

Newsletter 2005/02 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung
Bern, den 25. Februar 2005

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 Richtlinien im Markenbereich**
- 02 Gesuch um internationale Registrierung**
- 03 Klassifikation von Nizza (8te Auflage)**

01 Richtlinien im Markenbereich

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, können Sie den Entwurf der revidierten Richtlinien im Markenbereich auf unserer Homepage einsehen. Die Frist zur Einreichung von Bemerkungen und Anregungen läuft bis am 18. März 2005.

Richtlinien: <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j10102.shtm>

Newsletter vom Januar 2005: http://www.ige.ch/pool4s/documents/nlm001_d.pdf

02 Gesuch um internationale Registrierung

Die Schweiz ist sowohl Vertragsland des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3) als auch Vertragsstaat des Protokolls zum Madrider Abkommen (MMP; SR 0.232.112.4). Der Gesuchsteller kann dabei das Prioritätsrecht gemäss Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUE; SR 0.232.04) geltend machen, sofern er das Gesuch innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung stellt. Dies bedeutet:

Das Gesuch um internationale Registrierung stützt sich auf eine in der Schweiz hinterlegte oder eingetragene Marke (Geltungsbereich MMP):

Handelt es sich bei der Schweizer Marke um die Ersthinterlegung der Marke, muss das Gesuch spätestens sechs Monate nach der Hinterlegung beim IGE eintreffen. Erfolgte die Hinterlegung hingegen vor der Schweizer Hinterlegung, muss das Gesuch um internationale Registrierung spätestens sechs Monate nach dem Hinterlegungsdatum der ausländischen Ersthinterlegung beim IGE eintreffen.

Das Gesuch um internationale Registrierung stützt sich auf eine im Schweizer Register eingetragene Marke (Geltungsbereich MMA):

Handelt es sich bei der Marke um deren Ersthinterlegung in der Schweiz, so muss diese spätestens sechs Monate nach der Hinterlegung eingetragen sein und das Gesuch innerhalb dieser Frist beim IGE eintreffen.

Erfolgte bereits vor der Schweizer Hinterlegung eine Hinterlegung in einem PVUE-Verbandsland, so muss die Schweizer Marke innerhalb von sechs Monaten nach der ausländischen Ersthinterlegung eingetragen sein und das Gesuch innerhalb dieser Frist beim IGE eintreffen.

Das IGE ist nicht verpflichtet, dem Gesuchsteller zu ermöglichen, dass die

internationale Registrierung schliesslich über eine Priorität nach Art. 4 PVUE verfügt - es wird jedoch angestrebt, dies zu gewährleisten. Damit bei den das MMA betreffenden Sachverhalten die für die Markenprüfung zur Verfügung stehende Frist von maximal sechs Monaten gewahrt werden kann, muss das Gesuch um internationale Registrierung rechtzeitig gestellt werden, idealerweise zusammen mit dem Hinterlegungsgesuch, jedoch spätestens vier Monate nach der Hinterlegung, respektive der ausländischen Ersthinterlegung. Der Grund dafür liegt darin, dass das Hinterlegungsgesuch bis zum Ablauf der prioritätsberechtigenden Sechsmonatfrist geprüft und eingetragen sein muss. Dieses Verfahren dauert normalerweise erfahrungsgemäss rund zwei Monate. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass allfällige Beanstandungen des IGE sofort und umfassend bereinigt werden, ansonsten sich die Dauer des Prüfungsverfahrens verlängern und somit die Wahrung der Sechsmonatsfrist gefährden kann. Aufgrund interner Verfahrensabläufe ist bei Gesuchen, die weniger als fünf Arbeitstage vor Ablauf der Sechsmonatsfrist beim IGE eintreffen, die rechtzeitige Eintragung der Schweizer Marke praktisch ausgeschlossen. Bei nach diesem Zeitpunkt eingereichten Gesuchen droht somit der Prioritätsverlust.

Von der für die Wahrung der Priorität bezüglich des Eintragungszeitpunktes der Basismarke relevanten Sechsmonatsfrist zu trennen ist die für die Weiterleitung des Gesuches um internationale Registrierung an die OMPI zu beachtende Zweimonatsfrist: Wird das Gesuch um internationale Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung an die OMPI weitergeleitet, gilt das Einreichungsdatum beim IGE als Gesuchsdatum. Der Prioritätsanspruch kann folglich nur geltend gemacht werden, wenn kumulativ die Sechsmonatsfrist für die Gesuchstellung, respektive Eintragung und die Zweimonatsfrist für die Weiterleitung des Gesuches an die OMPI gewahrt werden können. Da letztere Frist eher knapp bemessen ist, bedingt dies auch im Verfahren auf Prüfung des Gesuches um internationale Registrierung eine gut funktionierende Zusammenarbeit des Gesuchstellers mit dem IGE. Als Beispiele seien folgende Punkte erwähnt:

Da für internationale Registrierungen die Verfahrenssprache gegenüber der OMPI Französisch ist, hat der Gesuchsteller, falls das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis seiner Marke in Deutsch oder Italienisch abgefasst ist, eine französische Übersetzung dieses Verzeichnisses einzureichen. Mit der Übersetzung wartet er vorzugsweise solange zu, bis im Eintragungsverfahren der Basismarke eventuelle Differenzen über die Ausformulierung des Verzeichnisses vollständig bereinigt sind. Er tut jedoch gut daran, die Übersetzung dann unverzüglich einzureichen. Sonst geht bei der Nachforderung der Übersetzung unnötig Zeit verloren.

Die für die Benennung der USA zwingend erforderliche "Declaration of Intent to use the Mark" ist mit einem OMPI-Formular MM 18 vorzunehmen. Dieses Formular ist dem Gesuch um internationale Registrierung beizulegen, um weiteren Zeitverlust zu vermeiden.

Um dem Hinterleger die Überwachung der Gesuche um internationale Registrierung zu ermöglichen, hat das IGE verschiedene Kontrollinstrumente eingeführt. Zunächst wird dem Gesuchsteller eine Empfangsbestätigung zugesandt. Weiter erhält er eine detaillierte Gebührenrechnung, auf welcher auch die benannten Länder figurieren. Kontokorrentinhabern wird schliesslich auf der Gebühren-Belastungsanzeige die Gesuchsübermittlung an die OMPI bestätigt.

03 Klassifikation von Nizza (8te Auflage)

Das italienischsprachige Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge finden Sie [hier](#).

Mit freundlichen Grüßen

Philip Thomas
Verantwortlicher Kundendienst