

Newsletter 2004/09 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung
Bern, den 24. September 2004

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 Seminar „Beitritt der EU zum MMP“
- 02 Inhaberadresse bei Gesuchen um internationale Registrierung
- 03 Automatische Markenverlängerung
- 04 Gesuchsentwicklung bei der Markenhinterlegung

01 Seminar „Beitritt der EU zum MMP“ - 25.11.04

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, finden Sie [hier](#) das vollständige Programm des 1/2-tägigen Seminars in Zürich.

02 Inhaberadresse bei Gesuchen um internationale Registrierung

Das Institut ruft in Erinnerung, dass sich bei Gesuchen um internationale Registrierung, auf welche das Madrider Abkommen anwendbar ist, die Bestimmung des Ursprungslandes nach den Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 3 MMA („Kaskade“) richtet. Als Ursprungsland gilt gemäss dieser Vorschrift:

- a) Jede Vertragspartei des Abkommens, in welcher der Hinterleger, der eine natürliche oder juristische Person sein kann, eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende **gewerbliche oder Handelsniederlassung** hat.
- b) Das Land des Madrider Abkommens, in welchem der Hinterleger seinen **Wohnsitz** hat, wenn keine solche Niederlassung in einer Vertragspartei besteht.
- c) Bestehen weder eine Niederlassung noch ein Wohnsitz in einer Vertragspartei des Abkommens, die Vertragspartei des Abkommens, deren **Staatsangehörigkeit** der Hinterleger besitzt.

Wenn ein Gesuch um internationale Registrierung beispielsweise als Inhaberadresse eine „c/o-Anschrift“ enthält und keine zusätzlichen Angaben gemacht oder Unterlagen eingereicht werden, fordert das Institut den Hinterleger in Präzisierung seiner bisherigen Praxis auf, sich zur Einhaltung der Kaskade gemäss Art. 1 Abs. 3 MMA zu äussern. Dem Hinterleger steht es frei, Unterlagen einzureichen, welche bestätigen, dass eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung gegeben ist oder diesen Sachverhalt ausdrücklich schriftlich zu bestätigen. Dieses Vorgehen erfolgt im Interesse des Hinterlegers und soll ihn davor schützen, dass die internationale Registrierung im Konfliktfall vor ausländischen Gerichten wegen Verletzung von Art. 1 Abs. 3 MMA für ungültig erklärt wird.

03 Automatische Markenverlängerung

Seit Anfang September 2004 hat das Institut keine Mitteilungen über den Ablauf der Marken-Gültigkeitsdauer mehr verschickt. Der Grund liegt in der Einführung der automatischen Markenverlängerung (AMV). Die AMV hat zum Ziel, den Markeninhabern die Verlängerung der Schutzdauer wesentlich zu vereinfachen, indem die Möglichkeit geschaffen wird, dies mit einem Minimum an Korrespondenz in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Die AMV bringt folgende Vereinfachungen:

Ab Mitte November ist geplant, die ersten Erinnerungsschreiben automatisch auszulösen - und zwar für all jene Marken, deren Schutzdauer vor März 2005 ausläuft, und für die noch keine Erinnerungsschreiben verschickt worden sind. In der Folge wird, wie gewohnt, jedoch automatisch, wieder rund 6 Monate vor Ablauf der Schutzdauer erinnert.

Jedem Erinnerungsschreiben liegt ein Einzahlungsschein für die Bezahlung der Verlängerungsgebühr bei. Die fristgerechte Bezahlung mit diesem Einzahlungsschein wird als konkludenter Verlängerungsantrag gewertet und löst die automatische Verlängerung aus. Ein schriftlicher Verlängerungsantrag erübrigt sich somit in diesen Fällen und ist gemäss der neuen MSchV auch nicht mehr Voraussetzung für eine Verlängerung (vgl. Art. 26 Abs. 1 MSchV in der seit dem 1. Juli 2002 geltenden Fassung).

Diese vereinfachte Möglichkeit der Markenverlängerung ist jedoch nur bei fristgerechter Bezahlung mit dem dafür vorgesehenen Einzahlungsschein möglich. Der Verlängerungsprozess wird für beide Seiten komplizierter, wenn die Gebührenzahung über ein Deponentenkonto abgewickelt wird, weil hierfür zusätzliche Korrespondenz nötig wird.

Diejenigen Titulare, welche die Gebühr zwei Monate vor Ablauf der Schutzfrist noch nicht bezahlt haben, werden neu ein zweites Mal schriftlich erinnert. Verstreicht die Bezahungsfrist ungenutzt – und wird auch nicht fristgerecht ein Verlängerungsantrag gestellt - hat der Titular nach wie vor das Recht, während sechs weiteren Monaten einen Verlängerungsantrag zu stellen. In diesem Fall wird jedoch eine Zusatzgebühr fällig.

04 Gesuchsentwicklung bei der Markenhinterlegung

Geschäftsjahre	2003/04	2002/03	2001/02
CH-Markenmeldungen (Gesuche)	12'640	11'516	11'615

Mit den besten Grüssen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst