



Erläuterungen zu den Bestimmungen der Änderung der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 18. August 2021

Bern, 18. August 2021

1. Einleitung

Die Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben wurde vom Parlament in der Schlussabstimmung vom 19. März 2021 genehmigt.¹ Die Referendumsfrist ist am 8. Juli 2021 abgelaufen.

Zur Erinnerung: Mithilfe des Lissaboner Systems kann über eine Registrierung und die Bezahlung einer einmaligen Gebühr ein hoher, zeitlich unbefristeter Schutz für Ursprungsbezeichnungen (z. B. *Gruyère*) und geografische Angaben (z. B. *Bündnerfleisch* oder *Swiss* für Uhren) auf dem Staatsgebiet der Vertragsparteien erwirkt werden.

Da die in der Schweiz direkt anwendbaren Bestimmungen der Genfer Akte und ihrer Ausführungsordnung ausreichend genau und detailliert sind, besteht die nationale Umsetzungsgesetzgebung in dem vom Parlament am 19. März 2021 verabschiedeten Bundesbeschluss lediglich aus fünf neuen Artikeln, die ins Markenschutzgesetz vom 28. August 1992² aufgenommen wurden (Art. 50b bis 50f MSchG).

Diese neuen Gesetzesbestimmungen regeln insbesondere die Bedingungen für die internationale Registrierung der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, deren geografisches Ursprungsgebiet auf schweizerischem Staatsgebiet liegt (Art. 50d MSchG) sowie die Bedingungen für die Annahme oder Verweigerung der Wirksamkeit einer ausländischen internationalen Registrierung in der Schweiz (Art. 50e MSchG).

Mit der Teilrevision der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) vom 23. Dezember 1992³ sollen die folgenden beiden Verfahren dargestellt werden:

- Modalitäten für die Hinterlegung und Prüfung von Gesuchen um die internationale Registrierung von Bezeichnungen, deren geografisches Ursprungsgebiet auf schweizerischem Staatsgebiet liegt (Art. 3 Abs. 1, 52p und 52q MSchV) und
- Modalitäten für Gesuche bezüglich der Wirksamkeit einer internationalen Registrierung, deren Schutz in der Schweiz verlangt wird (Art. 4a, 22 und 52r MSchV).

Zwei der vorgeschlagenen Änderungen bezwecken eine Präzisierung von Verfahrensaspekten, die nicht nur für die Prüfung von Gesuchen bezüglich der Wirksamkeit einer internationalen Registrierung in der Schweiz gemäss der Genfer Akte, sondern auch für das Widerspruchsverfahren im Markenrecht gelten.

¹ BBI 2021 675

² SR 232.11

³ SR 232.111

Neben der allgemeinen Zuständigkeit des Bundesrats für den Erlass des Ausführungsrechts zum MSchG nach Artikel 73 MSchG stützen sich die nachfolgenden Änderungen auf die Artikel 50d Absatz 2 und 50e Absatz 7 MSchG.

2. Erläuterungen zu den Bestimmungen

Art. 3 Abs. 1

Das Internationale Büro der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) nimmt nur Gesuche in englischer, französischer oder spanischer Sprache entgegen (Regel 3 Abs. 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung des Lissabonner Abkommens und der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens). Dies gilt auch im Madrider System (Regel 6 Abs. 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen).

Nach dem Vorbild der Ausnahme für die Gesuche um internationale Registrierung von Marken wird auch für die Gesuche um internationale Registrierung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben eine Ausnahme von der allgemeinen Regel eingeführt, nach der Eingaben an das IGE in irgendeiner Amtssprache des Bundes abgefasst sein können.

Art. 4a

Weder das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) noch das MSchG und dessen Ausführungsverordnung enthalten Bestimmungen über die prozessrechtlichen Folgen der während des Widerspruchsverfahrens durchgeführten Übertragung einer Marke, die Gegenstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Widerspruch erhoben wird. Diese Situation könnte in Zukunft nicht nur im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zwischen zwei Marken, sondern auch im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Entscheidung über die Wirksamkeit einer internationalen Registrierung in der Schweiz nach Artikel 50e Absatz 1 Buchstabe c MSchG auftreten. Der Verweis auf die im Zivilverfahren gültigen Regeln ist dadurch gerechtfertigt, dass diese Verfahren einem Zivilprozess mit zwei (oder mehr) Parteien nahekommen. Mit der Bestimmung soll die Lage in diesen Fällen geklärt werden.

Art. 22 Abs. 3

Nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG kann der Inhaber einer Marke sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er diese während eines Zeitraums von fünf Jahren (Karenzfrist) nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder, im Fall eines Widerspruchs, nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, gebraucht hat.

Vor dem IGE wird Artikel 12 MSchG im Rahmen eines Widerspruchs (Art. 31 ff. MSchG) und eines Antrags auf Löschung wegen Nichtgebrauchs (Art. 35 ff. MSchG) angewandt. In Zukunft kann der Nichtgebrauch einer Marke auch von den Begünstigten der internationalen Registrie-

rung einer Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe im Rahmen eines Verfahrens nach Artikel 50e MSchG geltend gemacht werden.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren für die Löschung wegen Nichtgebrauchs kann der Nichtgebrauch nach Artikel 35a Absatz 2 MSchG erst geltend gemacht werden, wenn die in Artikel 12 Absatz 1 MSchG verankerte Karenzfrist abgelaufen ist. Beim Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung einer Marke oder die internationale Registrierung einer Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe enthalten hingegen weder das MSchG noch die MSchV eine solche Klarstellung. Die Frage, was geschieht, wenn der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch vorzeitig, also vor Ablauf der Karenzfrist nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG, geltend macht, ist folglich nicht klar geregelt. Sie kann sich jedoch in der Praxis stellen, da der Widerspruchsgegner nach der bisherigen Fassung von Artikel 22 Absatz 3 MSchV dieses Mittel spätestens in seiner ersten Stellungnahme geltend machen muss. In einem solchen Fall kann das IGE nicht über den Nichtgebrauch entscheiden, weil die Karenzfrist nicht abgelaufen ist und der Widersprechende nicht verpflichtet ist, seine Marke zu gebrauchen.

Aufgrund der Änderung kann der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht werden, solange die Karenzfrist nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG noch läuft. Sollte diese Frist in der Folge ablaufen, hindert diese Änderung den Widerspruchsgegner nicht daran, den Nichtgebrauch im Rahmen eines Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs oder auf dem zivilrechtlichen Weg geltend zu machen.

6b. Kapitel Internationale Registrierung von geografischen Angaben

1. Abschnitt Gesuch um internationale Registrierung oder Änderung der internationalen Registrierung einer schweizerischen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe

Art. 52p *Einreichung des Gesuchs um internationale Registrierung*

Absatz 1 Das IGE ist die für die Verwaltung der Genfer Akte in der Schweiz zuständige Behörde. Gesuche um internationale Registrierung oder Änderung der internationalen Registrierung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, deren geografisches Ursprungsgebiet auf schweizerischem Staatsgebiet liegt, sind durch eine der in Artikel 50d Absatz 1 MSchG aufgeführten Personen bzw. Einrichtungen beim IGE einzureichen. Das IGE prüft die Gesuche und übermittelt sie dem Internationalen Büro, falls die formellen und materiellen Voraussetzungen erfüllt sind.

Absatz 2 Der erste Teil der Bestimmung ist rein deklaratorisch. Er greift die Formulierung von Regel 5 Absatz 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung des Lissabonner Abkommens und der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens auf. Aufgrund des zweiten Teils der Bestimmung kann das IGE weitere Formulare für das Gesuch anbieten, insbesondere falls das IGE die Möglichkeit einer elektronischen Einreichung ähnlich wie bei den Marken und Patenten schafft.

Absatz 3 Die gemeinsame amtliche Sprache der WIPO und der Schweiz ist Französisch. Folglich sind die Gesuche in dieser Sprache einzureichen. Das IGE erhält jedoch mit dieser Bestimmung die Möglichkeit, auch Gesuche in englischer Sprache entgegenzunehmen, falls es davon Gebrauch macht.

Art. 52q *Prüfung des Gesuchs um internationale Registrierung*

Die in dieser Bestimmung verankerten formalen Erfordernisse betreffen insbesondere die Eigenschaft des Hinterlegers (Art. 50d MSchG), die Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Formulars und der Sprache der Einreichung (Art. 52p Absatz 2 und 3 MSchV), die Bedingungen von Regel 5 der Gemeinsamen Ausführungsordnung des Lissabonner Abkommens und der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens und die Bezahlung der Gebühren. Sind diese Erfordernisse nicht erfüllt, fordert das IGE den Gesuchsteller auf, sein Gesuch zu berichtigen. Es weist das Gesuch zurück, wenn der Mangel nicht innerhalb der dafür angesetzten Frist behoben oder das Gesuch nicht entsprechend den rechtlichen Erfordernissen ergänzt wurde.

2. Abschnitt **Verweigerung des Wirksamwerdens einer internationalen Registrierung in der Schweiz und Garantien in Bezug auf sonstige Rechte**

Art. 52r *Verfahren*

Absatz 1 Alle Personen, deren Rechte oder Pflichten von der Wirksamkeit der internationalen Registrierung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, deren Schutz auf schweizerischem Staatsgebiet verlangt wird, berührt werden, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein diesbezügliches Rechtsmittel zusteht (Art. 6 VwVG), können alle Zurückweisungsgründe nach Artikel 50e Absatz 1 MSchG geltend machen. Dies schliesst auch die Kantone ein, sofern es sich um eine ausländische Bezeichnung, die vollständig oder teilweise gleich lautet wie eine kantonale geografische Einheit, oder es sich um eine in der Schweiz verwendete traditionelle Bezeichnung handelt.

Die aus Artikel 50e Absatz 1 Buchstabe a und b MSchG abgeleiteten Zurückweisungsgründe werden von Amtes wegen geprüft. Dagegen wird der Zurückweisungsgrund, der sich auf einen durch den Schutz aufgrund der internationalen Registrierung verursachten Verstoss gegen eine ältere, in gutem Glauben für ein identisches oder vergleichbares Produkt eingetragene Marke stützt, nur geprüft, wenn er vom betroffenen Dritten geltend gemacht wird (Art. 50e Abs. 2 und Abs. 1 Bst. c MSchG).

Da die Koexistenz einer älteren, in gutem Glauben registrierten Marke durch Artikel 13 Absatz 1 der Genfer Akte und Artikel 50e Absatz 5 MSchG unabhängig von einem Entscheid des IGE gewährleistet ist, bezieht sich die Geltendmachung des aus Artikel 50e Absatz 1 Buchstabe c MSchG abgeleiteten Grundes nur auf Fälle, in denen der Inhaber der älteren Marke eine vollständige Verweigerung der Wirksamkeit der internationalen Registrierung in der Schweiz verlangt. Das IGE prüft dann, ob der Schutz der Bezeichnung in Anbetracht der Dauer des Gebrauchs der Marke, ihres Rufs und ihres Bekanntheitsgrads diese ernsthaft schädigen könnte.

Wenn das IGE das Gesuch um vollständige Schutzverweigerung ablehnt, kann der Inhaber der Marke seine Marke weiterhin für Waren gebrauchen, die nicht über die durch die internationale Registrierung geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe verfügen, sofern die ältere Marke in gutem Glauben eingetragen wurde.

Artikel 52r Absatz 1 regelt auch das Recht, um Gewährung einer Übergangsfrist nach Artikel 50e Absatz 4 MSchG zu ersuchen. Die Gewährung einer Übergangsfrist ist für diejenigen Fälle vorgesehen, in denen keine teilweise oder vollständige Verweigerung ausgesprochen oder eine solche zurückgenommen wurde (vgl. Art. 17 Genfer Akte). Es geht folglich um Fälle, in denen der betroffene Dritte eine Bezeichnung oder Angabe vor der Einreichung der internationalen Registrierung in gutem Glauben gebraucht, ohne sie jedoch zu diesem Zeitpunkt als Marke eingetragen zu haben.

Absatz 2 Das Gesuch nach Artikel 50e Absatz 1 MSchG ist innerhalb von drei Monaten ab dem ersten Tag des Monats, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan folgt, schriftlich einzureichen (siehe jedoch unten die durch Artikel 60b eingeführte Übergangsbestimmung).

Die Berechnung der Frist entspricht der Regelung für den Widerspruch gegen die internationale Registrierung einer Marke nach dem Madrider System (vgl. Art. 50 Abs. 1 MSchV). Wie bei den internationalen Registrierungen von Marken veröffentlicht das IGE die internationalen Registrierungen von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben nicht in seinem eigenen Publikationsorgan.

Absatz 3 Die Artikel 20 bis 24 MSchV gelten sinngemäss für das vom betroffenen Dritten nach Artikel 50e Absatz 1 Buchstabe c MSchG eingeleitete Verfahren. Die Mindestanforderungen hinsichtlich Form und Inhalt des Gesuchs sind in Artikel 20 MSchV festgelegt.

Artikel 42 MSchG ist auch auf das Verfahren nach Artikel 50e Absatz 1 Buchstabe c MSchG anwendbar. Das Vorgehen der Verwaltung in den Fällen, in denen die eine oder andere Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen muss, ist in Artikel 21 MSchV dargestellt.

Artikel 22 MSchV befasst sich mit dem Schriftenwechsel zwischen den Parteien. Wie beim Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke können auch die Begünstigten einer Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe den Nichtgebrauch einer Marke eines Dritten geltend machen. Sollte sich herausstellen, dass der Inhaber sein Markenrecht nach Artikel 12 MSchG nicht mehr geltend machen kann, wird sein Antrag auf Verweigerung der Wirksamkeit der internationalen Registrierung gegenstandslos. Im Gegensatz zum Verfahren für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (vgl. Art. 32 MSchG) können die Begünstigten der Bezeichnung nicht einfach den Nichtgebrauch der älteren Marke geltend machen, sondern müssen diesen glaubhaft machen (Art. 12 Abs. 3 MSchG).

Art. 60b *Übergangsbestimmung zur Änderung vom 18. August 20*

Mit dem Inkrafttreten der Genfer Akte hat das Internationale Büro die Anpassung und Modernisierung des Publikationssystems des Lissabonner Systems in Angriff genommen, die derzeit im Gange sind. Es ist nicht gewährleistet, dass dieses Veröffentlichungssystem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Genfer Akte für die Schweiz voll operationell sein wird und als Grundlage für die Berechnung der in Artikel 52r Absatz 2 MSchV vorgesehenen Frist dienen kann.

Während dieser Übergangszeit werden internationalen Registrierungen von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, deren Schutz auf schweizerischem Staatsgebiet verlangt wird, vom IGE im Bundesblatt publiziert, unmittelbar nach ihrer Zustellung. In dieser Zeit wird die WIPO ein Publikationsorgan für regelmässige Veröffentlichungen einrichten, ähnlich dem Publikationsorgan des Madrider Systems. Während dieser Übergangszeit beginnt die in Art. 52r Abs. 2 MSchV vorgesehene Frist ab dem Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger (und nicht im Publikationsorgan der WIPO) zu laufen.