

Dr. Simon Holzer, Fürsprecher
Meyer Lustenberger
Postfach 1432
8032 Zürich
simon.holzer@ml-law.ch

Per E-Mail (swissness@ipi.ch)

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

24. März 2008

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

Sehr geehrter Herr Addor

Vorab danke ich Ihnen und Ihrem Team für die grosse Arbeit, die mit der Ausarbeitung der beiden Gesetzesvorlagen verbunden war und gratuliere Ihnen zu den gelungenen Vorentwürfen.

Am 3. März 2008 durfte ich im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (ingres) im Hotel Widder in Zürich das geplante **Register für geografische Angaben** und die Möglichkeit, geografische Bezeichnungen unter bestimmten Umständen als **Garantie- oder Kollektivmarken** registrieren zu lassen, vorstellen und kommentieren.

Aus persönlichem Interesse am Thema und aufgrund verschiedener Anfragen von Tagungsteilnehmern, die mich gebeten haben, meine Ausführungen in das Vernehmlassungsverfahren einzubringen, erlaube ich mir, meinen Vortrag in stark gekürzter Form als Vernehmlassungsbeitrag einzureichen und hoffe, damit die Diskussion rund um das wichtige Thema des Schutzes geografischer Herkunftsangaben auch auf Fragen lenken zu können, die bis anhin kaum im Zentrum der öffentlichen Debatte standen.

Einleitung

Grundsätzlich verbessert jede rechtliche Massnahme, mit welcher der Bestand beziehungsweise der Schutz einer schweizerischen Herkunftsangabe nachgewiesen werden kann, die Erfolgsaussichten für den Schutzerwerb dieser Bezeichnung im Ausland. Sowohl das vorgeschlagene Register für geografische Herkunftsangaben als auch die Möglichkeit, solche Zeichen in der Schweiz als Garantie- bzw. Kollektivmarken eintragen lassen zu können, sind deshalb zu begrüssen.

Bemerkungen

a) Eintrag in das Register für geografische Angaben auch für Dienstleistungen

Gemäss dem Vorentwurf für ein revidiertes Markenschutzgesetz können geografische Angaben *für Dienstleistungen* im geplanten Register für geografische Angaben gemäss Art. 50a VE-MSchG nicht eingetragen werden. Dieses soll nur geografischen Angaben *für Waren* offen stehen.

Soll eine geografische Herkunftsangabe als Garantie- oder Kollektivmarke für eine *Dienstleistung* eingetragen werden, bleibt gemäss dem Vorentwurf einzig der Weg über Art. 22c VE-MSchG i.V.m. Art. 50 MSchG (Erlass einer Bundesratsverordnung). Dies scheint nicht sachgerecht.

Auch wenn das TRIPS-Abkommen den Schutz geografischer Angaben für Dienstleistungen nicht vorschreibt und deshalb nicht alle Staaten, die ein Register für geografische Herkunftsangaben führen, den Schutz einer schweizerischen geografischen Bezeichnung für Dienstleistungen akzeptieren werden, wäre es aus Sicht der Schweiz, wo der Schutz geografischer Herkunftsangaben für Dienstleistungen im Banken-, Versicherungs- und Telekommunikationsbereich eine wichtige Rolle spielt, als Rückschritt zu werten, wenn das Register nach Art. 50a VE-MSchG diesen nicht zur Verfügung stehen würde.

b) Eintrag in das Register für geografische Angaben auch für sog. einfache Herkunftsangaben

Das gleiche gilt für einfache Herkunftsangaben, mit denen kein besonderer Ruf und keine besonderen Qualitätserwartungen verbunden sind. Auch diese können gemäss dem Wortlaut des Vorentwurfs nur via Bundesratsverordnung über Art. 50 MSchG als Garantie- oder Kollektivmarke registriert werden. Das geplante Register für geografische Herkunftsangaben steht ihnen nicht zur Verfügung, sondern erfasst nur geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens, also lediglich qualifizierte geografische Herkunftsangaben, deren Qualität oder besonderer Ruf auf die geografische Herkunft der Waren zurückzuführen ist.

Selbst wenn auch diesbezüglich davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle Staaten die Ausdehnung des Schutzes registrierter einfacher Herkunftsangaben anerkennen werden, gibt es doch genügend Länder, welche einfache geografische Herkunftsangaben schützen. Das Register nach Art. 50a MSchG sollte deshalb auch für diese geöffnet werden.

c) **Eigener Schutzzumfang für Garantie- und Kollektivmarke nach Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG**

Der Schutzzumfang einer Garantie- oder Kollektivmarke nach Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG bestimmt sich gemäss Vorentwurf nicht nach Art. 3 MSchG, sondern nach der besonderen Bestimmung von Art. 22a Abs. 2 VE-MSchG, welche sinngemäss auch für die Garantie- und Kollektivmarken nach Art. 22b und 22c VE-MSchG gilt.

Gemäss Art. 22a VE-MSchG umfasst der Schutzzumfang der neuen Garantie- und Kollektivmarken lediglich

- die identische Benutzung der geografischen Herkunftsangabe (nicht aber die Benutzung eines ähnlichen Zeichens)
- und gilt nur für identische oder vergleichbare Waren, wobei der Begriff „vergleichbare Waren“ gemäss dem erläuternden Bericht sehr eng ausgelegt werden und praktisch nur identische Waren erfassen soll.

Mit dem praktisch auf Doppelidentität beschränkten Schutz für Garantie- und Kollektivmarken nach Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG soll verhindert werden, dass ein Markeninhaber einem Dritten verbieten kann, die registrierte Bezeichnung für gleichartige Waren zu benutzen, wenn diese Waren ebenfalls aus dem fraglichen geografischen Gebiet stammen. Dieses Ziel könnte allerdings auch auf andere Weise erreicht werden, ohne dass für die neuen Garantie- und Kollektivmarken ein besonderer Schutzzumfang definiert werden müsste. Den neuen Garantie- und Kollektivmarken könnte der Schutzzumfang von Art. 3 MSchG gewährt werden, wenn dafür eine Schutzschranke eingeführt würde, wonach die Verwendung der fraglichen geografischen Herkunftsangabe für nicht-identische Waren nicht verboten werden kann, solange dieser Gebrauch den Vorgaben von Art. 48 und 49 VE-MSchG entspricht.

Offen bleibt, warum einer Kollektiv- und Garantiemarke im Sinne von Art. 22a, 22b und 22c MSchG kein Schutz gegen die Verwendung ähnlicher Zeichen für identische Waren gewährt werden soll. Die Vernehmlassungsunterlagen liefern keine weiterführenden Hinweise und es fragt sich, ob der Schutzzumfang in diesem Punkt nicht zu eng gefasst ist.

Ganz allgemein sollte geprüft werden, ob es tatsächlich nötig und sinnvoll ist, dass für GUB und GGA im Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung, registrierte Herkunftsangaben im Sinne von Art. 50a VE-MSchG, Garantie- und Kollektivmarken gemäss Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG und herkömmlichen Marken im Sinne des Markenschutzgesetzes jeweils ein unterschiedlicher Schutzzumfang gilt.

Ein weiterer Kritikpunkt am Schutzzumfang der neu vorgeschlagenen Garantie- und Kollektivmarke ist, dass offenbar kein Schutz gegen den Gebrauch einer registrierten Bezeichnung für *Dienstleistungen* vorgesehen ist. Zumindest mittels einer bundesrätlichen Verordnung können aber geografische Herkunftsangaben auch für Dienstleistungen als Garantie- oder Kollektivmarke eingetragen werden. Diese sollten gegen die unberechtigte Verwendung des fraglichen Zeichens für Dienstleistungen geschützt sein. Ferner kann der Gebrauch einer registrierten geografischen Herkunftsangabe für eine Dienstleistung den Schutzzumfang dieser Bezeichnung unter Umständen auch tangieren, wenn die Bezeichnung nur für eine bestimmte eingetragen ist.

d) Unentgeltlichkeit der Benutzung der Garantie- und Kollektivmarken gemäss Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG

Der Gebrauch der neuen Garantie- und Kollektivmarken soll gemäss dem Vorentwurf kostenlos sein (vgl. Art. 23 Abs. 3bis VE-MSchG). Rechtssystematisch ist dagegen nichts einzuwenden. Der Gemeingutcharakter geografischer Herkunftsangaben wird auf diese Weise konsequent gewahrt. Die Unentgeltlichkeit der neuen Garantie- und Kollektivmarke dürfte allerdings die Attraktivität der neuen Instrumente in der Praxis erheblich schmälern, wenn nicht sogar illusorisch werden lassen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die landwirtschaftlichen Sortenorganisationen die Kosten zur Aufrechterhaltung einer GUB oder GGA bereits heute auf die Benutzer abwälzen können, indem sie die entsprechenden Beitragszahlungen vom Bundesrat für allgemein verbindlich erklären lassen können.

e) Missverständnisse wegen Mehrdeutigkeit des Begriffs "Kollektivmarke"

Die Kollektivmarke gemäss Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG unterscheidet sich funktionell (trotz gleichem Namen) von der herkömmlichen Kollektivmarke nach Art. 22 MSchG. Auch wenn es angesichts der im europäischen Recht verwendeten Terminologie Gründe geben kann, den Begriff der Kollektivmarke wie in Art. 22a, 22b und 22c VE-MSchG vorgesehen zu verwenden, sollte die Gefahr nicht unterschätzt werden, dass auf diese Weise unnötige Missverständnisse entstehen können.

Für Ihre Kenntnisnahme danke ich Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüsse

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, characteristic of a cursive or stylized signature.

Simon Holzer