

Newsletter 2004/11 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung
Bern, den 30. November 2004

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 Gebühren für Registeränderungen**
 - 02 Seminar „Beitritt der EU zum MMP“**
 - 03 Öffnungszeiten Festtage 2004**
-

01 Gebühren für Registeränderungen

Werden für ein und dieselbe Marke gleichzeitig mehrere Änderungen beantragt, ist nach Art. 33 Abs. 3 MSchV lediglich eine einfache Gebühr von CHF 100.-- geschuldet. Der Begriff „Änderungen“ ist hier weit auszulegen und umfasst unter anderem auch kostenpflichtige Berichtigungen. Wird folglich beispielsweise für eine Marke gleichzeitig eine Firmenänderung und ein Vertreterwechsel beantragt, resultiert aus diesen beiden Änderungen eine Gebühr von CHF 100.--.

Von solchen Mehrfachänderungen sind die Fälle zu unterscheiden, bei denen für mehrere Marken gleichzeitig parallel die gleiche Änderung beantragt wird. Hier kommt nicht die obgenannte Bestimmung zur Anwendung. Diese Fälle sind im Anhang 1 zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO jeweils für jede Änderung gesondert geregelt. Meist beläuft sich die Gebühr für die erste Änderung auf CHF 100.--, für jede weitere gleiche Änderung auf CHF 50.--.

Werden nun gleichzeitig für verschiedene Marken mehrere Änderungen beantragt, müssen diese Bestimmungen kombiniert angewendet werden. Wird beispielsweise gleichzeitig für eine Marke ein Vertreterwechsel und eine Adressänderung, für eine zweite Marke ein Vertreterwechsel und eine Berichtigung verlangt, berechnet sich die Gebühr folgendermassen:

- erste Marke: CHF 100.-- für den Vertreterwechsel (Anhang 1 IGE-GebO bezüglich Art. 33 MSchV) – die „zusätzliche“ Adressänderung ist nach Art. 33 Abs. 3 MSchV gebührenfrei;
- zweite Marke: CHF 50.-- für den Vertreterwechsel (da zweite gleiche Änderung; Anhang 1 IGE-GebO bezüglich Art. 33 MSchV) – auch hier ist die zusätzliche Änderung, die Berichtigung, gebührenfrei (Art. 33 Abs. 3 MSchV).

Damit beläuft sich die Gesamtgebühr für alle beantragten Änderungen auf CHF 150.--.

Zu beachten ist immerhin, dass es beispielsweise für Teillösungen von Marken gemäss Anhang 1 IGE-GebO bezüglich Art. 35 MSchV keinen „Mengenrabatt“ gibt. Hier ist für jede einzelne von gleichzeitig parallel verlangten Einschränkungen der Waren- und/oder Dienstleistungsliste jeweils eine Gebühr von CHF 100.-- geschuldet. Werden bei obigem Beispiel somit die beiden Vertreterwechsel durch zwei Teillösungen ersetzt, beläuft sich die Gesamtgebühr auf CHF 200.--.

Diese Praxis gilt sinngemäss auch für Patente und Designs.

02 Seminar „Beitritt der EU zum MMP“ – 25.11.04

Am 1. Oktober 2004 ist die Europäische Gemeinschaft (EG) dem Madrider Protokoll (MMP) beigetreten, was den Anwendern des internationalen Markenregistrierungssystems (Madrider System) neue Möglichkeiten eröffnet. Aus diesem Anlass organisierte das Institut in Zusammenarbeit mit dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) am 25. November 2004 eine Tagung in Zürich, an welcher etwa hundert Markenrechtsspezialisten teilnahmen.

Herr D. Schennen, Leiter der Dienststelle Gewerblicher Rechtsschutz des HABM, stellte zu Beginn die Grundzüge des Verfahrensablaufes beim HABM im Benennungsfall dar. Anschliessend erläuterte er die in der gemeinsamen Ausführungsordnung enthaltenen Anpassungen des Madrider Systems, die aufgrund gewisser Besonderheiten der Gemeinschaftsmarke nötig geworden sind – insbesondere die Verpflichtung zur Wahl einer zweiten Arbeitssprache, die Möglichkeit, eine Seniorität zu beanspruchen sowie das Umwandlungssystem („opting back“). Diese Anpassungen haben einige Fragen seitens der Zuhörer, namentlich von Frau M. Burnier, Anwältin in Genf und Mitglied des Panels dieser Konferenz, hervorgerufen.

Herr A. Pfister, Leiter der Sektion Markenregister am Institut, zeigte daraufhin die Konsequenzen des MMP-Beitrittes der EG für das Institut auf. Nachdem er auf einige allgemeine Statistiken verwies, welche die intensive Einbindung der Schweiz in das Madrider System belegen, erwähnte er die praktischen Konsequenzen, die der Beitritt der USA (2. November 2003) und der EG auf die Arbeit des Instituts haben. Er wies unter anderem darauf hin, dass dem Institut nur ein kurzer Zeitraum (2 Monate) zur Verfügung stehe, um die Gesuche um internationale Registrierung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) weiterzuleiten. Aus diesem Grunde sei es wichtig, dass die Gesuche sorgfältig und exakt ausgefüllt werden (dass insbesondere das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Französisch eingereicht werde).

Herr A. Bothe, Anwalt bei Lowells in Hamburg, ergriff als Spezialist des Gemeinschaftsmarkenrechts abschliessend das Wort. Nachdem er die Vor- und Nachteile einer Gemeinschaftsmarken hinterlegung sowie einer internationalen Hinterlegung verglich, entwickelte er zusammen mit Frau Y. Draheim Anmeldestrategien für verschiedene Ausgangslagen. Er zeigte auf, wieso es in gewissen Fällen ratsam ist, sowohl die EG als auch einige ihrer Mitgliedsländer zu benennen.

03 Öffnungszeiten Festtage 2004

Unser Institut wird während den Festtagen wie folgt geschlossen sein:

24.12.2004 ab 12.00 Uhr geschlossen

31.12.2004 ab 12.00 Uhr geschlossen

Wir freuen uns, Sie vom 27.12. bis 30.12.2004 und ab dem 03.01.2005 wieder zu den normalen Öffnungszeiten bedienen zu können (08.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr).

Mit den besten Grüßen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst