

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Abteilung Recht & Internationales
Herr Felix Addor, Stellvertretender Direktor
Stauffacherstrasse 65
3003 Bern

V. Réf / Ihr Zeichen / Your Ref :
N. Réf / Unser Zeichen / Our Ref : COMMIS/SUI/ECONO/08/0114

Bienne, le 17 mars 2008

Vernehmlassung "Schutz der Herkunftsbezeichnung Schweiz und des Schweizerkreuzes - Swissness-Vorlage"

Sehr geehrter Herr Addor,

Wir beziehen uns auf die genannte Vorlage und bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in diesem für uns wichtigen Dossier.

Der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie FH (nachstehend FH) ist ein in Biel ansässiger und privatrechtlich strukturierter Verein und umfasst über 500 Mitglieder, was einem überwiegenden Teil der in der Branche tätigen Unternehmen entspricht. Der Verband vertritt und verteidigt die Interessen der schweizerischen Uhrenindustrie auf ökonomischer, juristischer und politischer Ebene im In- und Ausland.

Im Folgenden nehmen wir Stellung zur "Swissness-Vorlage":

1. Allgemein

Wir begrüßen die Bestrebungen des Bundesrates, Klarheit und Rechtssicherheit im Bereich der Herkunftsangaben und Wappen schaffen zu wollen. Die Stärkung der schweizerischen Herkunftsangaben sowohl im In- als auch Ausland entspricht einem wichtigen Anliegen der FH. Dies lässt sich bereits aus der Tatsache schliessen, dass es sich bei der Uhrenindustrie um die einzige Schweizer Branche handelt, welche gestützt auf Art. 50 MSchG eine Verordnung erlassen hat (Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren, SR 232.119). Sollte die "Swissness"-Vorlage und insbesondere Art. 48 E-MSchG in der vorliegenden Fassung akzeptiert werden, so müsste auch die genannte Verordnung angepasst werden. Entsprechende Schritte wurden von der FH bereits vor der Diskussion um die "Swissness-Vorlage" in die Wege geleitet.

Von besonderem Wert für die schweizerische Uhrenindustrie sind die unter Punkt 5.2.3 befindlichen Ausführungen zum Uhrenabkommen von 1967 und zum ergänzenden

Uhrenabkommen von 1972. Die FH schliesst sich insbesondere der Meinung an, dass Art. 48 Abs. 2 E-MSchG mit dem ergänzenden Uhrenabkommen von 1972 kompatibel ist.

Mit Interesse haben wir auch Kenntnis davon genommen, dass das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) seine Markenüberwachungstätigkeit im Ausland verstärken und bei Missbräuchen von schweizerischen geographischen Herkunftsangaben eng mit den betroffenen Branchenverbänden zusammenarbeiten möchte (Vorlage S. 27).

2. Ausführungen zu den einzelnen Artikeln E-MSchG

Nachgehend wird nur Stellung zu denjenigen Artikeln bezogen, welche einen spezifischen Kommentar rechtfertigen.

2.1. Art. 13 Abs. 2 lit. d und Abs. 2bis E-MSchG

Es handelt sich im Vergleich zu den mit der Patentgesetzrevision ins MSchG eingeführten Bestimmungen um Anpassungen formeller Natur.

2.2. Art. 21 Abs. 2bis E-MSchG

Es ist in der Sache logisch, dass auch der Markeninhaber die nach Art. 22a eingetragene Garantie- und Kollektivmarke für eine geographische Herkunftsangabe gebrauchen darf. Schliesslich ist bei dieser speziellen Art von Garantiemarke, bei welcher in erster Linie die Herkunft und nicht ein bestimmter Qualitätsstandard im Vordergrund steht, nicht unbedingt ein unabhängiges Kontrollgremium notwendig. Allerdings dürfte diese Bestimmung wenig Relevanz haben, weil gemäss Art. 50a E-MSchG die Gruppe die Repräsentativität nachzuweisen hat. Somit wird es sich bei den Anmeldern wohl in erster Linie um Wirtschafts- und Interessenverbände handeln, welche keine eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben und deshalb an einer Verwendung der Marke gar nicht interessiert sind.

Deshalb kann hierzu vermerkt werden, dass der Markengebrauch durch den Hinterleger selbst im internationalen Vergleich wohl eine Sonderlösung ist. In den USA können geographische Herkunftsangaben beispielsweise als "Certification Trademarks" hinterlegt werden. Das Schutzprinzip kann mit der schweizerischen Lösung verglichen werden, allerdings ist es dem Markeninhaber grundsätzlich verwehrt, die als Marke hinterlegte geographische Angabe selbst im Verkehr zu verwenden wie die nachstehende Bestimmung zeigt:

USPTO - Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) - 5th Edition

1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner

A certification mark may not be used, in the trademark sense of "used," by the owner of the mark; it may be used only by a person or persons other than the owner of the mark. That is, the owner of a certification mark does not apply the mark to his or her goods or services and, in fact, usually does not attach or apply the mark at all. The mark is generally applied by other persons to their goods or services, with authorization from the owner of the mark.

Die schweizerische Sonderlösung sollte nicht dazu führen, dass im Rahmen einer Schutzausdehnung über das Madrid-System auf andere Länder die Konvergenz der nationalen Regelungen bemängelt und die Marke bereits aus diesen Gründen zurückgewiesen wird.

2.3. Art. 22a E-MSchG

Wir begrüßen die Möglichkeit, mittels einer Garantie- oder Kollektivmarke eine (beschreibende) Herkunftsangabe registrieren zu können.

Das vom Bundesrat gewählte Verfahren ist gegenüber der in der Vorlage genannten gemeinschaftsrechtlichen Lösung vorzuziehen, denn es erlaubt eine effektivere und zentralisierte Kontrolle bereits bei der Registrierung und verhindert somit kostspielige und dem Eintragungsverfahren nachgelagerte Streitigkeiten. Wie der erläuternde Bericht zur "Swissness"-Vorlage treffend festhält, könnte es zudem an der Repräsentativität der um Markenschutz ersuchenden Gruppierung fehlen.

2.4. Art. 22c E-MSchG

Es entspricht einem wichtigen Anliegen der FH, den Schutz der Bezeichnung "Swiss" im Ausland zu verbessern. Die gesetzlichen Anforderungen an geographische Herkunftsangaben variieren je nach nationaler Gesetzgebung und befinden sich gerade im Bereich der Uhren etwa in den USA oder in Hong Kong weit unter dem schweizerischen Schutzniveau. Deshalb hat die FH die Bezeichnungen "Swiss" und "Swiss made" in diesen Ländern als Gewährleistungsmarken hinterlegt.

Diesbezüglich kann die auf eine Branchenverordnung abgestützte Hinterlegung einer Garantie- oder Kollektivmarke effektiv als sinnvoll angesehen werden, zumal eine Ausdehnung des Schutzes über das Madrid-System möglich ist (auch wenn eine solche Schutzausdehnung im Bereich einer geographischen Angabe mit etlichen administrativen und juristischen Hindernissen verbunden sein dürfte).

Aufgrund der Formulierung der Bestimmung geht die FH davon aus, dass eine solche Garantie- oder Kollektivmarke auch ohne vorgängigen "Umweg" über das Register für geographische Angaben nach Art. 50a E-MSchG eingetragen werden kann.

2.5. Art. 23 Abs. 3 und 3bis E-MSchG

Es entspricht der Logik, dass das Markenreglement gegenüber dem Pflichtenheft nach Art. 50a E-MSchG keine Modifikationen vorsehen darf.

2.6. Art. 31 Abs. 1bis und 1ter E-MSchG

Es ist absolut notwendig, dem Inhaber einer Garantiemarke nach Art. 22a MSchG auch ein einfaches und rasches Verteidigungsmittel (Widerspruchsverfahren) seiner Marke zur Verfügung zu stellen.

Da es sich beim Markeninhaber notwendigerweise um eine repräsentative Gruppierung oder die Dachorganisation einer Branche handelt, ist es ebenfalls zweckmässig, Schutzmassnahmen gegen eine ungerechtfertigte Monopolisierung zu treffen. Deshalb ist es richtig, dass der Markeninhaber gegen den *wirtschaftlichen Gebrauch des Zeichens* nur dann vorgehen kann, wenn das Pflichtenheft zur entsprechenden Garantiemarke nicht eingehalten wird.

2.7. Art. 47 Abs. 3 lit. c E-MSchG

Die FH begrüsst die Aufnahme der "Firma" in die Formulierung von Art. 47 E-MSchG. Die Praxis hat gezeigt, dass Unternehmen immer wieder mittels der Firma und in anpreisender Weise den Konsumenten über die wahre Herkunft der Waren täuschen wollen und deshalb die Firma auf dem Produkt selbst anbringen (vgl. Entscheid Bger 4C.361/2005).

2.8. Art. 48 E-MSchG

Wir erachten die in Art. 48 Abs. 2 E-MSchG vorgeschlagene 60%-Lösung im Sinne eines Minimalansatzes als sachgerecht. Der Einbezug sämtlicher Kosten, welche in direktem Zusammenhang mit der Erstellung des Produktes stehen, also auch der Forschungs- und Entwicklungskosten, der Kosten für die technische Konstruktion und den Prototypenbau, ist sinnvoll. Diesbezüglich und aufgrund der Relevanz dieser Feststellung könnte man sich auch die Frage stellen, ob eine explizite Erwähnung zumindest der Forschungs- und Entwicklungskosten im Art. 48 E-MSchG nicht angebracht wäre. Es wird in Zukunft aber Sache der Gerichte sein, die Allgemeinformel der Herstellungskosten auf einzelne Produkte herunterzubrechen. Nur der Form halber kann hier noch angeführt werden, dass es sich bei den vorgeschlagenen 60% Schweizer Wertanteil nur um einen Minimalwert handeln kann, welcher mittels einer spezifischen Branchenverordnung weiter verschärft werden kann (dies lässt sich bereits aus Art. 48 Abs. 4 E-MSchG schliessen).

Für die schweizerische Uhrenindustrie ist es zentral, Ursprungsmaterialien und bestimmte Bauteile von Uhren wie etwa die Batterie oder das Armband von den vorgegebenen 60% ausschliessen zu können, ohne unter die Ausnahmebestimmung von Art. 48 Abs. 5 E-MSchG zu fallen. Edelmetalle und Edelsteine können naturgemäss nicht aus der Schweiz stammen. Die Vorlage bezieht sich auf S. 50 auf dieses Anliegen und verweist diesbezüglich auf die in Art. 48 Abs. 5 E-MSchG vorgesehene "Branchenübung", präzisiert aber für den Bereich "Uhren", dass dieser Rückgriff auf die "Branchenübung" nicht notwendig ist. Andere Industriebereiche, welche ebenfalls auf ausländische Rohstoffe angewiesen sind, könnten allerdings unter der Subsumierung unter die Ausnahmebestimmung von Abs. 5 leiden, weil dabei nicht nur auf die Branchenübung sondern auch auf die Auffassung des Konsumenten abgestellt werden muss. Deshalb könnte bereits im Gesetz festgehalten werden, dass Rohstoffe, welche im Inland gar nicht verfügbar sind, auch nicht in die Berechnung der 60% einfließen.

Es muss zudem möglich sein, diese Punkte in einer Branchenverordnung im Detail zu erörtern. Dies ist im Bereich der Uhrengehäuse bereits heute der Fall (Art. 4 der Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren). Auch muss es für die Uhrenindustrie weiterhin möglich sein, im Rahmen der spezifischen Branchenverordnung Kosten für gewisse Fabrikationsschritte, wie etwa das Zusammensetzen des Uhrwerkes, von den Herstellkosten ausschliessen zu können.

Der Form halber angeführt werden kann hier, dass die Frage der Ursprungsregeln bei der Festlegung des notwendigen Schweizer Wertanteils von der Thematik der geographischen Angaben abzukoppeln ist. Erste regelt eine zollrechtliche Problematik während die zweite den Schutz der Konsumenten vor Täuschung bezweckt. Auch im Bereich der Ursprungsregeln kommen darüber hinaus unterschiedliche Prozentsätze zur Anwendung, so etwa im Bereich des Freihandelsabkommen Schweiz - EU ein 60%-Wert. Eine Beibehaltung des "St. Galler"-Ansatzes von 50% Schweizer Wertanteil würde deshalb keine Harmonisierung mit sich bringen.

Die Voraussetzung eines physischen Zusammenhanges zwischen Produkt und Herstellungsort in Art. 48 Abs. 3 E-MSchG ist sachgerecht und entspricht auch der bisherigen Kasuistik. Im Bereich der Uhrenindustrie wäre dies beispielsweise das Einschalen des Uhrwerkes.

Wichtig ist die in Art. 48 Abs. 5 E-MSchG vorgesehene "Branchenübung" im Bereich der Uhren für die Bezeichnung "Genève". Ein Teil der im Kanton Genf angesiedelten Uhrenunternehmen lässt Fabrikationsschritte wie sie in Art. 48 Abs. 3 lit. c E-MSchG vorgesehen sind, teilweise oder vollständig in benachbarten Kantonen durchführen, verwendet aber auf den Produkten oder in der Werbung die Bezeichnung "Genève" selbst. Dies kann damit begründet werden, dass sich der Firmensitz der entsprechenden Unternehmen im Kanton Genf befindet.

Diesbezüglich hat die FH Richtlinien erstellt, welche die branchenübliche Benutzung regeln (vgl. Anhang). Der in den Regeln festgelegte Gebrauch der Bezeichnung "Genève" entspricht sowohl dem Verständnis der Branche als auch langer Übung im Bereich der Uhrenindustrie. Die FH geht deshalb davon aus, dass es sich um einen klassischen Anwendungsfall einer "Ausnahme" im Sinne von Art. 48 Abs. 5 E-MSchG handelt.

2.9. Art. 50a E-MSchG

Die FH begrüsst die Schaffung eines Registers für geographische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Produkte grundsätzlich. Wir erhoffen uns von dieser fakultativen Möglichkeit namentlich einen verbesserten und vereinfachten Schutz von geographischen Herkunftsangaben im Ausland. Das Register sollte deshalb von den Schweizer Behörden auch "offensiv" im Rahmen von Verhandlungen mit ausländischen Staaten eingesetzt werden und idealerweise in einer gegenseitigen internationalen Anerkennung von eingetragenen geographischen Herkunftsangaben münden.

Allerdings ist aus Sicht der FH fraglich, welcher Stellenwert dem Register für den Fall zukommt, wenn bereits eine Branchenverordnung und eine allfällig auf dieser Grundlage vorgenommene Registrierung einer Garantiemarke besteht. Man könnte sich in diesem Bereich überlegen, geographische Herkunftsangaben, welche in einer Branchenverordnung geregelt sind, direkt im Register und ohne weiteres Zutun der Berechtigten einzutragen. Das Pflichtenheft müsste der Branchenverordnung entsprechen.

Fraglich ist in diesem Zusammenhang auch der mittels der Eintragung im Register gewährte Schutz. Nachträglich angemeldete Marken welche einen Begriff aufnehmen, welcher bereits im Register eingetragen worden ist, können zwar eingetragen werden, allerdings gemäss Abs. 8 nur für identische oder vergleichbare Waren und nur mit entsprechender Einschränkung in der Warenliste. Um gegen jüngere identische oder ähnliche Markeneintragungen vorzugehen, muss zwingend eine Garantiemarke nach Art. 22a E-MSchG angemeldet werden, wobei es dem Markeninhaber selbst obliegt, Widerspruch gegen identische oder ähnliche Markenhinterlegungen einzureichen. Diese Regelung erscheint einigermaßen kompliziert und man hätte allenfalls darüber nachdenken können, den Inhabern einer entsprechenden Registrierung nach Art. 50a E-MSchG bereits die aus Art. 31. Abs. 1ter fließenden Verteidigungsrechte (Widerspruchsverfahren) zuzusprechen. Als Alternative käme eine Sperrwirkung des Registers gegenüber jüngeren identischen Markeneintragungen in Frage, welche von den Markenprüfern des IGE von Amtes wegen zu berücksichtigen wäre. Dies würde den Recherche- und Überwachungsaufwand der Rechteinhaber in vernünftigem Rahmen einschränken, hätte aber die negative Folge, dass beispielsweise bei einer Eintragung durch einen Branchenverband selbst Branchenmitglieder keine Marken welche die Herkunftsangabe aufweisen eintragen lassen könnten.

Unklar ist aus Sicht der FH auch die Abgrenzung zwischen Art. 22a Abs. 2 E-MSchG und Abs. 6 von Art. 50a E-MSchG. Kann der Inhaber einer Garantiemarke Dritten verbieten, eine Ursprungsbezeichnung oder eine geographische Angabe für identische oder vergleichbare Waren im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, auch wenn sich dieser Gebrauch auf eine Markenvoreintragung stützt welche die Kriterien von Art. 50a Abs. 6 E-MSchG erfüllt?

Bezüglich des Registers für geographische Angaben lässt sich ausführen, dass der vom Bundesrat auszuarbeitenden Vollzugsverordnung entscheidende Bedeutung zukommt. Insbesondere der Nachweis der Repräsentativität der Gruppierung kann in Einzelfällen zu schwierigen Abgrenzungen führen. Dies beispielsweise, wenn innerhalb eines unbestrittenermassen repräsentativen Verbandes ein äusserst knappes Abstimmungsergebnis über die Vorgaben des Pflichtenheftes erzielt wird.

2.10. Art. 51a E-MSchG

Die Einführung der Beweislastumkehr, auch wenn diese als "Kann-Vorschrift" ausgestaltet ist, wird begrüsst.

2.11. Art. 64 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 E-MSchG

Man kann sich im Bereich der Strafbestimmungen des MSchG allgemein fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, sämtliche Verletzungen im Bereich des Markenrechts und der Herkunftsangaben, als Officialdelikte auszugestalten. Dies ist heute nur im Bereich der gewerbsmässigen Begehung der Fall.

Die Präzisierung in Art. 64 Abs. 3 E-MSchG, wonach dem IGE sämtliche Parteirechte eingeräumt werden, ist sinnvoll. Eine entsprechende Klarstellung direkt im Gesetz für Verbände, welche nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind (analog zu Art. 56 MSchG für den zivilrechtlichen Schutz) wäre ebenfalls zu begrüssen.

3. Ausführungen zum Wappenschutzgesetz (WSchG)

Die Liberalisierung im Bereich des Wappenschutzgesetzes ist sachgerecht, die Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen ist nicht mehr zeitgemäss. Positiv zu bewerten ist auch die Möglichkeit der Eintragung des Schweizerkreuzes als Bestandteil von Warenmarken, sofern die damit gekennzeichneten Produkte schweizerischer Herkunft sind.

Unsicherheiten bestehen aus unserer Sicht bei den offiziellen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft. Gemäss Art. 8 E-WSchG sollen diese sowie damit verwechselbare Zeichen nur vom entsprechenden Gemeinwesen verwendet werden dürfen. Es erscheint uns zweifelhaft, bezüglich der Verwechselbarkeit die allgemeingültigen Kriterien des Kennzeichenrechts herbeizuziehen. Dies hätte theoretisch zur Folge, dass sogar Ausführungsformen der Schweizerfahne als verwechselbar erachtet werden müssten. Eine Lösung, welche einen engen Schutzbereich für das Schweizer Wappen vorsieht, wäre somit klar vorzuziehen und würde den reellen Marktverhältnissen besser entsprechen. Zudem sprechen die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft nicht gegen eine solch pragmatische Lösung.

Nachdem die Revision in erster Linie das Ziel verfolgt, den einheitlichen und unverwässerten Marktauftritt des Bundes zu fördern, muss die Frage gestellt werden, inwiefern die Verwendung des Schweizerwappens auf bestimmten Produkten mit diesem Ziel kollidiert. Der Gebrauch des Schweizerwappens auf einer Uhr oder einem Taschenmesser wird vom Konsumenten wohl kaum so aufgefasst, als würde das Produkt in irgendeinem Zusammenhang mit den Behörden oder der Eidgenossenschaft selbst stehen. In diesen Fällen steht der geographische Bezug des Produktes zur Schweiz im Vordergrund, es handelt sich somit um eine "normale" Herkunftsangabe im Sinne des Markenschutzgesetzes. Zudem wird das Vorhaben des einheitlichen Auftritts der Eidgenossenschaft bereits durch Art. 8 Abs. 4 E-WSchG verwässert, welcher gewisse Ausnahmen

bei der Verwendung von Wappen durch Private vorsieht. Hinzugefügt werden kann, dass im Bereich der öffentlichen Zeichen des Bundes derzeit eine Übersicht fehlt.

Subsidiär und für den Fall, dass die aus unserer Sicht sehr strenge Regelung bezüglich der Wappen aufrecht erhalten werden sollte, müsste über die Möglichkeit einer Lizenzierung an Private nachgedacht werden. Hierbei macht es wiederum Sinn, je nach Produkt und des Bezugs des Konsumenten zu diesem zu unterscheiden.

Zu weit gehen aus unserer Sicht auch die in Art. 8 Abs. 2 E-WschG vorgesehenen Schutzbestimmungen zu den sprachlichen Anspielungen auf Wappen (wie etwa "Schweizer Schild").

4. Zusammenfassung

Die FH unterstützt die "Swissness-Vorlage" des Bundesrates. Diese wird die Schutzmöglichkeiten von schweizerischen geographischen Herkunftsangaben im In- und Ausland massgeblich verbessern.

Die im Dokument aufgeworfenen Bemerkungen stellen somit den Sinn und Zweck der Vorlage nicht in Frage. Vielmehr sollen sie dazu anregen, über mögliche Vereinfachungen nachzudenken.



Jean-Daniel Pasche
Präsident



Yves Bugmann
Leiter der Rechtsabteilung