren als einfache Möglichkeit der internationalen Markenhinterlegung immer rascher entwickelt. Mit der Revision der Gemeinsamen Ausführungsordnung im Jahre 2002 wurden die Verfahren teilweise vereinfacht und neue Möglichkeiten eröffnet. Durch den Beitritt von immer mehr Ländern wird das System für den Benutzer noch attraktiver. Aus Anlass des Beitritts der USA zum Madrider System wird angestrebt, die TeilnehmerInnen auf den neusten Stand zu bringen und praktische Hinweise zum Gebrauch des Systems zu vermitteln.

Weitere Details sowie das Programm werden auf www.ige.ch unter "[News](#)" veröffentlicht.

03 Neue Beitritte zum Madrider System

- Zypern ist sowohl dem Madrider Abkommen (MMA) wie auch dem Madrider Protokoll (MMP) beigetreten. Zwischen der Schweiz und Zypern findet das MMA Anwendung. Inkrafttreten auf den 4.11.2003.
 - Das MMP tritt am 2.11. 2003 für die USA in Kraft. Die Höhe der individuellen Gebühren ist noch nicht bekannt.
- Für zusätzliche Erläuterungen konsultieren Sie die offiziellen Informationsblätter der [OMPI](#).

04 MMP - Bezahlung des zweiten Teils der individuellen Gebühren für Japan

Das Verfahren zur Bezahlung dieser Gebühren gestaltet sich wie folgt: Falls

die internationale Marke in Japan zum Schutz zugelassen wird, teilt das Japanische Amt dem Markeninhaber oder seinem Vertreter via OMPI die Schutzgewährung mit. Die OMPI schickt daraufhin dem Inhaber oder dessen Vertreter eine Mitteilung mit Frist zur Bezahlung des fälligen zweiten Teils der Gebühren. Die Bezahlung dieser Gebühren muss direkt bei der OMPI und nicht via Institut erfolgen.

05 MMA - China - Rückzug der Erklärung betreffend Art. 14.2) lit.d MMA

China hat seine Erklärung gemäss Art.14.2) lit.d MMA zurückgezogen. Gemäss dieser Erklärung war eine nachträgliche Schutzausdehnung auf China nicht möglich, wenn die internationale Marke vor dem Beitritt Chinas zum MMA (d.h. vor dem 14.10.1989) eingetragen wurde. Mit dem Rückzug der Erklärung durch China fällt diese Einschränkung weg.

06 Formulare

Die Formulare der Markenabteilung werden regelmässig aktualisiert. Die überarbeiteten Vorlagen wurden nutzerfreundlicher gestaltet und sind [abrufbar](#).

Mit den besten Grüssen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst

Dieser Newsletter wird niemals unverlangt versendet. Um den Newsletter abzubestellen, klicken Sie auf folgenden [Link](#).