

Newsletter 2004/08 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung
Bern, den 31. August 2004

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 **Seminar „Beitritt der EU zum MMP“**
- 02 **Bearbeitung der „avis d’irrégularités“**
- 03 **Website**

01 Seminar „Beitritt der EU zum MMP“

Die Europäische Union tritt dem Madrider Protokoll am 1. Oktober 2004 bei. Die Verbindung der Systeme der Gemeinschaftsmarke und der internationalen Registrierung öffnet neue Perspektiven im Hinblick auf Markenschutzstrategien. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) organisieren am **25. November 2004** gemeinsam ein halbtägiges Seminar in Zürich, an dem die praktischen Aspekte und die Auswirkungen des Beitritts erläutert werden. Programm und Anmeldeformular dieses speziell auf die schweizerischen Vertreter und Unternehmen zugeschnittenen Seminars werden bis Ende September zur Verfügung stehen und mit dem nächsten Newsletter kommuniziert.

Am 7. Oktober 2004 organisiert das HABM zusammen mit der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf eine Konferenz, um das Inkrafttreten des Madrider Protokolls für die [Europäische Union](#) gebührend zu würdigen.

02 Bearbeitung der „avis d’irrégularité“

Gemäss den Regeln 11 bis 13 der Gemeinsamen Ausführungsordnung (GAFO) zum Madrider Abkommen (MMA) und zum Madrider Protokoll (MMP) erlässt die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) bei mangelhaften Gesuchen betreffend die internationalen Registrierungen so genannte „avis d’irrégularités“, in welchen jeweils der Mangel erläutert sowie die Verantwortlichkeiten für dessen Behebung aufgeführt werden.

Es gilt hierbei zu unterscheiden zwischen jenen Mängeln, die die Klassifikation oder die Angabe der Waren und Dienstleistungen betreffen (Regeln 12 und 13 GAFO) sowie den restlichen Mängeln gemäss Regel 11 GAFO. Im Folgenden wird nur auf die Verfahren bei Mängeln bezüglich der Klassifikation und der Angabe von Waren und Dienstleistungen bei Gesuchen um internationale Registrierung eingegangen.

- **Generelles**
Grundsätzlich müssen alle Stellungnahmen zu den „avis d'irrégularités“ gemäss den Regeln 12 und 13 GAFO an die Ursprungsbehörde resp. das Institut gerichtet werden. Direkt an die WIPO gerichtete Korrespondenz des Hinterlegers oder dessen Vertreter werden zurückgesandt.
- **Mängel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen (Regel 12 GAFO)**
Kommt die WIPO zum Schluss, dass die eingereichte Warenliste nicht der Klassifikation von Nizza entspricht, unterbreitet sie dem Institut sowie dem Hinterleger resp. dessen Vertreter einen Vorschlag zur korrekten Einteilung (Regel 12 Abs. 1 lit. a GAFO). Gegebenenfalls wird auch der Betrag der aufgrund der vorgeschlagenen Klassifikation anfallenden Gebühren angegeben (Regel 12 Abs. 1 lit. b GAFO). Nach Erhalt des Vorschlages der WIPO nimmt das Institut mit dem Hinterleger oder dessen Vertreter Kontakt auf und erarbeitet gemeinsam mit diesem eine Stellungnahme zu Handen der WIPO. Die Frist für deren Einreichung beträgt drei Monate ab dem Datum der Mitteilung der WIPO (Regel 12 Abs. 2 GAFO). Hat die WIPO nach zwei Monaten keine Stellungnahme erhalten, so wiederholt sie in einem Mahnschreiben ihren Vorschlag (Regel 12 Abs. 3 GAFO). Zieht die WIPO aufgrund der durch das Institut eingereichten Stellungnahme den Vorschlag zurück, oder ändert sie die Warenliste entsprechend ab, teilt sie dies mittels Eintragungsbestätigung mit (Regel 12 Abs. 4 und 5 GAFO). Hält die WIPO hingegen an ihrem Standpunkt fest, so meldet sie dies dem Institut und dem Hinterleger resp. dessen Vertreter (Regel 12 Abs. 6 GAFO). Der definitive Entscheid über die Klassifikation der Waren- und Dienstleistungen liegt somit bei der WIPO (Regel 12 Abs. 9 GAFO). Die durch die Änderungen der Waren- und Dienstleistungsliste anfallenden zusätzlichen Gebühren müssen innert der vom Institut mittels einer zusätzlichen Rechnung angesetzten Frist beim IGE bezahlt werden. Andernfalls gilt das Gesuch um internationale Registrierung als zurückgenommen (Regel 12 Abs. 7 lit. a und b GAFO). Zu beachten ist ferner, dass die Bereinigung der Warenliste innert der ursprünglich angesetzten Frist von drei Monaten erfolgen muss, also keine zusätzlichen Fristen angesetzt werden.
- **Mängel in Bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen (Regel 13 GAFO)**
Ist die WIPO der Auffassung, dass Waren oder Dienstleistungen im internationalen Gesuch mit einem Begriff angegeben sind, der gemäss Klassifikation zu unbestimmt resp. unverständlich oder sprachlich unrichtig ist, teilt sie dies dem Institut mit und benachrichtigt gleichzeitig auch den Hinterleger beziehungsweise seinen Vertreter (Regel 13 Abs. 1 GAFO). In dieser Mitteilung kann die WIPO einen Vorschlag unterbreiten oder die Streichung des Begriffs empfehlen. Nach Erhalt des Vorschlags der WIPO nimmt das Institut mit dem Hinterleger oder seinem Vertreter Kontakt auf und erarbeitet gemeinsam mit diesem eine Stellungnahme. Das Institut kann innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Mitteilung der WIPO einen Vorschlag zur Behebung des Mangels machen (Regel 13 Abs. 2 lit. a GAFO). Wird innerhalb dieser Frist kein für die WIPO annehmbarer Vorschlag unterbreitet, wird der Begriff wie im

Gesuch angegeben in die internationale Registrierung aufgenommen und mit dem Zusatz versehen, dass aus Sicht der WIPO der Begriff für die Zwecke der Klassifikation zu unbestimmt resp. unverständlich oder sprachlich unrichtig ist (Regel 13 Abs. 1 lit. b GAFO).

03 Website

Es folgen Informationen von unserem Webassistenten:

- Auf unserer Homepage finden Sie das [Verzeichnis](#) der geschützten Abkürzungen gemäss dem [Bundesgesetz](#) vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen. Die aktuellsten Einträge entnehmen Sie bitte dem [Bundesblatt](#).
- Das Archiv „Newsletter“ der Markenabteilung finden Sie auf der Homepage unter [News](#). Wo finde ich die Info? Die [Search](#)-Funktion ist Ihnen bei der Suche behilflich.
- Unter <http://www.ip4all.ch> bietet das Institut ab sofort seine auf dem Internet angebotenen Informationen in behindertengerechter Weise an und erfüllt damit die für Bundesbehörden bestehenden gesetzlichen Vorgaben.

Mit den besten Grüssen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst