

## Newsletter 2005/12 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung  
Bern, den 21. Dezember 2005

Sehr geehrte Damen und Herren

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

- 01 Madrider System - Teilrevision
- 02 Revision des Markenrechtsvertrags (TLT)
- 03 Weiterbehandlung bei nicht fristgerechtem Einreichen des Prioritätsbeleges:  
Praxisänderung
- 04 Revision der Richtlinien in Markensachen

### 01 Madrider System - Teilrevision

Wie bereits im Newsletter 2005/05 mitgeteilt, hat die Schweiz vom 4. bis 8. Juli 2005 zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) an einer von der OMPI einberufenen *ad hoc* Arbeitsgruppe teilgenommen. Es wurde dabei eine Teilrevision des Madrider Systems diskutiert (Verfahren auf Erlass von Schutzverweigerungen, „Clause de sauvegarde“ betreffend das Verhältnis der Anwendbarkeit von Abkommen und Protokoll, bestimmte Vorschriften der gemeinsamen Ausführungsordnung). Der Bericht der Arbeitsgruppe kann von der Internetseite der OMPI heruntergeladen werden (in Französisch und Englisch): <http://tinyurl.com/bb7q6>. In der Frage der Einschränkung des Anwendungsbereiches der „Clause de sauvegarde“ im Zusammenhang mit der Frist der Schutzverweigerung und dem Gebührensystem konnte kein Konsens gefunden werden. Für die anderen in der Arbeitsgruppe diskutierten Punkte wurde ein Konsens gefunden und eine entsprechende Empfehlung an die Versammlung des Madrider Verbandes abgegeben.

Die Versammlung des Madrider Verbandes hat betreffend der Revision keinen Entscheid gefällt. Sie hat lediglich von den Anträgen und Empfehlungen Kenntnis genommen und entschieden, für den Juni 2006 eine zweite Sitzung der Arbeitsgruppe festzusetzen.

### 02 Revision des Markenrechtsvertrags (TLT)

Wie ebenfalls im Newsletter 2005/05 mitgeteilt, hat vom 18. bis 22. April 2005 in Genf im Rahmen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) die 14. Sitzung des Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT 14) stattgefunden.

Die Mitglieder des SCT haben sich auf einen Revisionsentwurf des Markenrechtsvertrags und des Ausführungsreglements geeinigt. Dieser Revisionsvorschlag wird den Mitgliedern an der diplomatischen Konferenz zur Annahme unterbreitet werden. Die Konferenz wird vom 13. bis zum 31. März 2006 in Singapur stattfinden. Die Dokumente können von der Internetseite der OMPI heruntergeladen werden (in Französisch und Englisch): <http://tinyurl.com/bhkdw> .

### **03 Weiterbehandlung bei nicht fristgerechtem Einreichen des Prioritätsbeleges: Praxisänderung**

*Das Institut ändert seine Praxis bezüglich Weiterbehandlung bei Fristversäumnis für die Inanspruchnahme einer Unions- und Ausstellungspriorität (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG). Neu gilt, dass dem Hinterleger die Möglichkeit der Weiterbehandlung bei Versäumnis der Frist für die Einreichung des Prioritätsbeleges offen steht.*

Das Institut hat bisher gestützt auf Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG die Möglichkeit der Weiterbehandlung bei sämtlichen Fristen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Unions- oder Ausstellungspriorität ausgeschlossen.

Mit Entscheid vom 28. September 2005 im markenrechtlichen Verfahren „KEW“ (MAR-08/04) hat die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) entschieden, dass Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis betreffend die Abgabe der Prioritätserklärung ausschliesse, nicht hingegen bei Säumnis für die Einreichung des Prioritätsbeleges. Für die RKGE bedeutet "Inanspruchnahme" gemäss Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG, "*den Willen zu bekunden, den durch die Hinterlegung einer Marke in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Hinterlegung in einem ausländischen Staat begründeten Prioritätsanspruch ausüben zu wollen*" (E. 5). Es handle sich mithin um eine Willenserklärung, die mit der Prioritätserklärung abgegeben werde. Demgegenüber stelle der Prioritätsbeleg nur ein ergänzendes Element (Beweisstück) dar. Die Nichteinreichung des Prioritätsbeleges ziehe zwar die Verwirkung des Prioritätsanspruchs nach sich, hingegen könne nicht gesagt werden, die Priorität sei nicht in Anspruch genommen worden, wenn einzig die Einreichung des Prioritätsbeleges versäumt worden sei. Der Begriff "Inanspruchnahme" in Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG bezeichne somit die Abgabe der Prioritätserklärung, hingegen nicht die Einreichung des Prioritätsbeleges.

Nach Vorliegen des Entscheides der RKGE und vor dem Hintergrund einer vertieften Prüfung dieser Frage hat sich das Institut zu einer Praxisänderung entschieden. Das Institut wird demnach bei Fristversäumnis betreffend die Einreichung des Prioritätsbeleges dem Hinterleger die Möglichkeit der Weiterbehandlung eröffnen. Der Hinterleger muss den Antrag auf Weiterbehandlung innerhalb von zwei Monaten seit Kenntnisnahme der Fristversäumnis, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist beim Institut einreichen (Schriftlichkeit des Antrages wird nicht mehr verlangt, vgl. <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10021d.pdf> ). Innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt (Einreichen des Prioritätsbeleges) und die Weiterbehandlungsgebühr (gegenwärtig CHF 200.--) bezahlt werden.

Diese Praxisänderung tritt ab sofort in Kraft. Die revidierten Richtlinien in Markensachen sind unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j10102.shtm> abrufbar.

## 04 Revision der Richtlinien in Markensachen

Aufgrund der oben erwähnten Praxisänderung betreffend die Weiterbehandlung hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen aktualisiert. Bei dieser Gelegenheit sind auch einige wenige redaktionelle Änderungen vorgenommen worden.

Die revidierten Richtlinien sind unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j10102.shtm> abrufbar.

Mit freundlichen Grüssen und den besten Wünschen für die Festtage

Iris Weber  
Markenabteilung