

*Zur Diskussion / A discuter***Umwandlung einer internationalen Marke**

ROBERT FLURY\*

*Mit der vorrangigen Anwendbarkeit des Madrider Markenprotokolls (MMP) hat die Möglichkeit der Umwandlung einer internationalen Marke erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Umwandlung mildert die Folgen eines erfolgreichen Angriffs auf die Basismarke der internationalen Marke, sofern der Angriff innerhalb der zeitlichen Abhängigkeit von fünf Jahren erfolgt. Die Konsequenzen der Umwandlung werden im schweizerischen Recht nur in Art. 46a Abs. 2 MSchG geregelt, indem die Möglichkeit des Widerspruchs gegen eine umgewandelte Marke ausgeschlossen wird. Diese Regelung ist nicht in jedem Fall sachgerecht.*

*La possibilité de transformer une marque internationale a considérablement gagné en importance par le fait que le Protocole de Madrid (PM) l'emporte désormais sur le texte de l'Arrangement. La transformation réduit les conséquences d'une attaque de la marque de base de la marque internationale, lorsque l'attaque a lieu dans les cinq ans de dépendance. Les conséquences de la transformation ne sont réglementées en droit suisse qu'à l'art. 46a al. 2 LPM, qui exclut la possibilité d'une opposition contre une marque transformée. Cette réglementation n'est pas toujours adéquate.*

**I. Einleitung****II. Umwandlung im Ausland und in der Schweiz**

1. Schweizerische Basis mit Benennung ausländischer Vertragspartei
2. Ausländische Basis mit Benennung Schweiz

**III. Zeitliche Abhängigkeit der Internationalen Registrierung von der Basis**

1. Berechnung der Fünfjahresfrist
2. Gründe für die Löschung der Basis
3. Regelung von Art. 6 Abs. 3 MMP im Einzelnen
4. Löschung von nachträglichen Benennungen

**IV. Umwandlung in der Schweiz im Einzelnen**

1. Vorbemerkung
2. Vorgehen
3. Sicherung des Zeitrangs
4. Ausschluss des Widerspruchs
5. Ablauf der Gebrauchsschonfrist

**Zusammenfassung / Résumé****I. Einleitung**

Für die Schweiz ist das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA)<sup>1</sup> seit dem 15. Juli 1892 und das Madrider Markenprotokoll (MMP)<sup>2</sup> seit dem 1. Mai 1997 wirksam. Das MMP gilt seit dem 2. November 2003 für die USA und seit dem 1. Oktober 2004 auch für die Europäische Gemeinschaft<sup>3</sup>. Durch diese Beitritte hat das MMP erheblich an Bedeutung gewonnen.

Neben der Schweiz gehören die meisten kontinental-europäischen Länder sowohl dem MMA als auch dem MMP an. Bis zum 1. September 2008 galt in Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten bzw. zwischenstaatlichen Organisationen<sup>4</sup> (sog. Vertragsparteien, Art. 1 MMP),

die sowohl dem MMA als auch dem MMP angehörten, die vorrangige Anwendbarkeit des MMA (Art. 9<sup>sexies</sup> aMMP). Somit war eine Internationale Registrierung<sup>5</sup> mit Basis Schweiz und Wirkung in bspw. Deutschland und Frankreich (sog. benannte Länder), die beides Vertragsparteien des MMA und des MMP sind, dem MMA unterstellt. Seit dem 1. September 2008 gilt nun die vorrangige Anwendbarkeit des MMP auf Internationale Registrierungen, mit denen Vertragsparteien benannt werden, die sowohl dem MMA als auch dem MMP angehören. Die Konsequenz für die oben beschriebene Internationale Registrierung mit Wirkung in Deutschland und Frankreich ist, dass diese nun vom MMP beherrscht wird<sup>6</sup>. Für den schweizerischen Markeninhaber hat dieser neue Vorrang eine erhebliche Ausdehnung des Anwendungsbereichs des MMP zur Folge, da das MMA gegenwärtig über 56 Vertragsparteien verfügt, die mit Ausnahme von Algerien, Kasachstan, Sudan und Tadschikistan alle gleichzeitig Vertragsparteien des MMP sind.

Der Vorrang des MMP hat zwei wesentliche Konsequenzen: Zum einen kann das Gesuch um Eintragung einer Internationalen Registrierung nun nicht nur auf eine bereits eingetragene Marke (Basis-eintragung), sondern auch auf ein Markeneintragungsgesuch (Basisgesuch)<sup>7</sup> gestützt werden (Art. 2 Abs. 1

\* Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich. Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Rechtsanwalt lic. iur. MATTHIAS BEBI, LL.M., für seine wertvollen Anregungen.

MMP; Art. 45 Abs. 1 lit. c MSchG)<sup>8</sup>. Zum anderen besteht die Möglichkeit der Umwandlung der Internationalen Registrierung in eine nationale Markenmeldung in den benannten Vertragsparteien (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP; Art. 46a MSchG)<sup>9</sup>.

Die Umwandlung wird dann aktuell, wenn eine Internationale Registrierung als Folge der Löschung der Basis<sup>10</sup> ebenfalls gelöscht wird. Der damit einhergehende Verlust des Markenschutzes kann durch Umwandlung «korrigiert» werden. Diese «Korrektur» ist allerdings eine kostspielige Angelegenheit, die der Inhaber der Internationalen Registrierung nach Möglichkeit vermeiden will. Möglich ist dies, wenn die Basis der Internationalen Registrierung während mindestens fünf Jahren unangefochten bleibt. Wann die Umwandlung notwendig wird und wie die Frist von fünf Jahren genau berechnet wird, soll nachfolgend beleuchtet werden.

## II. Umwandlung im Ausland und in der Schweiz

Aus praktischer Sicht gibt es zwei Varianten der Umwandlung: Die Umwandlung einer Internationalen Registrierung mit schweizerischer Basis, wenn die schweizerische Basis innert Frist gelöscht wird, sodass die noch abhängige Internationale Registrierung ebenfalls gelöscht wird. Die andere Variante betrifft die Fälle, in denen eine ausländische Basis einer Internationalen Registrierung gelöscht wird, mit der die Schweiz benannt worden war. Die Rechtsfolgen dieser beiden Formen der Umwandlung sind weitgehend identisch.

### 1. Schweizerische Basis mit Benennung ausländischer Vertragspartei

Wenn die schweizerische Basis der Internationalen Registrierung ge-

löscht wird, kann der Inhaber einer internationalen Registrierung bei den nationalen Markenbehörden der zuvor benannten Vertragsparteien (oder jener Vertragspartei, in denen die Marke weiterhin geschützt sein soll) ein Gesuch auf Umwandlung stellen. Dieses Gesuch ist ein nationales Markeneintragungsgesuch<sup>11</sup>. Das Gesuch muss innerhalb von drei Monaten seit der Löschung eingereicht werden (Art. 9<sup>quinquies</sup> Ziff. i MMP), und die im Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen müssen auch von der gelöschten Internationalen Registrierung beansprucht worden sein (Art. 9<sup>quinquies</sup> Ziff. ii MMP). Als weitere Voraussetzungen ergeben sich aus Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP, dass es sich um die identische Marke und den identischen Anmelder handeln muss und dass ein Gesuch nur bei jener Vertragspartei eingereicht werden kann, die zuvor mit der Internationalen Registrierung benannt worden war. Das Gesuch muss im Weiteren dem Recht der Vertragspartei entsprechen, bei der es eingereicht wird (Art. 9<sup>quinquies</sup> Ziff. iii MMP).

### 2. Ausländische Basis mit Benennung Schweiz

Die zweite Variante der Umwandlung wird in Art. 46a MSchG geregelt. Diese Bestimmung stellt eine Überführung von Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP ins schweizerische Recht dar<sup>12</sup>. Einen Antrag auf Umwandlung reicht diesfalls der Inhaber einer gelöschten Internationalen Registrierung ein, weil die ausländische Basis ebenfalls gelöscht wurde und die Schweiz mit der Internationalen Registrierung benannt worden war. Die Voraussetzungen für die Umwandlung ergeben sich aus Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP und sind deshalb praktisch identisch wie im Falle der Benennung einer ausländischen Vertragspartei. Bevor spezifisch auf die Rechtsfolgen im

Zusammenhang mit der Umwandlung in der Schweiz eingegangen wird<sup>13</sup>, wird die Bedeutung des Zeitfaktors erläutert.

## III. Zeitliche Abhängigkeit der Internationalen Registrierung von der Basis

### 1. Berechnung der Fünfjahresfrist

Gemäss Art. 6 Abs. 2 MMP wird eine Internationale Registrierung mit dem Ablauf von fünf Jahren «von dem Datum der internationalen Registrierung an» von der Basis unabhängig. Das «Datum der internationalen Registrierung» wird in Art. 3 Abs. 4 MMP geregelt. Danach erhält die Internationale Registrierung das Datum, an dem das Gesuch um internationale Registrierung bei der Ursprungsbehörde (also der Behörde der Basis<sup>14</sup>) eingegangen ist, «sofern das internationale Gesuch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt beim internationalen Büro<sup>15</sup> eingegangen ist. Ist das internationale Gesuch nicht innerhalb dieser Frist eingegangen, so erhält die internationale Registrierung das Datum, an dem das betreffende internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist»<sup>16</sup>. Das Datum der Internationalen Registrierung wird verkürzt auch als «Registrierungsdatum» bezeichnet. Demzufolge wird eine Internationale Registrierung, die das Registrierungsdatum vom 9. November 2009 trägt, fünf Jahre nach diesem Datum («Fünfjahresfrist»), somit am 9. November 2014, von der Basis unabhängig.

Die Berechnung der Frist von Art. 6 Abs. 2 MMP ist in den meisten Fällen unproblematisch, da ein Grossteil der Markengesuche und der neu eingetragenen Marken unangefochten bleibt. Anders ist dies, wenn die Basis Gegenstand eines

Verfahrens bildet. In diesem Fall wird die Abhängigkeit der Internationalen Registrierung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gegen die Basis aufgeschoben. Führt das Verfahren zur Löschung des Basisgesuchs oder der Basiseintragung, wird auch die Internationale Registrierung gelöscht<sup>17</sup>. Im Folgenden wird dargelegt, welche Verfahren zur Löschung einer schweizerischen Basis führen und inwiefern diese Verfahren die Abhängigkeit der Internationalen Registrierung aufschieben können.

## 2. Gründe für die Löschung der Basis

Die wohl häufigste Konstellation, die zur Löschung eines Basisgesuchs führt, ist die Zurückweisung durch das IGE, weil das Markeneintragungsgesuch gegen einen absoluten Ausschlussgrund i.S.v. Art. 2 MSchG<sup>18</sup> verstösst. Zurückweisungsverfügungen des IGE können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden<sup>19</sup>. Die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes wiederum können an das Bundesgericht weiter gezogen werden<sup>20</sup>. Solche Verfahren können mehrere Jahre dauern<sup>21</sup>. Ein Dritter kann überdies eine Nichtigkeitsklage gegen die eingetragene Marke einreichen, wenn er damit rechnen muss, dass er in der Zukunft von einer registrierten Marke behindert werden könnte<sup>22</sup>.

Demgegenüber betreffen relative Ausschlussgründe Fälle, in denen Dritte gegen die Basis vorgehen, indem sie Widersprüche<sup>23</sup> – hier handelt es sich um den mit Abstand häufigsten Fall – oder Nichtigkeitsklagen<sup>24</sup> einreichen, weil sie über ältere Kennzeichenrechte verfügen (sog. relative Ausschlussgründe).

Sowohl bei der Löschung aus absoluten als auch aus relativen Gründen wird häufig vom «Zentralangriff» gesprochen<sup>25</sup>. Im ersten Fall

ist dies zwar wenig sachgerecht, weil die Zurückweisung aus absoluten Gründen kaum als «Angriff» gewertet werden kann, doch macht der Begriff des «Zentralangriffs» klar, dass es sich um eine (mögliche) Löschung handelt, die der Basis und nicht einer einzelnen Benennung der Internationalen Registrierung droht.

## 3. Regelung von Art. 6 Abs. 3 MMP im Einzelnen

### a) *Löschung vor Ablauf der Fünfjahresfrist*

Die etwas kryptische Formulierung von Art. 6 Abs. 3 MMP hält in ihrem ersten Satz fest, dass die Internationale Registrierung «nicht mehr in Anspruch genommen werden kann», wenn die Basis vor Ablauf von fünf Jahren vom Datum der Internationalen Registrierung «verfallen ist, auf sie verzichtet wurde, oder Gegenstand einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigklärung, Löschung oder Ungültigerklärung gewesen ist». Dieser Wortlaut lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass die Basis fünf Jahre nach Stellung des Gesuchs um Internationale Registrierung noch im Markenregister eingetragen oder das Gesuch um Markeneintragung pendent sein muss, ansonsten die Internationale Registrierung gelöscht wird. Die Löschung der Basis innerhalb der Fünfjahresfrist hat somit immer die Löschung der Internationalen Registrierung zur Folge. Unwesentlich ist dabei, ob die Basis aus absoluten oder relativen Ausschlussgründen gelöscht wird.

Bei einer lediglich teilweisen Löschung besteht die Basis für die nicht gelöschten Waren und Dienstleistungen weiter, womit auch die Internationale Registrierung für die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bestehen bleibt. Dies kann aus der Bestimmung klar abgeleitet werden<sup>26</sup>.

Die Änderung des Zeichens während des Markenprüfungsverfahrens führt ebenfalls zur Löschung der Internationalen Registrierung<sup>27</sup>. Etwas anderes gilt bei der nachträglichen Eintragung als durchgesetzte Marke i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG: Diese Änderung soll eine «unwesentliche Änderung» sein, da sie keine Auswirkungen auf die Internationale Registrierung hat<sup>28</sup>.

### b) *Löschung nach Ablauf der Fünfjahresfrist*

Der zweite Satz von Art. 6 Abs. 3 MMP hält weiter fest, dass die Internationale Registrierung ebenfalls gelöscht wird, wenn (i) ein gegen die Zurückweisung der Basis ergriffenes Rechtsmittel, ein Verfahren auf Rücknahme, Nichtigkeit, Löschung oder Ungültigerklärung der Basis (ii) oder ein Widerspruch gegen die Basis nach Ablauf der Fünfjahresfrist zur Löschung der Basis führt, «sofern ein solches Rechtsmittel, ein solches Verfahren oder ein solcher Widerspruch vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet wurde». Somit wird die Abhängigkeit der Internationalen Registrierung aufgeschoben, wenn das IGE das Basisgesuch aus absoluten Gründen zurückgewiesen hat und der Gesuchsteller ein Rechtsmittel gegen die Verfügung ergriffen hat, das erst nach der Fünfjahresfrist rechtskräftig erledigt wird. Bestätigt die Rechtsmittelbehörde die Zurückweisung, wird auch die Internationale Registrierung gelöscht. Das Gleiche gilt bei Nichtigkeitsklagen, die vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingereicht werden und erst danach zur Löschung der Basis führen<sup>29</sup>.

Im Gegensatz zum MMA wird im MMP ausdrücklich festgehalten, dass ein Widerspruchverfahren die Abhängigkeit der Internationalen Registrierung ebenfalls aufschiebt<sup>30</sup>: Sollte somit ein vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingeleiteter Widerspruch

erst nach Ablauf der Frist gutgeheissen werden, wird die Internationale Registrierung gelöscht. Ein Widerspruchsverfahren dürfte der häufigste Anwendungsfall für den Aufschub der Abhängigkeit der Internationalen Registrierung sein<sup>31</sup>.

c) *Freiwilliger Rückzug nach Ablauf der Fünfjahresfrist*

Ein Rückzug der Basis auf Antrag des Inhabers vor Ablauf der Fünfjahresfrist führt selbstverständlich immer zur Löschung der Internationalen Registrierung<sup>32</sup>. Auch nach Ablauf der Fünfjahresfrist kann der freiwillige Rückzug des Basisgesuchs bzw. die Löschung der eingetragenen Basismarke auf Antrag des Inhabers die Löschung der Internationalen Registrierung zur Folge haben. Art. 6 Abs. 3 MMP hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Internationale Registrierung auch dann nach Ablauf der Fünfjahresfrist gelöscht wird, wenn das «Basisgesuch zurückgenommen oder auf die sich aus dem Basisgesuch ergebende Eintragung oder auf die Basiseintragung verzichtet wird», sofern die Basis im Zeitpunkt der freiwilligen Löschung oder des freiwilligen Verzichts Gegenstand eines Verfahrens war, das «vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet worden war.» Der erste Teil dieser Bestimmung betrifft den Rückzug der Basis bei nicht erfolgter Markenprüfung und der zweite Teil den Rückzug bei hängigem Verfahren.

Der freiwillige Rückzug des Basisgesuchs führt nur dann zur Löschung der Internationalen Registrierung, wenn das Basisgesuch beim Ablauf der Fünfjahresfrist von der Markenprüfungsbehörde noch immer nicht geprüft und somit kein Entscheid über die Eintragung des Gesuchs gefällt wurde<sup>33</sup>. Gegenwärtig werden in der Schweiz Markenprüfungsverfahren innerhalb einiger Monate mit einer anfechtbaren Verfügung abgeschlossen, sodass dieser

Ausnahmefall für die Schweiz nicht von Relevanz sein dürfte<sup>34</sup>. Mehrjährige Prüfungsfristen sind allerdings bspw. in den Ländern Lateinamerikas nicht ungewöhnlich<sup>35</sup>.

Die Bestimmung muss auf folgende Überlegung zurückzuführen sein: Es soll dem Gesuchsteller nicht ermöglicht werden, ein Basisgesuch für ein wahrscheinlich nicht schutzfähiges Zeichen bei einer notorisch überlasteten Behörde einer Vertragspartei einzureichen, um dann das Basisgesuch rechtzeitig vor der drohenden Zurückweisung zurückziehen zu können, wodurch – aufgrund des blossen Verstreichens der Fünfjahresfrist – die Unabhängigkeit der Internationalen Registrierung erreicht wäre. Dies scheint tatsächlich ungerechtfertigt zu sein, weshalb eine entsprechende Sonderregel wünschbar ist<sup>36</sup>. Wenn der Gesuchsteller aber unter diesen Umständen einfach nichts tut und die Zurückweisung dann tatsächlich noch erfolgt, hat die Internationale Registrierung die Unabhängigkeit trotzdem erlangt<sup>37</sup>. Insofern verfehlt die Bestimmung ihr Ziel weitgehend, denn jeder Gesuchsteller wird unter diesen Umständen vom Rückzug des Gesuchs absehen. In diesem Fall steht die Unabhängigkeit also alleine im Belieben des Gesuchstellers.

Die Regelung des zweiten Falls ist von erheblich grösserer praktischer Bedeutung: Die Internationale Registrierung wird auch gelöscht, wenn ein gegen die Basis vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingeleitetes Verfahren länger als fünf Jahre dauert, und der Gesuchsteller dem voraussichtlichen Verlust der Basis dadurch zuvorkommt, dass er das Basisgesuch oder die Basiseintragung zurückzieht. Voraussetzung für den Aufschub der Abhängigkeit unter diesen Umständen ist also, dass ein rechtliches Verfahren eingeleitet wird, das im Zeitpunkt des Ablaufs der Fünfjahresfrist noch nicht rechtskräftig erledigt ist<sup>38</sup>.

d) *Keine Löschung nach Ablauf der Fünfjahresfrist bei zusätzlichem Zentralangriff*

Die Möglichkeit besteht, dass gegen ein Basisgesuch bzw. eine Basiseintragung, die bereits Gegenstand eines Zentralangriffs ist, ein weiteres Verfahren (bspw. Nichtigkeitsklage) eingeleitet wird<sup>39</sup>. Die Frage ist, ob ein solch zusätzlicher Zentralangriff die Abhängigkeit der Internationalen Registrierung noch weiter aufschiebt. Aktuell wird diese Frage selbstverständlich nur, wenn der vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingeleitete Zentralangriff nicht zur Löschung der Basis führt.

Art. 6 Abs. 3 Satz 2 MMP beantwortet die Frage nicht direkt, weil im Zusammenhang mit dem Aufschub der Abhängigkeit nur von einem Entscheid die Rede ist, der «nach Ablauf der Fünfjahresfrist» zur Löschung der Basis führt. Im Kontext mit Satz 1 kann diese Regelung nur dahingehend verstanden werden, dass der zum Lösungsentscheid führende Angriff vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingeleitet worden sein muss. Diese Auslegung wird durch die Tatsache gestützt, dass eine auf ein ungeprüftes Basisgesuch gestützte Internationale Registrierung die Unabhängigkeit erlangt, selbst wenn das Basisgesuch nach Ablauf der Fünfjahresfrist dann doch nicht zur Eintragung gelangt<sup>40</sup>. Demzufolge kann ein nach Ablauf der Fünfjahresfrist initiiertes Angriff auf die Basis nicht die Wirkungen eines Zentralangriffs entfalten, und die Internationale Registrierung bleibt rechtsgültig, selbst wenn die Basis aufgrund dieses zusätzlichen Zentralangriffs gelöscht werden sollte.

#### 4. **Löschung von nachträglichen Benennungen**

Nachträgliche Benennungen werden in Art. 3<sup>ter</sup> MMP geregelt und dort

als Gesuche um «territoriale Ausdehnung» bezeichnet. Mit der nachträglichen Benennung wird die Internationale Registrierung im Anschluss an deren Registrierung auf zusätzliche Vertragsparteien ausgedehnt. Art. 3<sup>ter</sup> Abs. 2 MMP hält fest, dass eine nachträgliche Benennung «von dem Datum an wirksam» wird, an dem sie im internationalen Register eingetragen wird.

Es stellt sich die Frage, ob die nachträgliche Benennung die Unabhängigkeit gemeinsam mit der Internationalen Registrierung gemäss Art. 6 Abs. 2 MMP erlangt oder nicht. Die Frage ist bedeutsam, ist es doch gar nicht selten, dass nachträgliche Benennungen häufig erst Jahre nach Einreichung des Gesuchs um Internationale Registrierung vorgenommen werden, weil sich erst zu diesem Zeitpunkt herausstellt, dass ein bestimmter Markt für den Markeninhaber von Interesse ist.

Art. 6 Abs. 3 MMP erwähnt die nachträgliche Benennung nicht, hält aber fest, dass das massgebende Datum für die Berechnung der Fünfjahresfrist das «Datum der Registrierung» ist. Eine wörtliche Auslegung lässt einzig den Schluss zu, dass es bei der Berechnung der Fünfjahresfrist ausschliesslich auf das Alter der Internationalen Registrierung ankommt. Diese Auslegung dürfte auch der ratio legis der Abhängigkeit von der Basis entsprechen: Von der «Wohltat der Internationalen Registrierung» soll nur jener Gesuchsteller profitieren dürfen, der Inhaber eines Basisgesuchs oder einer Basiseintragung ist, die einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren «überlebt». Wenn vor Ablauf dieser Frist nachträgliche Benennungen vorgenommen werden, werden diese zusammen mit der Internationalen Registrierung gelöscht, sofern die Basis vor Erlangung der Unabhängigkeit gelöscht wird. Im Gegenzug dazu muss es so sein, dass nach Ablauf der Fünf-

jahresfrist vorgenommene nachträgliche Benennungen nicht mehr mit einem Angriff auf die Basis beseitigt werden können. Den Inhabern älterer Markenrechte steht im einen wie im anderen Fall die Möglichkeit des Widerspruchs in der benannten Vertragspartei offen.

#### IV. Umwandlung in der Schweiz im Einzelnen

##### 1. Vorbemerkung

Wie bereits gesehen, hat die Löschung der Internationalen Registrierung den Verlust des Markenschutzes in den mit der Internationalen Registrierung benannten Vertragsparteien zur Folge. Mit der Umwandlung kann der Inhaber dieser gelöschten Internationalen Registrierung den Zeitrang<sup>41</sup> in die neuen Markengesuche «hinüberretten»<sup>42</sup>. Voraussetzung dafür ist, dass bei den nationalen Markenbehörden innerhalb von drei Monaten seit der Löschung der Internationalen Registrierung Markeneintragungsgesuche gestellt werden. Diesbezüglich sei auf die Ausführungen unter II. verwiesen. Vorliegend sollen das praktische Vorgehen bei der Umwandlung in der Schweiz und damit zusammenhängende Rechtsfragen beleuchtet werden.

##### 2. Vorgehen

Die rechtlichen Erfordernisse für die Umwandlung in der Schweiz werden in Art. 46a MSchG geregelt: Dementsprechend ist das Gesuch innerhalb von drei Monaten nach Löschung der Internationalen Registrierung beim IGE einzureichen (Art. 46 a Abs. 1 lit. a MSchG), das mit dem Gesuch angemeldete Zeichen muss identisch sein mit der Marke der gelöschten Internationalen Registrierung (lit. b), die Waren und Dienstleistungen müssen identisch mit jenen der Internationalen Regis-

trierung sein (lit. c) und das Gesuch muss den schweizerischen Vorschriften entsprechen (lit. d)<sup>43</sup>. Das für die Umwandlung zentrale Element, nämlich die Sicherung des Zeitrangs, wird einzig in Art. 8a MSchV erwähnt<sup>44</sup>. Nicht erforderlich ist, dass das Gesuch für sämtliche Waren und Dienstleistungen gestellt wird, für die die Basis geschützt war: Die Waren- und Dienstleistungsliste der Gesuchs kann enger, aber nicht weiter gefasst werden<sup>45</sup>.

Das beim IGE einzureichende Gesuch muss einen Nachweis über die Löschung der Internationalen Registrierung enthalten, aus dem hervorgeht, dass die Löschung auch für die Schweiz gilt. Das IGE stellt ein Formular «Antrag auf Umwandlung einer Internationalen Registrierung in eine nationale schweizerische Anmeldung» für das Umwandlungsgesuch zur Verfügung<sup>46</sup>. Die Beanspruchung der Verbandspriorität ist möglich<sup>47</sup>, ohne dass ein Prioritätsbeleg eingereicht werden müsste (Art. 9 Abs. 2 lit. d MSchV).

##### 3. Sicherung des Zeitrangs

Für das schweizerische Markengesuch können bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen folgende Zeitränge beansprucht werden<sup>48</sup>:

- Der Zeitrang des Basisgesuchs (Art. 6 MSchG), wenn das Gesuch um Internationale Registrierung innerhalb von sechs Monaten (Art. 4 C Ziff. 1 PVÜ) seit der Stellung des Basisgesuchs eingereicht wird;
- Die Verbandspriorität des Erstgesuchs<sup>49</sup>, wenn diese Priorität in der zuvor genannten Konstellation für das Basisgesuch beansprucht wurde und das Gesuch um Internationale Registrierung innerhalb von sechs Monaten seit der Stellung des Erstgesuchs eingereicht wird (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP)<sup>50</sup>;

- Das Datum der Internationalen Registrierung gemäss Art. 3 Abs. 4 MMP, wenn der Zeitrang des Basisgesuchs nicht beansprucht wurde oder werden konnte (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP);
- Das Datum der nachträglichen Benennung gemäss Art. 3<sup>ter</sup> Abs. 2 MMP, wenn ein Gesuch auf Benennung nach der Eintragung der Internationalen Registrierung gestellt wurde (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP)<sup>51</sup>.

Art. 8a MSchV erwähnt im Zusammenhang mit der Beanspruchung des Zeitrangs nur das Datum der Internationalen Registrierung und der nachträglichen Benennung<sup>52</sup>. Da aber das MMP für die Schweiz direkt anwendbar ist, können die betreffenden Regeln dem MMP entnommen werden<sup>53</sup>. Wenn die Internationale Registrierung nur teilweise von einem bestimmten Zeitrang profitierte, gilt dies selbstverständlich auch für die umgewandelte Marke<sup>54</sup>.

Weil Verfahren, die die rechtskräftige Löschung der Basis zur Folge haben, sehr lange dauern können, werden Internationale Registrierungen häufig erst nach vielen Jahren gelöscht. Mit der Umwandlung gemäss Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP kann die Verbandspriorität noch «nach Jahr und Tag» in Anspruch genommen werden, weshalb die Frist von sechs Monaten gemäss Art. 4 C Ziff. 1 PVÜ erheblich relativiert wird. Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP stellt deshalb eine *lex specialis* zu Art. 4 C Ziff. 1 PVÜ dar. Die Umwandlung dürfte deshalb im Falle eines Zentralangriffs das primäre Mittel zur Sicherung der Verbandspriorität sein.

#### 4. Ausschluss des Widerspruchs

Widersprüche gegen die Eintragung von umgewandelten Marken sind nach Art. 46a Abs. 2 MSchG unzulässig. Diese Regelung wird von der

Lehre damit gerechtfertigt, dass umgewandelte Marken identische Gesuche von Internationalen Registrierungen seien, gegen die die Inhaber älterer Markenrechte i.S.v. Art. 3 Abs. 2 MSchG bereits Widerspruch hätten einreichen können<sup>55</sup>.

Die Frist für die Einreichung des Widerspruchs gegen eine Internationale Registrierung mit Benennung Schweiz richtet sich nach der Publikation der Internationalen Registrierung in der «Gazette OMPI des marques internationales»<sup>56</sup> (Art. 3 Abs. 4 MMP). Da die Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette häufig innerhalb von vier bis sieben Monaten seit ihrer Einreichung erfolgt und die Widerspruchsfrist von Art. 31 Abs. 2 MSchG drei Monate beträgt, kann in vielen Fällen davon ausgegangen werden, dass ein Widerspruch gegen den schweizerischen Teil einer Internationalen Registrierung spätestens nach Ablauf von sieben bis zwölf Monaten seit ihrer Registrierung eingereicht werden muss. Da ein Widerspruchsverfahren mit Kosten verbunden ist, wird ein potenzieller Widersprecher die Fristen ausschöpfen. Weil es häufig länger dauern dürfte, bis ein gegen die Basis eingereichtes Verfahren rechtskräftig erledigt ist, ist der Inhaber der älteren Marke gezwungen, den Widerspruch einzureichen, bevor er weiss, ob die Basis überhaupt gelöscht wird. Wird die Basis dann tatsächlich gelöscht, kann das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid über die Umwandlung ausgesetzt werden (Art. 51 Abs. 2 MSchV). Wird sodann keine Umwandlung beantragt, wird das Widerspruchsverfahren durch Nichteintretensentscheid erledigt. Wird eine Umwandlung verlangt, wird das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid in der Sache fortgesetzt<sup>57</sup>.

Wie bereits erwähnt, muss der Inhaber einer älteren Marke selbst dann in der Schweiz Widerspruch einreichen, wenn er mit grosser

Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Basis zu einem späteren Zeitpunkt noch gelöscht wird und er noch nicht weiss, ob ein Antrag auf Umwandlung eingereicht werden wird. Die Verpflichtung, unter solchen Umständen ein Widerspruchsverfahren einleiten zu müssen, erscheint weit weniger sachgerecht als der Nachteil des Inhabers der gelöschten Internationalen Registrierung, seine umgewandelte Marke erneut der Gefahr eines Widerspruchs aussetzen zu müssen, denn der Inhaber einer jüngeren Marke muss generell mit Widersprüchen rechnen.

Eine weitere Konstellation macht die fehlende Sachgerechtigkeit der Regel von Art. 46a Abs. 2 MSchG noch deutlicher: Es gibt zahlreiche Fälle, in denen die Internationale Registrierung gelöscht wird, noch bevor eine die Widerspruchsfrist auslösende Publikation in der Gazette überhaupt erfolgt ist. Unter diesen Umständen führt die Regel von Art. 46a Abs. 2 MSchG dazu, dass den Inhabern von älteren Marken die Widerspruchsmöglichkeit überhaupt entzogen wird, wodurch diese auf den teuren Weg der Nichtigkeitsklage verwiesen werden. Diese Rechtsfolge ist unbillig. Deshalb muss ein Widerspruchsverfahren gegen die umgewandelte Marke möglich sein, wenn der Inhaber der älteren Marke den Nachweis erbringen kann, dass eine Publikation der gelöschten Internationalen Registrierung nie erfolgt ist oder die Internationale Registrierung noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist wieder gelöscht wurde, weshalb der Inhaber des älteren Rechts gezwungen gewesen wäre, einen Nichteintretensentscheid zu provozieren.

#### 5. Ablauf der Gebrauchsschonfrist

Bei schweizerischen Marken beginnt die fünfjährige Gebrauchsschonfrist

mit dem Verstreichen der unbeutzten Widerspruchsfrist (Art. 31 Abs. 2 MSchG) oder nach rechtskräftigem Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu laufen (Art. 12 Abs. 1 MSchG)<sup>58</sup>. Bei Internationalen Registrierungen hängt die Berechnung der Gebrauchsschonfrist davon ab, ob das MMA oder das MMP anwendbar ist: Bei der Anwendbarkeit des MMA beginnt die Frist zwölf Monate und bei der Anwendbarkeit des MMP 18 Monate nach dem Tag zu laufen, an dem die Internationale Registrierung tatsächlich registriert worden ist<sup>59</sup>. Wurde gegen den schweizerischen Teil ein Schutzverweigerungs- oder Widerspruchsverfahren eingeleitet, läuft die Gebrauchsschonfrist ab dem Zeitpunkt des rechtskräftigen Abschlusses des Verfahrens. Massgebend ist dabei der Tag, an dem dem Internationalen Büro (WIPO) die Mitteilung über den rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zugeht<sup>60</sup>.

Da der Widerspruch gegen eine in der Schweiz umgewandelte Marke von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist (Art. 46a Abs. 2 MSchG), muss demzufolge die Gebrauchsschonfrist für eine in der Schweiz umgewandelte Marke mit dem Tag ihrer Publikation im amtlichen Publikationsorgan<sup>61</sup> zu laufen beginnen. Anders müsste es in Fällen sein, in denen ein Widerspruch gegen eine umgewandelte Marke zugelassen würde<sup>62</sup>: Hier müsste das Datum des rechtskräftigen Abschlusses des Widerspruchsverfahrens für die Berechnung der Gebrauchsschonfrist massgebend sein.

### Zusammenfassung

Mit dem seit dem 1. September 2008 geltenden Vorrang des Madrider Markenprotokolls (MMP) vor dem Madrider Markenabkommen (MMA) wurde die Bedeutung des MMP für Schwei-

zer Markeninhaber massiv erhöht, weil nun für die meisten Internationalen Registrierungen die Regeln des MMP zur Anwendung gelangen. Eine Folge davon ist u.a. die Möglichkeit der Umwandlung. Mit der Umwandlung wird dem Inhaber einer aufgrund eines erfolgreichen Zentralangriffs gelöschten Internationalen Registrierung die Möglichkeit gegeben, den Verlust des Markenschutzes in den mit der Internationalen Registrierung benannten Vertragsparteien zu «korrigieren», indem dort nationale Markengesuche eingereicht werden. Da dieses Vorgehen kostspielig ist, hat der Inhaber der Internationalen Registrierung ein grosses Interesse an der Vermeidung der Umwandlung, die mit dem Erreichen der Unabhängigkeit von der Basismarke auch ausgeschlossen werden kann.

Aus praktischer Sicht gibt es zwei Varianten der Umwandlung: Eine Umwandlung im Ausland ist erforderlich, wenn die Internationale Registrierung eine schweizerische Basis aufwies. In diesem Fall wird das Verfahren für die Umwandlung durch das ausländische Recht festgelegt. Die andere Variante betrifft den Fall, in der die Schweiz mit einer nachträglich gelöschten Internationalen Registrierung benannt wurde, sodass eine Umwandlung in der Schweiz notwendig wird.

Die Unabhängigkeit der Internationalen Registrierung wird erreicht, wenn die Basismarke während mindestens fünf Jahren seit dem «Datum der Internationalen Registrierung» unangefochten bleibt. Die Fünfjahresfrist verlängert sich allerdings dann, wenn die Basismarke Gegenstand eines Zentralangriffs wird, der vor Ablauf der Fünfjahresfrist eingereicht, aber erst nach deren Ablauf rechtskräftig entschieden wird. Ein freiwilliger Rückzug der Basismarke nach Ablauf der Fünfjahresfrist kann ebenfalls zur Löschung der Internationalen Registrierung führen, wenn die Basismarke Gegenstand eines Zentralangriffs war.

Die rechtlichen Erfordernisse der Umwandlung in der Schweiz werden in Art. 46a MSchG und in der Markenschutzverordnung geregelt. Im Zusammenhang mit der Umwandlung ist die Sicherung des Zeitrangs von primärem Interesse: Dabei stellt Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP eine *lex specialis* zu Art. 4 C Ziff. 1 PVÜ dar, weil die Priorität des Erstgesuchs für die umgewandelte Marke nicht nur während sechs Monaten, sondern bis zum Datum des Umwandlungsgesuches beansprucht werden kann. Eine Sonderregel zum Widerspruchsverfahren sieht überdies Art. 46a Abs. 2 MSchG vor: Danach ist der Widerspruch bei in der Schweiz umgewandelten Marken ausgeschlossen. Diese Regelung ist allerdings dann unbillig, wenn die Internationale Registrierung vor dem Ablauf der schweizerischen Widerspruchsfrist gelöscht wurde, weshalb der Autor die Zulassung des Widerspruchs unter diesen Umständen anregt.

### Résumé

Pour les titulaires suisses de marques, le Protocole de Madrid (PM) est devenu beaucoup plus important depuis qu'il l'emporte sur l'Arrangement de Madrid dès le 1<sup>er</sup> septembre 2008, puisque désormais les dispositions du PM sont applicables pour la plupart des enregistrements internationaux. L'une des conséquences tient dans la possibilité d'une transformation. Le titulaire d'un enregistrement international qui a été radié à la suite d'une attaque centrale a ainsi la possibilité de «corriger» la perte de la protection de la marque dans les pays contractants désignés dans l'enregistrement international en y déposant des demandes nationales d'enregistrement. Cette manière de procéder étant onéreuse, le titulaire d'un enregistrement international a intérêt à éviter la transformation, qui peut aussi être exclue lorsque la marque de base est devenue indépendante.

En pratique, il y a deux types de transformation: lorsque l'enregistre-

ment international repose sur une base suisse, la transformation est nécessaire à l'étranger; dans ce cas, la procédure de transformation est définie par le droit étranger; dans l'autre cas, la Suisse était désignée par l'enregistrement international qui a été radié par la suite, de sorte qu'une transformation est nécessaire en Suisse.

L'enregistrement international devient indépendant lorsque la marque de base n'a pas été attaquée pendant un délai d'au moins cinq ans depuis la «date de l'enregistrement international». Toutefois, ce délai est prolongé lorsque la marque de base fait l'objet d'une attaque

centrale avant l'échéance du délai de cinq ans et que la décision entre en force de chose jugée seulement après l'échéance de ce délai. La radiation volontaire de la marque de base après le délai de cinq ans peut également conduire à l'extinction de l'enregistrement international lorsque la marque de base faisait l'objet d'une attaque centrale.

Les conditions légales pour la transformation en Suisse sont définies à l'art. 46a LPM et dans l'Ordonnance sur la protection des marques. Lors de la transformation, il est important d'assurer la priorité de la marque: pour cette question, l'art. 9<sup>quinquies</sup> PM représente une lex

specialis par rapport à l'art. 4 C ch. 1 CUP, car la priorité de la première demande ne peut pas seulement être invoquée pendant six mois, mais jusqu'à la date de la demande de transformation. De plus, l'art. 46a al. 2 LPM prévoit une disposition particulière pour la procédure d'opposition: l'opposition est exclue pour les marques transformées en Suisse. Cette réglementation est toutefois injuste lorsque l'enregistrement international a été radié avant l'écoulement du délai pour faire opposition en Suisse, raison pour laquelle l'auteur suggère d'admettre la possibilité d'une opposition dans ce cas de figure.

<sup>1</sup> Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3).

<sup>2</sup> Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4).

<sup>3</sup> Die Liste mit den aktuellen Mitgliedsländern ist abrufbar unter [www.wipo.int/madrid/en/index.html](http://www.wipo.int/madrid/en/index.html) (November 2009).

<sup>4</sup> Art. 9<sup>quater</sup> MMP. Die betreffenden zwischenstaatlichen Organisationen sind gegenwärtig das Benelux-Markenamt und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) der Europäischen Gemeinschaft.

<sup>5</sup> MMA und MMP verwenden den Begriff der «internationalen Registrierung». Vorliegend wird «Internationale Registrierung» als Bezeichnung für die internationale Marke verwendet, um die Terminologie des MMA und MMP möglichst beizubehalten.

<sup>6</sup> BGE 134 III 555 E. 2.1, «Focus».

<sup>7</sup> Also eine Marke, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen wurde.

<sup>8</sup> CH. BOCK, Änderungen im nationalen Markenschutzrecht (1997), sic! 1997, 231 f.; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 45 N 3; CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 45 N 5.

<sup>9</sup> Das MMA kennt die Umwandlung nicht, BOCK (Fn. 8), 232; DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 4; WILLI (Fn. 8), MSchG 46a N 3.

<sup>10</sup> «Basis» steht nachfolgend vereinfachend für das Basisgesuch und die Basiseintragung.

<sup>11</sup> Vgl. D. CH. SCHLEI, Das Protokoll betreffend das Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken, Bern 1993, 87.

<sup>12</sup> BOCK (Fn. 8), 232.

<sup>13</sup> Siehe IV.

<sup>14</sup> In der Schweiz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

<sup>15</sup> In diesem Fall die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in Genf.

<sup>16</sup> Wird ein an das IGE gerichtetes Gesuch um Internationale Registrierung der schweizerischen Post übergeben, erhält die Internationale Registrierung üblicherweise das Datum der Postaufgabe, da die Weiterleitung erfahrungsgemäss immer innerhalb der Frist von zwei Monaten erfolgt.

<sup>17</sup> Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 3 MMP kann die Internationale Registrierung «nicht mehr in Anspruch genommen werden», wenn die Basis «verfallen ist, auf sie verzichtet wurde oder Gegenstand einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigkeitsklärung, Löschung oder Ungültigerklärung gewesen ist.» BOCK (Fn. 8), 232, und DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 1, sprechen diesfalls vom «Dahinfallen» der Internationalen Registrie-

rung; WILLI (Fn. 8), MSchG 46a N 1 ff., von der «Löschung». Dieser Begriff soll vorliegend verwendet werden.

<sup>18</sup> Absolute Ausschlussgründe liegen vor, wenn das den Gegenstand des Gesuchs bildende Zeichen zum Gemeingut gehört (Art. 2 lit. a MSchG), wenn seine Form technisch notwendig ist (lit. b), wenn es irreführend ist (lit. c) oder wenn es gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst (lit. d).

<sup>19</sup> Art. 5 lit. c VwVG i.V.m. Art. 31 VGG.

<sup>20</sup> Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG.

<sup>21</sup> So wurde am 19. August 2008 in dem in BGE 134 III 547, «Pantone-Stuhl», wiedergegebenen Fall ein Eintragungsgesuch über ein dreidimensionales Zeichen beurteilt, das am 14. Juni 2004 eingereicht worden war. Das Bundesgericht fällte keinen Endentscheid, sondern wies die Sache an das Bundesverwaltungsgericht mit der Auflage zurück, den Sachverhalt zu ergänzen und neu zu entscheiden. Ein Entscheid lag im November 2009 noch nicht vor.

<sup>22</sup> DAVID (Fn. 8), MSchG 52 N 9; WILLI (Fn. 8), MSchG 52 N 6. Die Lehre geht davon aus, dass für eine Nichtigkeitsklage ein «rechtserhebliches Interesse nachzuweisen» sei, wozu die «Sorge um die Reinhaltung des Registers vor ungültigen Schutzrechten» nicht ausreiche, L. DAVID, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 36.

<sup>23</sup> Art. 3 MSchG i.V.m. Art. 31 MSchG.

<sup>24</sup> Dazu DAVID, SIWR I/2 (Fn. 22), 40 ff.

<sup>25</sup> BOCK (Fn. 8), 232; G. F. KUNZE, Die neueren Entwicklungen auf dem Gebiet des



- internationalen Markenschutzes in: Marke und Marketing, Bern 1990, 391. DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 1, scheint demgegenüber nur die Nichtigkeitsklage aus relativen Gründen als einen Zentralangriff aufzufassen.
- <sup>26</sup> Die Formulierung lautet: «... der erlangte Schutz ... kann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn ... das Basisgesuch in Bezug auf alle oder einige der in der Internationalen Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen ...»; BOCK (Fn. 8), 231 f.
- <sup>27</sup> BOCK (Fn. 8), 232.
- <sup>28</sup> Dies soll auch für die Änderung des Farbanspruchs gelten, BOCK (Fn. 8), 232. BOCK (Fn. 8), 232, weist gleichzeitig darauf hin, dass diese Änderungen dem Internationalen Büro gemäss Regel 22 Abs. 1 lit. a Ziff. iii der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO) mitzuteilen sind (SR 0.232.112.21).
- <sup>29</sup> Die Fünfjahresfrist ist dann gewahrt, wenn die Klage vor deren Ablauf nach den Regeln der anwendbaren Prozessordnung rechtshängig gemacht wurde.
- <sup>30</sup> Vgl. BGE 134 III 555, «Focus II». Dieser Entscheid erging am 8. Juli 2008 unter der Herrschaft des MMA und ist wegen des Vorrangs des MMP für die heutige Praxis nur noch von geringer Relevanz, vorne I.
- <sup>31</sup> Nicht zuletzt deshalb dürfte DAVID in L. DAVID, Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch einer Marke, Anmerkungen zu BGE 130 III 371, AJP 2004, 1266, verlangt haben, dass ein gegen die Basis gerichtetes Widerspruchsverfahren auch den Aufschub der Fünfjahresfrist bei der Anwendbarkeit des MMA zur Folge haben sollte.
- <sup>32</sup> Genau so gewährt der freiwillige Verzicht auf die Internationale Registrierung nach DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 3, keinen Anspruch auf Umwandlung. Dieser Auffassung muss zugestimmt werden, denn die Umwandlung ist ein Instrument, das die Folgen der Löschung der Basis mildern soll. Viele Gründe sind denkbar, weshalb der Inhaber einer Internationalen Registrierung auf seine Marke verzichtet, doch lassen sich kaum Gründe dafür finden, weshalb der Inhaber einer gültigen Basis die Umwandlung der Aufrechterhaltung seiner Internationalen Registrierung vorziehen sollte. Dieser Fall dürfte deshalb von geringer Bedeutung sein.
- <sup>33</sup> KUNZE (Fn. 25), 401. Die Tatsache, dass ein Gesuch um Markeneintragung eingereicht wurde, stellt noch kein Verfahren im Sinne dieser Bestimmung dar.
- <sup>34</sup> Vorbehalten bleibt die Sistierung des Verfahrens wegen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung (Art. 2 lit. a MSchG). In einem solchen Fall ist ein mehrjähriges Prüfverfahren denkbar.
- <sup>35</sup> Dies dürfte einer der Gründe dafür sein, dass bis heute mit Ausnahme von Kuba die Länder Lateinamerikas weder dem MMA noch dem MMP beigetreten sind.
- <sup>36</sup> KUNZE (Fn. 25), 401.
- <sup>37</sup> KUNZE (Fn. 25), 401, spricht von einem «Schönheitsfehler im System».
- <sup>38</sup> KUNZE (Fn. 25), 401.
- <sup>39</sup> So kann bspw. das Basisgesuch Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens sein, das über die Fünfjahresfrist hinaus andauert, wobei der Dritte die Löschungsklage vorsorglich einreicht, weil er damit rechnen muss, dass das Basisgesuch doch noch zur Eintragung gelangt.
- <sup>40</sup> Siehe III.3.c.
- <sup>41</sup> Die Hinterlegungspriorität gemäss Art. 6 MSchG, die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04) und das Registrierungsdatum der Internationalen Registrierung bzw. der nachträglichen Benennung werden im Folgenden unter dem Begriff des «Zeitrangs» zusammengefasst. Die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft wird nachfolgend vereinfachend als «Verbandspriorität» bezeichnet.
- <sup>42</sup> SCHLEI (Fn. 11), 87.
- <sup>43</sup> Vgl. BOCK (Fn. 8), 232. Für das Verfahren anwendbar sind die Art. 28 MSchG und Art. 8 bis 19 MSchV.
- <sup>44</sup> Siehe IV.3.
- <sup>45</sup> DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 6; WILLI (Fn. 8), MSchG 46a N 5.
- <sup>46</sup> Abrufbar unter [www.ige.ch/service-links/download.html](http://www.ige.ch/service-links/download.html) (November 2009).
- <sup>47</sup> Siehe IV.3.
- <sup>48</sup> Vgl. BOCK (Fn. 8), 232.
- <sup>49</sup> Die Einzelheiten betreffend das Erstgesuch werden in Art. 4 A Ziff. 2 und 3 PVÜ festgelegt.
- <sup>50</sup> DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 8; WILLI (Fn. 8), MSchG 46a N 7.
- <sup>51</sup> Eine nachträgliche Benennung dürfte eher selten von der Verbandspriorität profitieren können.
- <sup>52</sup> WILLI (Fn. 8), MSchG 461 N 7.
- <sup>53</sup> BOCK (Fn. 8), 230, weist darauf hin, dass der hohe Detaillierungsgrad des MMP Grund für die knappe Regelung im schweizerischen Recht war.
- <sup>54</sup> BOCK (Fn. 8), 232.
- <sup>55</sup> BOCK (Fn. 8), 232 f.; DAVID (Fn. 8), MSchG 46a N 9; WILLI (Fn. 8), MSchG 46a N 8.
- <sup>56</sup> Unter [www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html](http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html) (November 2009) abrufbar.
- <sup>57</sup> Vgl. BOCK (Fn. 8), 234.
- <sup>58</sup> DAVID (Fn. 8), MSchG 12 N 6; WILLI (Fn. 8), MSchG 12 N 9.
- <sup>59</sup> «Date of recording» oder «Date of notification»; DAVID (Fn. 8), MSchG 12 N 6; WILLI (Fn. 8), MSchG 12 N 10 f.
- <sup>60</sup> WILLI (Fn. 8), MSchG 12 N 10 f.
- <sup>61</sup> [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch).
- <sup>62</sup> Siehe IV.4.