

Bern, den 28. November 2003

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 Berücksichtigung von Voreintragungen
- 02 Besonderheiten des Madrider Systems
- 03 Neues Mitglied im Madrider System
- 04 Preis für den besten elektronischen Auftritt
- 05 Archiv Newsletter

01 Gleichbehandlung und Berücksichtigung von schweizerischen und ausländischen Voreintragungen bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)

Um das Fehlen absoluter Ausschlussgründe zu belegen, berufen sich die Hinterleger und Vertreter häufig auf schweizerische oder ausländische Voreintragungen. Das Institut berücksichtigt solche Voreintragungen nur sehr restriktiv und möchte hiermit seine diesbezügliche Praxis in Erinnerung rufen.

Schweizerische Voreintragungen

Der Gleichbehandlungsgrundsatz verlangt, dass Sachlagen, die ohne weiteres vergleichbar sind, auch gleich behandelt werden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung besteht aber nur, wenn das Recht richtig angewandt worden ist. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz lässt sich also kein Recht auf Gleichbehandlung mit Einzelfällen ableiten, die von der Praxis abweichen. Die Gleichbehandlung im Unrecht wird nur ausnahmsweise zugestanden, wenn das Institut das Recht in mehreren Fällen unkorrekt angewandt hat und unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner rechtswidrigen Praxis festhalten will.

Gemäss ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz der Gleichbehandlung bei der Markenprüfung restriktiv anzuwenden. Tatsächlich können sich bereits geringfügige Unterschiede signifikant auf die Unterscheidungskraft auswirken und zu Sachlagen führen, die nicht vergleichbar sind. Darüber hinaus ist bei einer Kombination von Elementen des Gemeingutes der Gesamteindruck massgebend und nicht die Betrachtung der Einzelelemente. So können Entscheide betreffend des beschreibenden Charakters oder der Unterscheidungskraft von früheren Entscheiden abweichen, auch wenn sie vordergründig vergleichbar erscheinen. Erwähnenswert ist schliesslich auch, dass sich das Institut nur mit grosser Zurückhaltung über bereits eingetragene Marken ausspricht, da dies den Interessen Dritter zuwiderlaufen könnte. Folgende Kriterien können unter anderem bei der Bestimmung ob die Sachlagen vergleichbar sind, angewandt werden:

- Identität der betroffenen Waren und Dienstleistungen
- Identität der für die Zeichenbildung benützten Wörter
- Länge der Wortkombination
- Gleiche Sprachzugehörigkeit der verwendeten Zeichenelemente
- Sinngehalt der Wortkombination

Ausländische Voreintragungen

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht.

Gemäss ständiger Rechtsprechung und Lehre haben ausländische Entscheide für das Institut keine präjudizielle Wirkung. Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Deshalb kann die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes von derjenigen des Institutes je nach Zeichenart, nationalen Gegebenheiten und aufgrund der unterschiedlichen Sprachkenntnisse des betroffenen Publikums abweichen. Anzuführen bleibt, dass das Institut aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes an seine Praxis gebunden ist. Eine ausländische Eintragung kann nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht der Praxis des Instituts entspricht, was bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr bei geografischen Herkunftsangaben oft zutrifft.

Einer ausländischen Entscheidung kann höchstens Indizwirkung zukommen, wenn die Gründe, welche zur Eintragung führten, ersichtlich sind. Dies dürfte aber nur selten der Fall sein.

02 Besonderheiten des Madrider Systems

Gewisse Bestimmungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (nachfolgend Gemeinsame Ausführungsordnung) erlauben es, den Inhalt des Gesuches um internationale Registrierung bereits bei der Gesuchstellung mit Bezug auf einen oder mehrere bezeichnete Vertragsstaaten zu präzisieren. Dem Inhaber stehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten offen:

- Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen mit Bezug auf einen oder mehrere der bezeichneten Vertragsstaaten. Diese Möglichkeit ist insbesondere von Interesse, wenn die bezeichneten Staaten eine restriktive Praxis bei der Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen verfolgen. Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika (USPTO) hat die Anwender auf seine diesbezügliche Praxis aufmerksam gemacht, welche von anderen Ämtern abweichen kann. Aufschluss über die Praxis des USPTO gibt das "Acceptable Identification of Goods and Services Manual" (<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/gsmmanual>). Falls die Bezeichnungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu weit gefasst sind, kann das Gesuch um internationale Registrierung

eingeschränkt werden (nähere Angaben können dem "avis d'information" Nr. 24/2003 der OMPI entnommen werden:

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2003/madrid_2003_24.pdf (pdf, 21.5 KB))

- Einreichung einer Übersetzung der Marke gemäss Regel 9.4)b)iii) der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Weder das Internationale Büro noch das Institut überprüfen die Übersetzung (Regel 6.4)b) der Gemeinsamen Ausführungsordnung).
- Einreichung einer englischen Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäss Regel 6.4)a) der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Bei Unstimmigkeiten ist das Verzeichnis des Gesuches um internationale Registrierung, d.h. für die Schweiz das Verzeichnis in französischer Sprache, ausschlaggebend.

03 Neues Mitglied im Madrider System

Iran ist sowohl dem Madrider Abkommen (MMA) wie auch dem Madrider Protokoll (MMP) beigetreten. Zwischen der Schweiz und dem Iran findet das MMA Anwendung. Inkrafttreten auf den 25.12.2003. Für zusätzliche Erläuterungen konsultieren Sie das offizielle Informationsblatt Nr. 20/2003 der OMPI:

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2003/madrid_2003_20.pdf (pdf, 91.8 KB)

04 Preis für den besten elektronischen Auftritt

Das Institut gewinnt den Electronic-Government Preis der Bedag Informatik AG. Die Jury kam zum Schluss, dass der Webauftritt des Instituts hinsichtlich Design, Gestaltung und Sicherheit im Bereich "Bundesämter" schweizweit überragt. Weitere Informationen in der Pressemitteilung der Bedag Informatik AG: <http://www.ige.ch/D/news/2003/pdf/n107d.pdf> (pdf, 62.1 KB)

05 Archiv Newsletter

Die Newsletter der Markenabteilung sind jetzt auf der Webseite des Instituts unter <http://www.ige.ch/D/news/n1.htm> abrufbar.

Mit den besten Grüssen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst

Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, [klicken Sie bitte hier.](#)