

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Markenabteilung
z.H.v. Frau Myrtha Hurtado
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

Zürich, 18. März 2005

Revision der Richtlinien im Markenbereich / Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Hurtado
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Februar 2005 haben Sie uns eingeladen, zum Entwurf der überarbeiteten Richtlinien des Instituts für Geistiges Eigentum im Markenbereich Stellung zu nehmen. Für die gebotene Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.

Generelle Bemerkungen

economiesuisse begrüsst das Ziel der Revision, mit der Anpassung der Richtlinien die Transparenz nach aussen sicherzustellen und die Voraussehbarkeit der Prüfungs- und Widerspruchsverfahren zu gewährleisten. Die umfangreiche Darstellung der Prüfungspraxis führt zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und ist deshalb im Interesse der betroffenen Unternehmen. Nichtsdestotrotz können und sollen die Richtlinien die konkret jeweils ausschlaggebende und deshalb in jedem Fall notwendige Einzelfallbeurteilung selbstverständlich nicht ersetzen.

Wegen der technischen Spezialität der Materie beschränken wir uns bei den nachfolgenden Bemerkungen auf wenige ausgewählte Punkte, zu denen wir uns teilweise bereits anlässlich der letzten Revision der Richtlinie im Jahr 2001 äusserten.

Teil 1 / Ziffer 2.2 (Seite 16)**Hinterlegungsdatum**

Ob bei der Online-Anmeldung einer Marke (e-trademark) das Eingangsdatum oder – in Analogie zur Regelung der Postaufgabe – das Datum des elektronischen Versands beim Absender gilt, ist nicht ganz klar. Diese Frage könnte sich z.B. in einem Fall von Datenstau oder bei einem Systemabsturz konkret stellen.

Teil 4 / Ziffer 4.16 (Seiten 90 f.)**Negative Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsliste**

Negative Einschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sollten nicht nur zum Ausschluss von Waren oder Dienstleistungen, denen *absolute* Schutzhindernisse entgegenstehen, eingesetzt und akzeptiert werden können. Vielmehr sollte es zusätzlich möglich sein, mittels negativen Einschränkungen auch *relative* Ausschlussgründe umgehen zu können.

Teil 4 / Ziffer 8.6 (Seiten 109 f.)**Gemeingut / Herkunftsangaben / Durchsetzung**

Gemäss der heutigen Fassung der Richtlinie ist die Eintragung einer geographischen Bezeichnung im Markenregister des Ursprungslands genügend für die Zulassung der Eintragung in der Schweiz, sofern eine solche Marke nicht über die Herkunft der Waren und Dienstleistungen täuscht. Diese Praxis entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 117 II 327 – MONTPARNASSE). In der aktuellen Fassung der Richtlinie heisst es zudem eindeutig: „Die Verkehrsgeltung im Ursprungsland gilt auch für die Schweiz (BGE 100 Ib 351 – HAACHT). Die zusätzliche Voraussetzung der *Durchsetzung der Marke in der Schweiz* wurde im Richtlinien-Entwurf aus dem Jahr 2001 unter Ziff. 5.3 zwar noch vorgeschlagen, in der definitiven und heute gültigen Version aber schliesslich wieder fallen gelassen. Dies, nachdem wir uns in der damals durchgeführten Konsultation ablehnend zu diesem zusätzlichen Erfordernis geäussert hatten.

Im nun vorliegenden Entwurf wird das ergänzende Erfordernis der Durchsetzung *in der Schweiz* für die oben genannten Fälle unter Ziff. 8.6.1 und 8.6.3 des Richtlinien-Entwurfs aber plötzlich wieder aufgegriffen. In Fussnote 94 des Entwurfs heisst es dazu: „Die Praxis, wonach die Verkehrsregelung im Ursprungsland auch für die Schweiz Gültigkeit hat (vgl. BGE 100 I b 351 – HAACHT), muss somit angepasst werden.“ Die Notwendigkeit einer solchen Praxis-Verschärfung ist für uns nicht ganz nachvollziehbar.

Teil 4 / Ziffer 10.1.5 (Seite 121)**Ort und Dauer der Verkehrsdurchsetzung**

Die grundsätzliche Verkehrsdurchsetzungsfrist von zehn Jahren erscheint angesichts der heute bestehenden Möglichkeiten für das sehr schnelle Bekanntmachen von Marken im breiten Publikum (z.B. mittels elektronischen Massenmedien etc.) als zu lang. Diesem Umstand muss zumindest bei der Beurteilung von Ausnahmen vom Grundsatz der 10-Jahresregel genügend Rechnung getragen werden.

Teil 4 / Ziffer 10.3.2.3 (Seite 124)**Fragestellung**

Unseres Erachtens macht Frage c) „Ermittlung des Zuordnungsgrades“ keinen Sinn. Schliesslich gibt es zahlreiche Fälle, in denen sich eine Marke zwar klar durchgesetzt hat, das breite Publikum den konkreten Namen des entsprechenden Hersteller-Unternehmens aber nicht kennt. Die Richtlinie lässt zudem auch offen, was die Folge des Nichtgelingens der mit Frage c) beabsichtigten „zusätzlichen Absicherung“ sein würde.

Teil 5 / Ziffer 8.3.1 (Seite 168)**Verwechslungsgefahr verneint**

Unter Ziffer 8.3.1 werden zum Teil Marken aufgelistet, deren Eignung als Beispiele für die *Verneinung* der Verwechslungsgefahr ohne weitere Hinweise auf die Gründe der Verneinung als zumindest fraglich erscheint. Dies betrifft vor allem folgende Beispiele:

- BANAGO / Banago
- BIG BROTHER / Big Brother
- CHANNEL FOUR / Channel Four
- JETBOXX / JETBOXX

Soll diesen Beispielen für die Verneinung der Verwechslungsgefahr eine Aussagekraft zukommen, müssten doch einige ergänzende Angaben dazu gemacht werden.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen
economiesuisse

Thomas Pletscher
Mitglied der Geschäftsleitung

Urs Furrer
Issue Manager