

# Patentanwaltbüro Eder & Cie. Bottmingen

European Patent Attorney Beim Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter

Carl E. Eder, dipl.Phys.ETH, VSP

Astershagstr.21

CH 4103 Bottmingen

Persönliche Kopie  
Copie personnelle

Telefon +41 61 421 10 91

Telefax +41 61 421 00 13

Postkonto 60-135 531-6

An das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum  
Abteilung Recht & Internationales  
z.H. von Herrn F. Addor, Stellvertr. Direktor  
Stauffacherstr 65  
3003 Bern

Ihr Zeichen/Your Ref.

Ihr Brief vom

Institut für Geistiges Eigentum			
E 22. JAN 2008 Unser Zeichen/Our Ref.			
Reg. Nr. 501			
z. Erl.	Vis	z. B.	Bern
		GR	pit
		Addor	Sze
		Ha	Radl

Datum

Betrifft/Re:

19. Januar 2008

**Vernehmlassungsverfahren Swissness**

Sehr geehrter Herr Addor,

Vorausschicken möchte ich, dass ich nicht nur die departementale Beurteilung der verschiedenen zur Lösung anstehenden Probleme teile, sondern auch die zur Lösung vorgeschlagenen Mittel als zweckmässig beurteile und im übrigen der Meinung bin, dass sich eine Verzögerung bei der Durchführung der vorzunehmenden Massnahmen wohl kaum verantworten lasse. Letzteres soll mich aber nicht daran hindern, nachfolgend einige Vorschläge zur Optimierung Ihrer uns vom Departement zur Vernehmlassung vorgelegten Texte zu unterbreiten.

Da der Zweck von Swissness nicht nur darin besteht, Mittel bereit zu stellen, um den Schutz der „Marke Schweiz“ im Ausland zu verbessern, sondern offensichtlich auch darin, das Ansehen, das die Schweiz in Bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz im allgemeinen und insbesondere dem Gebiet des Markenschutzes geniesst, so weit wie möglich zu verbessern, bin ich der Meinung, es sei nun die Zeit gekommen, die gesetzlichen Grundlagen für ein erfolgreiches Vorgehen gegen betrügerische „Organisatoren“ von kaum oder gar nicht existierenden Markenregistern zu schaffen.

Ich schlage daher vor, ins **MSchG**, beispielsweise in den „5. Abschnitt: Register“, Bestimmungen über nicht-amtliche, also private Register aufzunehmen, damit jedem Strafgericht die für die Ausfällung einer Strafe nötigen gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung stehen und Freisprüche, die das Ansehen der Schweiz im benachbarten Ausland schädigen, der Vergangenheit angehören. Ein diesbezüglicher Artikel könnte beispielsweise den folgenden Wortlaut haben:

### Nicht-amtliche (private) Marken-Register:

1. Für die Herstellung eines nicht-amtlichen Markenregisters, in welches die Eintragung einer Marke nur aufgrund einer Gegenleistung (wie z.B. Zahlung einer Eintragungsgebühr oder Verpflichtung zum entgeltlichen Bezug eines Exemplars des Registers) möglich ist, und für die Durchführung entsprechender Aquisitionen müssen sowohl die entsprechenden Reklame-Unterlagen wie auch die zu unterzeichnenden

*Vertrags-Unterlagen mindestens die folgenden Informationen, die in der Markenschutzverordnung ergänzt werden können, enthalten:*

- a. *Angabe darüber, ob es sich um ein für alle im Schweizerischen und/oder im Internationalen Register eingetragenen Marken zugängliches Register oder um ein Register handelt, in welches nur Marken bestimmter Inhaber (wie z.B. nur aus einem Kanton oder nur von Vereinsmitgliedern) oder nur Marken für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen (z.B. nur aus der Baubranche) eingetragen werden;*
  - b. *Angabe darüber, dass die in das Register eingetragenen Marken beim Ablauf ihrer gesetzlichen Schutzdauer aus dem Register entfernt werden, wobei eine Verlängerung oder Neu-Eintragung auf Antrag des Inhabers ohne weiteres möglich ist; ein Register, in welches nur Marken bestimmter Inhaber (wie z.B. nur aus einem Kanton oder nur von Vereinsmitgliedern) oder nur Marken für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen (z.B. nur aus der Baubranche) eingetragen werden*
  - c. *Angabe über die ins Register zusätzlich zur Marke obligatorisch oder fakultativ aufzunehmenden Informationen, wie amtliche Registernummern, Adresse des Inhabers, Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse etc;*
  - d. *Angabe darüber, wann und wo und wie das Register in gedruckter Form eingesehen und bezogen und/oder unter welchen Voraussetzungen es im Internet eingesehen werden kann;*
  - e. *Angabe über die für die Aufnahme einer Marke in das nicht-amtliche Register vom Markeninhaber zu erbringenden Gegenleistung (z.B. Zahlung einer Eintragungsgebühr oder Verpflichtung zum Kauf eines gedruckten Exemplars oder zum Eintritt in den „Herausgeberverein“).*
2. *Für die Gültigkeit eines Eintragungsvertrages ist die Verwendung eines Formulars mit den im Abs. 1 genannten Informationen Voraussetzung. Die Verwendung von Unterlagen, die die im Abs. 1 genannten Informationen nicht enthalten, für die Aquisition und zum Abschluss eines Eintragungs-Auftrages wird mit Busse und im Wiederholungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.*

Im Vorentwurf zur Änderung des MSchG wird eine Änderung des bisherigen Abs.2 von Art. 13 vorgeschlagen: Ich bin der Meinung, es sei gleichzeitig der **Abs.1 dieses Art.13** mit dem entsprechenden Artikel 8 des PatG und dem entsprechenden Art.9 des Designgesetzes [siehe Änderung bisherigen Rechts im vorliegenden Vorentwurf Ziff.4!] in Übereinstimmung zu bringen, beispielsweise wie folgt:

1. *Die eingetragene Marke verschafft ihrem Inhaber das Recht, über die Marke zu verfügen und ändern zu verbieten, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen.*

Den vorgeschlagenen Änderungen des **Art.13 Abs.2 lit.d und 2bis** wird zugestimmt.

Zum neu vorgeschlagenen **Art.22b MSchG** möchte ich empfehlen, der Klarheit halber in den bisherigen Art.2, lit.a einen entsprechenden Verweis aufzunehmen, beispielsweise „wobei die Bestimmung von Art.22b vorbehalten bleibt“.

**Zum Vorentwurf des WSchG:**

Wenn schon im vorliegenden Vorentwurf für eine Neu-Fassung nicht wenige Artikel mit den entsprechenden Artikeln des MSchG identisch sind und zudem in den Art. 18 und 19 festgelegt wird, dass mehrere Artikel des MSchG sinngemäss zu gelten haben, dann hat meines Erachtens auch das Gericht, das im MSchG für Zivilklagen zuständig ist, auch im Wappenschutz zuständig zu sein. Es ist also an das Ende des **Abschnittes 1 im Kapitel 4** des vorliegenden Vorentwurfes ein mit dem *Art. 58 des MSchG* übereinstimmender Artikel anzufügen.

Beim **Art.20** und beim **Art.24** stellt sich die Frage, ob die „Einziehung von Gegenständen.“ genügt oder ob es nicht doch angebracht sein könnte, auch den Erlös aus einem allenfalls bereits erfolgten Verkauf solcher Gegenstände einzuziehen.

Beim **Art.31 Abs.2** bestehen Bedenken darüber, ob dieser Artikel nicht dann, wenn das Wappen einen nur nebensächlichen Bestandteil der Marke bildet, eine völlig unnötige entschädigungslose Enteignung eines Markeninhabers zur Folge haben wird. Ich bitte daher, die Frage zu prüfen, ob in das WSchG oder in das MSchG zur Vermeidung von an sich unnötigen Enteignungen eine Bestimmung aufgenommen werden könnte des Inhalts, dass bei Ablauf der Gültigkeitsdauer einer Marke, die als unwesentlichen Bestandteil ein dem WSchG unterstelltes Wappen enthält, eine neue Marke, die mit Ausnahme des nicht mehr zulässigen Wappens mit der alten Marke übereinstimmt, mit der „Priorität“ des ursprünglichen Anmeldedatums eingetragen werden könne.

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Addor, nicht nur um wohlwollende Prüfung meiner vorstehenden Anregungen, sondern auch um Entschuldigung für deren Zustellung auf Papier anstatt per E-Mail und verbleibe mit

freundlichen Grüßen

Carl E. Eder.

