

Bern, den 19. Dezember 2003

Sehr geehrte Damen und Herren

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

[01 Verlängerung von Kollektivmarken](#)

[02 Die notorisch bekannte Marke im Widerspruchsverfahren](#)

[03 Neue Begriffe der Nizza-Klassifikation](#)

[04 Workshop des HABM zur Markenprüfungspraxis](#)

01 Verlängerung von Kollektivmarken

Gemäss [Art. 76 Abs. 2 lit. e](#) MSchG unterliegt die erste Verlängerung der Eintragung von Kollektivmarken den gleichen Formvorschriften wie eine Hinterlegung. Dies bedeutet, dass für vor dem 1. April 1993 hinterlegte Kollektivmarken bei der erstmaligen Verlängerung ein Markenreglement über den Gebrauch einzureichen ist, welches den Anforderungen von [Art. 23 Abs. 3 und 4 MSchG](#) genügt. Andernfalls wird das Institut das Verlängerungsgesuch zurückweisen ([Art. 30 Abs. 2 lit. d](#) MSchG in Verbindung mit [Art. 76 Abs. 2](#) MSchG).

[Art. 76 Abs. 2](#) MSchG hat bei der Verlängerung von internationalen Markenregistrierungen nicht die gleichen Auswirkungen, da das Institut am Verlängerungsverfahren nicht beteiligt ist ([Art. 7](#) des Madrider Abkommens und des Protokolls zu diesem Abkommen). Das Institut ist nämlich nicht befugt, den Verlängerungsantrag einer internationalen Marke zurückzuweisen, weil kein Reglement eingereicht wurde oder dieses den Anforderungen des MSchG nicht genügt. Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass das Fehlen eines solchen Reglements im Streitfall die Nichtigkeit der Marke zur Folge haben kann ([Art. 25](#) in Verbindung mit [Art. 44 Abs. 2](#) MSchG). Bei der Verlängerung von internationalen Registrierungen von Kollektiv- oder Garantimarken (certification mark) mit Schutzwirkung für die Schweiz, welche vor dem 1. April 1993 hinterlegt wurden, wird daher dringend empfohlen, dem Institut direkt ein Reglement über den Gebrauch der Marken einzureichen, welches den Anforderungen von [Art. 23](#) MSchG genügt.

Im Übrigen wird das Institut ab Beginn des kommenden Jahres überprüfen, ob bei allen seit dem 1. April 1993 verlängerten Eintragungen von Kollektivmarken ein Reglement eingereicht wurde. Bei Fehlen des Reglements wird das Institut die Inhaber persönlich anschreiben und sie zur nachträglichen Einreichung des Reglements auffordern. Diese Initiative stellt eine Dienstleistung des Instituts im Interesse der Kunden dar, welche das Institut in keiner Art und Weise verpflichtet.

02 Die notorisch bekannte Marke im Widerspruchsverfahren

(für den vollständigen Beitrag klicken Sie bitte [hier](#))

03 Neue Begriffe der Nizza-Klassifikation

Anlässlich der 19. Tagung des Expertenkomitees des besonderen Verbands von Nizza für die Klassierung von Waren und Dienstleistungen im Oktober 2003 wurde unter anderem beschlossen, neue Begriffe in die Nizzaklassifikation aufzunehmen. Obwohl diese Begriffe erst in der 9. Auflage, welche voraussichtlich Anfang 2007 in Kraft treten wird, aufgenommen werden, wird das Institut diese bereits jetzt in allen Verfahren akzeptieren. Anlässlich dieser Tagung wurden auch Löschungen, Umklassierungen und Modifikationen von bereits in der 8. Auflage vorhandenen Begriffen beschlossen. Diese Änderungen werden jedoch erst mit dem in Kraft treten der 9. Auflage berücksichtigt werden können. Die neuen Begriffe werden in die Datenbank des WDL-Tools aufgenommen und sind unter <http://wdl.ige.ch> abrufbar. Das Protokoll (rapport) der Tagung ist unter <http://www.wipo.org/classifications/fr/index.html> zu finden.

Die Aufnahme der unten stehenden Begriffe führt beim Institut zu einer Praxisänderung:

- "Elektrische Energie" wird neu der Klasse 4 statt 1 zugeteilt und
- "Registrierung von Domainnamen" neu der Klasse 42 statt 35.

04 Workshop des HABM zur Markenprüfungspraxis

Der regelmässige Austausch auf Expertenebene zwischen dem HABM und dem Institut hat dieses Jahr im Rahmen eines vom [HABM](#) organisierten gemeinsamen Workshops mit den [EU-Mitgliedsstaaten](#) und den [EFTA-Ländern](#) stattgefunden. Anlässlich dieses Arbeitstreffens in Alicante vom 23. bis 24. Oktober 2003, an dem seitens des Instituts eine Markenjuristin und ein Markenjurist teilgenommen haben, wurden während zweier Tage neun ausgewählte Themen aus dem Bereich der Markenprüfung und des Widerspruchsverfahrens besprochen. Es ging unter anderem um Bewegungsmarken, Hologramme und abstrakte Farbmarken (EuGH-Urteil [C-104/01 Libertel](#)), um Formmarken (EuGH-Urteil [C-53/01](#) - [C-55/01 Linde/Winward/Rado](#)), um einen Vergleich des EuGH-Urteils [C-383/99 Baby-dry](#) mit den Schlussanträgen in der Rechtssache [C-191/01 Doublemint](#), um die Bedeutung grafischer Elemente bei beschreibenden Zeichen und um Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen. Das Schwergewicht lag auf der abwechslungsweisen Präsentation konkreter Fälle aus der Praxis durch die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Ämter, wobei genügend Raum blieb, um einzelne Punkte gemeinsam zu diskutieren und zu vertiefen.

Für das Institut war dieser Austausch mit dem HABM und den nationalen Ämtern, wie namentlich dem [DPMA](#) und dem [UKPTO](#), ausgesprochen interessant und informativ. Der Workshop hat insbesondere gezeigt, dass sich die europäischen Ämter überwiegend mit den gleichen Herausforderungen im Bereich der Umsetzung des Markenrechts in die Praxis befassen. Entsprechend ist diese neue Form der Zusammenarbeit

zwischen HABM, EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Ländern durchwegs positiv zu beurteilen. Nächstes Jahr soll erneut ein solcher Workshop stattfinden.

[Zurück zu der Inhaltsangabe](#)

[Mit weihnachtlichen Grüßen](#)

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst

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

Pour vous désabonner, cliquez ici.

Per disdire l'abbonamento, cliccate qui.

To Unsubscribe, please click here.