

Persönliche Kopie
Copie personnelle

08.07

Institut für Geistiges Eigentum			
E - 5. MRZ. 2008			
W. Nr. 501			
	Vis	z.K	Bern.
		Add	
		Ha	
		Szo	
		pie	
		lad	

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

Basel, 29. Februar 2008 Je/rg

**Revision des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
und des Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen (Gesetzgebungsprojekt
"Swissness"); Vernehmlassungsverfahren**

Sehr geehrter Herr Addor

Wir sind von economiesuisse eingeladen worden, uns zum oben erwähnten Gesetzgebungs-
vorhaben vernehmen zu lassen.

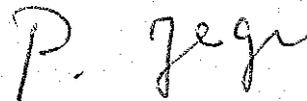
Gerne lassen wir unsere Stellungnahme, die wir im Rahmen einer Vernehmlassungs-
Arbeitsgruppe erarbeitet haben, Ihnen auch direkt zukommen. Dies nicht zuletzt mit Blick auf
unseren detaillierten Formulierungsvorschlag zur Regelung des Tatbestands nicht-amtlicher
(privater) Markenregister, wo nach Meinung unserer Arbeitsgruppe eine Gesetzeslücke be-
steht, die im Rahmen des vorliegenden Revisionsverfahrens geschlossen werden sollte.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anträge und Überlegungen zum laufenden Vernehmlassungsver-
fahren entgegennehmen können und danken Ihnen dafür.

Freundliche Grüsse
Handelskammer beider Basel



Dr. Andreas Burckhardt
Direktor



Dr. Peter Jeger
Bereichsleiter Ausbildung und Sozialpolitik BL

Beilage

Stellungnahme

zur Revision des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben und des Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen (Gesetzgebungsprojekt "Swissness")

I. Allgemeine Bemerkungen

Die Handelskammer beider Basel erachtet den Handlungsbedarf zur Revision des Markenschutzgesetzes und des Wappenschutzgesetzes als gegeben. Massnahmen zur Kanalisierung des Wildwuchses und zur Bekämpfung des Missbrauchs in der Verwendung der "Marke Schweiz" sowie zur Verbesserung ihres Schutzes im In- und Ausland sind dringend nötig. Die Handelskammer beider Basel unterstützt deshalb die dahingehende Stossrichtung des vorliegenden Gesetzgebungsprojekts und sie beurteilt die entsprechenden Vorschläge zur Stärkung der "Swissness" grundsätzlich als zweckmässig:

- Längst überfällig ist, dass gemäss Art. 9 Abs. 1 Wappenschutzgesetz die Verwendung des Schweizerkreuzes und der Schweizerfahne nicht nur wie bisher für Dienstleistungen, sondern neu auch für Waren erlaubt werden und die durch nichts gerechtfertigte Privilegierung der Dienstleistungsbranchen somit beseitigt wird.
- Da immer mehr Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen mit der Herkunftsbezeichnung "Schweiz" aufwerten, besteht im Interesse der Transparenz zweifellos das Bedürfnis, – zusätzlich zur bestehenden branchenspezifischen Regelung für die Uhrenindustrie (Uhrenverordnung) – die Kriterien zur Bestimmung der geografischen Herkunft einer Ware im Markenschutzgesetz präziser festzulegen. Wir befürchten jedoch, dass die Kernbestimmung der Revisionsvorlage, wonach am Ort, der für die Herkunft einer Ware bestimmend sein soll, mindestens 60% der Produktionskosten anfallen müssen (Art. 48 Abs. 2 E-MSchG), über das Ziel hinaus schießt. Viele KMU, die unter konsequenter Ausnutzung der internationalen Arbeitsteilung schon heute erfolgreich die "Swissness" vermarkten, werden Mühe bekunden, das Kriterium des Kostenanteils von 60% zu erreichen. Da hilft es unter Umständen wenig, wenn sie richtigerweise die Kosten für Forschung und Entwicklung anrechnen dürfen und wenn die Forschung und Entwicklung als Tätigkeit anerkannt wird, welche die wesentlichen Eigenschaften des industriellen Produkts hervorbringt, was Art. 48 Abs. 3 lit. c E-MSchG als kumulatives zweites Kriterium für die Bestimmung des Orts der Herkunft verlangt (vgl. Erläuternder Bericht S. 17 und 48). Es ist genauer zu prüfen, ob es zur Erreichung des angestrebten Schutzniveaus wirklich notwendig ist, die Kriterien der Herkunftsangabe im Vergleich zur geltenden Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren (Uhrenverordnung, die einen schweizerischen Wertanteil von 50 % verlangt) noch zu verschärfen (vgl. dazu Erläuternder Bericht, S. 47).

Hinzu kommt, dass die Regelung der Herkunftsangabe gemäss Art. 48 E-MSchG nicht kompatibel ist mit der Umschreibung des schweizerischen Ursprungs einer Ware gemäss

Vorlage zur Revision der Verordnung über die Ursprungsbeglaubigung vom 4. Juli 1984, welche in Art. 8 E-VUB ebenfalls eine 50%-Klausel enthält. Diese Diskrepanz führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit (vgl. dazu unseren Antrag zu Art. 48 E-MSchG S.3).

- Mit der vorgeschlagenen Schaffung eines Registers für geografische Angaben auch für nicht landwirtschaftliche Warenkategorien (Art. 50a E-MSchG) erhält das Registerwesen in der Schweiz weiteren Auftrieb, was letztlich mehr administrativen Aufwand und zusätzliche Kosten verursacht. Diese Nachteile werden allerdings durch die Vorteile aufgewogen, dass dank dieses Registers die Möglichkeit geschaffen wird, auch geografische Angaben als Garantie- und Kollektivmarken schützen zu lassen und diesen Schutz international durch das Madrider System verstärken zu können. Aus diesen Gründen stimmen wir der Schaffung dieses neuen Registers trotz der geäußerten Bedenken zu.
- Soweit nicht die Interessen der Eidgenossenschaft direkt berührt sind, halten wir es für nicht unbedenklich, dem Institut für geistiges Eigentum neu Polizeifunktionen zur Verhinderung von Missbrauch von Herkunftsangaben und von öffentlichen Zeichen (Art. 64 Abs. 3 E-MSchG und Art. 25 Abs. 2 E-WSchG) einzuräumen. Mit Blick darauf, dass in der Frage der Swissness nicht nur private, sondern auch öffentliche Interessen tangiert sind und dass die Einreichung von Strafanträgen und die Ausübung von Parteirechten im Gesetzesentwurf nicht als zwingende Aufgabe des Instituts für geistiges Eigentum formuliert sind (Kann-Formulierung), verzichten wir auf einen ablehnenden Antrag.
- Dringenden Gesetzgebungsbedarf, den die Revisionsvorlage nicht abdeckt, sehen wir schliesslich in der Frage nicht-amtlicher (privater) Markenregister. Die Handelskammer beider Basel stellt den Antrag, diese Lücke des Markenschutzgesetzes zu füllen und im Kapitel Strafbestimmungen eine gesetzliche Grundlage für ein erfolgreiches Vorgehen gegen betrügerische "Organisatoren" von kaum oder gar nicht existierenden Markenregistern zu schaffen. Wir reichen dazu einen entsprechenden Formulierungsvorschlag ein (vgl. dazu nachstehend Ziff. II. S. 3/4). Es geht darum, Freisprüche, welche Strafgerichte in solchen problematischen Fällen in Ermangelung klarer Strafbestimmungen fällen und die das Ansehen der Schweiz im benachbarten Ausland in Bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz im Allgemeinen und auf den Markenschutz im Besonderen schädigen, inskünftig zu vermeiden.

II. Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Bestimmungen

1. Vorentwurf Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

Art. 13 Ausschiessliches Recht

Abs. 1 von Art. 13 MSchG bildet nicht Gegenstand der vorliegenden Revisionsvorlage. Der geltende Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 umschreibt die Rechtsnatur des Markenrechts als Verbotensrecht indessen nicht zutreffend. Wir beantragen, die vorliegende Gesetzesrevision zu nutzen und Abs. 1 von Art. 13 konsequent als Verbotensrecht zu formulieren mit einem analogen Wortlaut, wie er für den entsprechenden Art. 8 Abs. 1 des revidierten Patentgesetzes vorgesehen ist und wie ihn der entsprechende Art. 9 des Designgesetzes bereits kennt (vgl. Änderung bisherigen Rechts im vorliegenden Vorentwurf Ziff. 4). Unser Formulierungsvorschlag lautet:

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

Art. 22b **Garantie- und Kollektivmarke für eine Weinbezeichnung (neu) / Art. 22c Garantie- und Kollektivmarke für eine durch Verordnung geregelte Herkunftsangabe (neu) / Art. 2 Absolute Ausschlussgründe (bisher)**

Der Klarheit halber empfehlen wir, in Art. 2 lit. a MSchG auf die in Art. 22b und Art. 22c E-MSchG formulierten Abweichungen von Art. 2 lit. a hinzuweisen durch Anfügen von: "... wobei die Bestimmungen von Art. 22b und Art. 22c vorbehalten bleiben."

Art. 48 **Herkunftsangabe für Waren**

Wie in Ziff. I Allgemeine Bemerkungen ausgeführt, stellen wir in Frage, ob die in Art. 48 Abs. 2 E-MSchG im Vergleich zur geltenden "Swiss made"-Verordnung für Uhren und zum Verordnungsentwurf über die autonomen Ursprungsregeln vorgeschlagene Verschärfung der Anforderungen zur Bestimmung des Herkunftsorts von industriellen Gütern wirklich im Interesse der schweizerischen KMU-Wirtschaft ist.

Wir beantragen zu Art. 48 Abs. 2 E-MSchG eine Regelung der Herkunftsangabe von Waren, die mit den Ursprungskriterien gemäss Verordnung über die Ursprungsbeglaubigung kompatibel ist und die von einem Kostenanteil von 50% der Herstellungskosten (statt 60%) für die Bestimmung des Herkunftsorts ausgeht.

Mit den in Art. 48 Abs. 3 formulierten spezifischen, kumulativen Kriterien zur Gewährleistung des Bezugs zwischen dem Produkt und dem Herkunftsort sind wir einverstanden.

Wir halten es des Weiteren für nötig und stellen entsprechend Antrag, dass die weiteren Voraussetzungen, die nach Art. 48 Abs. 4 zusätzlich zu den Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 verlangt werden können, und die in Art. 48 Abs. 5 angesprochenen Kriterien nach den Absätzen 2 - 4 in einer Verordnung (und nicht im Einzelfall) konkretisiert werden. Vor Erlass dieser Verordnung sind die einschlägigen Fachkreise anzuhören.

Die in Art. 48 Abs. 6 statuierte Anerkennungsregelung für ausländische Herkunftsangaben halten wir für wenig sachgerecht. Wir schlagen vor, dass nicht auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes abgestellt wird, sondern die Durchführung eines Markenprüfverfahrens durch das betreffende Land und der Eintrag als Marke als massgeblich erklärt werden.

Art. 49 **Herkunftsangabe für Dienstleistungen**

Wie oben zu Art. 48 Abs. 4 und 5 stellen wir auch zum analogen Art. 49 Abs. 2 und 3 den Antrag, die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 49 Abs. 2 und die in Abs. 3 genannten Kriterien nach den Absätzen 1 und 2 in einer Verordnung – unter vorherigem Anhörungsrecht der zuständigen Fachkreise – näher auszuführen.

Art. 50a **Register für geografische Angaben**

Präziser muss es in Art. 50a Abs. 1 – analog zu Art. 17 E-Wappenschutzgesetz – wohl heissen: "*Das Institut für geistiges Eigentum (nicht der Bundesrat) führt ein Register...*".

Abs. 2 lautet dann: "²*Der Bundesrat regelt insbesondere...*"

Neuer Art. 64^{bis} **Nicht-amtliche (private) Marken-Register**

Unter Ziff. I Allgemeine Bemerkungen haben wir gefordert, die Problematik nicht-amtlicher (privater) Marken-Register, die bei Unternehmen und Gerichten immer wieder zu Schwierigkeiten führen, anlässlich der vorliegenden Gesetzesrevision zu regeln. Wir unterbreiten dazu nachstehenden redaktionellen Vorschlag:

"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 Akquisitionen 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 erbringende 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 in Abs. 1 genannten Informationen Voraussetzung. Die Verwendung von Unterlagen für die Akquisition und den Abschluss eines Eintragungs-Auftrages, welche die in Abs. 1 genannten Informationen nicht enthalten, wird mit Busse und im Wiederholungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft."

Art. 70 Anzeige verdächtiger Sendungen

"Abs. 1" ist zu streichen, da Art. 70 keine weiteren Absätze hat.

II. Änderung bisherigen Rechts

Topographengesetz vom 9. Oktober 1992, Art. 5 lit. b

Analog zu unserem zu Art. 13 Abs. 1 MSchG gestellten Antrag ist auch in Art. 5 lit. b des Topographengesetzes das Recht des Herstellers bzw. der Herstellerin als Verbotungsrecht zu formulieren. Die diesbezügliche Formulierung von Art. 9 Abs. 1 Designgesetz, der unter Ziff. 4 Änderung bisherigen Rechts der hier diskutierten Revisionsvorlage ebenfalls angeführt ist, ist korrekt und beispielhaft.

2. Vorentwurf Bundesgesetz zum Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen

Art. 8 Gebrauch der Wappen

Mit dem in Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 festgelegten Grundsatz, wonach die Wappen von schweizerischen Gemeinwesen nur von den Gemeinwesen, zu denen sie gehören, gebraucht werden dürfen, während die Fahnen und Hoheitszeichen der schweizerischen Gemeinwesen grundsätzlich von allen verwendet werden dürfen, sind wir einverstanden.

Art. 14 Gebrauch der ausländischen öffentlichen Zeichen

Wir plädieren dafür, das im geltenden Wappenschutzgesetz explizit verankerte Gegenrecht, das den schweizerischen Schutz für ausländische öffentliche Zeichen von der Gewährung des Gegenrechts der betreffenden Staaten abhängig macht, nicht zu streichen. Wie der Erläuternde Bericht selber ausführt (S. 72), sind noch nicht alle Staaten Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) oder des TRIPS-Abkommens, welche den Mitgliedern das Gegenrecht einräumen. Zudem dient es der Information des Rechtssuchenden, wenn das Gegenrecht auch im nationalen Recht und nicht nur in internationalen Übereinkommen verankert ist.

Art. 20 Einziehung im Zivilverfahren und Art. 24 Einziehung im Strafverfahren

Wir schlagen vor, in den Art. 20 und 24 die Möglichkeit der Einziehung von Gegenständen durch die Möglichkeit der Konfiskation des Erlöses aus solchen Gegenständen, die unter Umständen bereits verkauft sind, zu ergänzen. Dadurch wird der Rechtsschutz in sinnvoller Weise verstärkt.

Neuer Art. 21^{bis} Einzige kantonale Instanz

Da der Vorentwurf für ein neues Wappenschutzgesetz bemüht ist, vergleichbare Regelungen des Markenschutzgesetzes auch gleich zu formulieren und zudem Art. 18 und 19 E-WSchG verschiedene Bestimmungen des Markenschutzgesetzes als sinngemäss anwendbar erklären, ist es folgerichtig, ebenfalls im Gerichtsverfahren in wappenschutzrechtlichen Streitigkeiten nur eine einzige kantonale Instanz vorzusehen, wie das im Markenschutz gemäss Art. 58 der Fall ist. Wir stellen Antrag, am Ende von "Kapitel 4 Rechtsschutz" eine mit Art. 58 MSchG gleich lautende Bestimmung mit dem Titel "*Einzige kantonale Instanz*" aufzunehmen.

Art. 31 Hinterlegte oder eingetragene Marken

Bei der Übergangsrechtlichen Regelung von Art. 31 Abs. 2 stellt sich die Frage, ob sie nicht einer ungerechtfertigten entschädigungslosen Enteignung des Markeninhabers gleichkommt, wenn das Wappen einen bloss nebensächlichen Bestandteil der Marke bildet. Um solche unbefriedigende Fälle zu vermeiden, erachten wir eine Lösung entweder im Wappenschutzgesetz oder im Markenschutzgesetz als nötig. Wir denken an eine Regelung, wonach bei Ablauf der Gültigkeitsdauer einer Marke, die als unwesentlichen Bestandteil ein dem Wappenschutzgesetz unterstelltes Wappen enthält, eine neue Marke mit der "Priorität" des ursprünglichen Anmeldedatums eingetragen werden kann, sofern diese mit Ausnahme des nicht mehr zulässigen Wappens (alternative Formulierung: ohne das nicht mehr zulässige Wappen) mit der alten Marke übereinstimmt. Wir ersuchen den Gesetzgeber zu prüfen, ob eine solche Bestimmung zur Entschärfung des Konflikts verfassungsrechtlich geboten ist und der skizzierte Lösungsansatz hierfür als zweckmässig erscheint.