

Bern, den 24. September 2003

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die September-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung vorlegen zu dürfen. Die Themen im Ueberblick:

01 Praxis betreffend die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe (PRO)

02 Verurteilung wegen Urkundenfälschung

03 e-filing

04 Intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Institut und dem HABM

05 Verfahrensabläufe in der Markenprüfung

06 Seminar "Madriдер System: Quo Vadis?"

01 Praxis betreffend die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe mit dem Wortelement PRO - (RKGE Entscheide PROROOT vom 5. Juni 2003, MA-AA 18-02 und PROCHECK vom 28. Juni 2003, MA-AA 21-02)

Die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) hat sich in zwei Entscheiden zum beschreibenden Charakter von Wortkombinationen mit dem Wortelement "PRO" geäussert. Im Entscheid PROROOT hielt die RKGE fest, dass das Zeichen vom Zielpublikum der Waren in Klasse 5 im Sinne von "für die Wurzel" verstanden wird und somit direkt die Verwendung der Waren beschreibt. In der Entscheidung PROCHECK urteilte die RKGE, dass selbst wenn man das Zeichen im Sinne von "für die Kontrolle/die Überwachung" verstehen würde, dieses keinen eindeutigen Sinngehalt für das Fachpublikum ergeben würde.

In beiden Entscheiden hat die RKGE bestätigt, dass dem Wortelement PRO mehrere Bedeutungen zukommen, wobei die Begriffe FÜR und PROFIL im Vordergrund stehen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie das Zielpublikum wurde festgehalten, dass PRO in diesen Wortkombinationen im Sinne von FÜR verstanden wird. In gleicher Weise erachtet auch das Institut die Bedeutungen FÜR und PROFIL als direkt verständlich, je nach Wortkombination und in Frage stehender Waren und Dienstleistungen.

Anders als im Entscheid PROCONTROL vom 15. September 1995, in dem noch festgehalten wurde, dass PRO unbestimmt und unüblich ist, hat die RKGE diesen Begriff breiter ausgelegt. Sie bestätigt damit die Praxis des Instituts bezüglich des Ausdrucks PRO, den Sie auch im [Verzeichnis](#) der problematischen Bezeichnungen finden können.

02 Verurteilung wegen Urkundenfälschung

Das Strafgericht La Chaux-de-Fonds hat am 13. Juni 2003 einen Angeschuldigten wegen Urkundenfälschung zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Verurteilte hatte Dokumente des Instituts gefälscht, um

seinen Geschäftspartner glauben zu lassen, er habe zu dessen Gunsten ungefähr zehn Marken hinterlegt. Der Geschäftspartner wurde dadurch veranlasst, dem Verurteilten bedeutende Geldsummen zu überweisen. Das Institut erhielt Kenntnis von diesen Fakten durch das Opfer und hat beschlossen, sich neben dem Geschädigten als Privatkläger zu konstituieren. Das Institut duldet solche Machenschaften, die sowohl sein Image schädigen als auch den Interessen seiner Kunden zuwiderlaufen, nicht. Es bringt systematisch jede Fälschung von Dokumenten, von der es Kenntnis erhält, bei den Strafverfolgungsbehörden zur Anzeige. Ein gleichartiger Fall ist zur Zeit in einem anderen Kanton hängig.

03 E-filing

Markenschutz hat eine lange Tradition in der Schweiz: 1880 wurde die erste Marke hinterlegt, im Sommer 2002 konnte die 500'000ste Marke im Schweizer Markenschutzregister eingetragen werden. Ganz im Sinne des Service public bietet das Institut seit Ende Oktober 2002 allen Kunden die Möglichkeit, Marken [online](#) zu hinterlegen. Wurden im ersten Monat nach dem Aufschalten der Website bereits 11 % der Anmeldungen auf elektronischem Weg vorgenommen, gelangte nach nur zwei Monaten bereits jedes vierte Gesuch über diesen Weg ans Institut. Die Durchschnittswerte für Mai, Juni und Juli 2003 liegen über 40 %; im Mai konnten gar erstmals mehr Hinterlegungen via Internet als auf dem Postweg verzeichnet werden. Die Bandbreite der Online-Anmelder reicht denn auch vom Einmalhinterleger über KMU und Grossunternehmen bis hin zu vermittelnden Markenanwaltbüros.

04 Intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Institut und dem HABM

Ein Mitarbeiter der Markenabteilung arbeitet seit dem 1. September für zwei Jahre als abgeordneter nationaler Sachverständiger beim HABM in Alicante. Er hat während drei Jahren als Prüfer und Widerspruchsjurist gearbeitet und wird nunmehr sein Wissen beim HABM einbringen und gleichzeitig den Wissenstransfer zwischen dem Institut und dem HABM sicherstellen. Ein weiterer Mitarbeiter wird voraussichtlich nächstes Jahr in Alicante anfangen.

Das Institut kann durch diese neue Form der Zusammenarbeit noch besser die [Entwicklung des Markenrechts](#) in Europa verfolgen. Das Institut hält weiterhin an seinen Prüfungskriterien fest. Es lässt sich aber, wo dies angebracht erscheint, durch die Kriterien des HABM inspirieren.

05 Verfahrensabläufe in der Markenprüfung

Auf Kundenwunsch ruft das Institut die wesentlichen Abläufe im Rahmen der Markenprüfung in Erinnerung:

1. Das Institut teilt im Rahmen des Möglichen alle Zurückweisungsgründe in einer ersten Beanstandung mit ("refus provisoire" bei IR-Marken);
2. sofern das Hinterlegungsgesuch nach der Stellungnahme des Hinterlegers/Vertreters nicht zugelassen werden kann, hält das Institut seine Gründe in einer "Festhaltung" fest;

3. eine beschwerdefähige Verfügung wird erlassen, wenn der Hinterleger/Vertreter keine neuen, stichhaltigen Argumente vorbringt.

06 Seminar "Madriider System: Quo Vadis?"

Das Programm zum Seminar vom 14. Oktober 2003 finden Sie auf unserer Website www.ige.ch unter der Rubrik "[Schulung](#)".

Bis zum nächsten Newsletter grüsse ich Sie herzlich

Philip Thomas

Verantwortlicher Kundendienst

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