

Information

Internationale Markeneintragung – Neue Praxis in der Schweiz

Praxis für jene Fälle, in denen eine internationale Registrierung – insbesondere aufgrund einer in der Marke enthaltenen geographischen Angabe – zu einer Einschränkung der Warenliste Anlass gibt

Wenn das Institut in einer im Rahmen des internationalen Verfahrens erlassenen Beanstandung ("avis de refus provisoire **partiel**") die Ansicht vertrat, dass die Waren-/Dienstleistungsliste eingeschränkt werden muss, so war der Inhaber bis dato nicht verpflichtet, hierzu ausdrücklich seine Zustimmung zu geben. Nach Ablauf der Beantwortungsfrist und ohne Reaktion des Inhabers erliess das Institut dann einen "avis de refus définitif partiel", d.h. dass die Marke in der Schweiz zum Schutz angenommen wurde – mit der Einschränkung.

Von nun an wird das Institut systematisch einen "avis de refus provisoire **total**" erlassen, wenn eine internationale Eintragung – einer a priori unterscheidungskräftigen Marke – eine Herkunftsangabe beinhaltet. Dies zwingt den Inhaber, sich ausdrücklich im Sinne einer Zustimmung oder einer Gegenargumentation zu äussern, um die Zurückweisung zu vermeiden.

International Trademark Registration – New Practice in Switzerland

Practice for cases, where an international registration – especially because of a geographical indication contained in the mark – is subject to a restriction of the list of goods/services

If in a notification ("avis de refus provisoire **partiel**") issued during the international procedure, the Institute was of the opinion that the list of goods/services was to be restricted for the above mentioned reason, the owner was so far not obliged to give his explicit approval. After expiry of the delay for responding without reaction of the owner, the Institute issued a "avis de refus définitif partiel", i.e. the trademark

was accepted for protection in Switzerland with the mentioned restriction.

From now on, the Institute will systematically issue an "avis de refus provisoire **total**", if an international registration – the mark being a priori distinctive – contains an indication of origin. Then, the owner is obliged to give his explicit approval or to file counterarguments, in order to avoid rejection.

Enregistrement international des marques – Nouvelle pratique en Suisse

Pratique lorsqu'un enregistrement international donne lieu à une limitation de la liste des produits, notamment lorsqu'il renferme une indication géographique

Lorsque, dans une notification ("avis de refus provisoire **partiel**") émise dans le cadre de la procédure internationale, l'Institut déclarait que la liste de produits et services devait être limitée pour la raison citée en marge, le titulaire n'était pas, jusqu'à l'heure actuelle, obligé de donner son accord expressément. Après expiration du délai de réponse et en l'absence de réaction du titulaire, l'Institut émettait alors un "avis de refus définitif partiel", c'est-à-dire que la marque était admise à la protection en Suisse, avec la limitation.

Dorénavant, l'Institut émettra systématiquement un "avis de refus provisoire **total**", lorsque l'enregistrement – la marque étant a priori distinctive – comprend une indication d'origine ou un nom géographique. Cela oblige le titulaire à donner son accord exprès ou alors à déposer une contre-argumentation, afin d'éviter le refus définitif.

- - - - -