

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

Zürich, 31. März 2008

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

Sehr geehrte Damen und Herren

INGRES bedankt sich für die Möglichkeit, zum Gesetzgebungsprojekt "Swissness" Stellung nehmen zu dürfen, und erlaubt sich, die folgenden Bemerkungen sowie eine zusätzliche Anregung vorzulegen.

A. Allgemeine Bemerkungen

INGRES begrüsst die sowohl von Fachkreisen wie auch von der Wirtschaft seit langem gewünschte gesetzgeberische Stärkung der für unser Land ausserordentlich wertvollen Marke "Schweiz" unter gleichzeitiger teilweiser Anpassung der Gesetzgebung an die von der Schweizer Industrie gelebte Wirklichkeit. INGRES ist erfreut, dass sich die Verwaltung dieses für die Schweizer Wirtschaft so wichtigen Themas angenommen und mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf eine sorgfältige und im Wesentlichen ausgewogene Lösung vorgelegt hat, deren wichtige Kernanliegen nicht an einer "unheiligen Allianz" von Einzelinteressen scheitern dürfen.

B. Besondere Bemerkungen

Die folgenden Bemerkungen sind insbesondere Ausfluss der Erkenntnisse aus der Tagung zum Thema "Die Marke 'Schweiz' - eine Chance: Die Gesetzesvorlagen zu einer Verbesserung des Schutzes des Namens 'Schweiz' und des Schweizerkreuzes", welche INGRES unter der Mitwirkung von Vertretern aus der Lehre, der Advokatur und der Industrie am 3. März 2008 in Zürich durchführte:

- Art. 8 Abs. 1 E-WSchG verlangt, dass das Schweizerwappen sowie die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen sowie mit ihnen verwechselbare Zeichen nur vom Gemeinwesen, zu dem sie gehören, gebraucht wer-

den dürfen. Eine Lizenzierung solcher Zeichen an Dritte wird damit ausgeschlossen. Was für das Schweizerwappen als zutreffend erscheint, erweckt im Bezug auf die untergeordneten Körperschaften angesichts deren Autonomie Bedenken. Es ist nochmals zu prüfen, ob es Aufgabe des Bundes ist, den Kantonen, Bezirken, Kreisen und Gemeinden Lizenzierungen generell zu verbieten, also ohne die Prüfung des Vorliegens einer Irreführungsgefahr. - Ohne Vorliegen einer Irreführungsgefahr ist angesichts von Art. 18 E-WSchG ohnehin einzig das am Zeichen berechnete Gemeinwesen zur Zivilklage befugt.

- Art. 8 Abs. 4 lit. c E-WSchG erlaubt den Gebrauch des Schweizerwappens bei der Ausschmückung von kunstgewerblichen Gegenständen wie Bechern, Wappenscheiben oder Gedenkmünzen. Diese Formulierung erinnert an die bisherige, übermässig grosszügige Rechtsprechung zum dekorativen Gebrauch, insbesondere im Zusammenhang mit Souvenirprodukten, welche dem Missbrauch als Einfallstor diene. Der Erläuternde Bericht führt zwar auf S. 66 aus, dass Art. 8 Abs. 4 E-WSchG - und damit auch dessen lit. c - gerade nicht für Souvenirprodukte gelten soll. Indes wäre vorteilhaft, zur Klarstellung den Gesetzestext von Art. 8 Abs. 4 lit. c E-WSchG insoweit zu ergänzen, als diese Ausnahme sich auf Veranstaltungen im Sinne von Art. 8 Abs. 4 lit. b E-WSchG bezieht (Feste und Veranstaltungen).
- Der Umstand, dass die Voraussetzungen zum Gebrauch des Schweizerwappens im WSchG geregelt werden sollen (siehe insbesondere Art. 8 Abs. 3 E-WSchG: "vollständig in der Schweiz hergestellt"), wogegen sich die Voraussetzungen zum Gebrauch der Fahnen und Hoheitszeichen wie auch der nationalen Bild- und Wortzeichen im Wesentlichen im MSchG finden sollen (siehe die Verweise in Art. 9 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 E-WSchG auf Art. 47 MSchG), erscheint als nicht mustergültig, lässt sich aber möglicherweise nicht vermeiden.
- Hinsichtlich dieser Voraussetzungen zum Gebrauch von Herkunftsangaben für Waren steht Art. 48 E-MSchG im Vordergrund. INGRES unterstützt im Grundsatz das allgemeine Kriterium von 60% der Herstellungskosten laut Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 E-MSchG sowie die spezifischen Kriterien von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 E-MSchG. Anzuführen sind insbesondere die folgenden Erwägungen:
 - Verschiedene Rohstoffe (z.B. Diamanten) oder technologische Einbauteile (etwa gewisse Halbleitererzeugnisse, die von einem Monopolisten in den USA hergestellt werden) sind in der Schweiz nicht erhältlich und müssen somit von der Schweizer Industrie zwingend importiert werden, um für ihre "Schweizer" Produkte verwendet zu werden. Zentral ist daher, dass die Kosten für Forschung und Entwicklung als "Herstellungskosten" gemäss Art. 48 Abs. 2 E-MSchG gelten (so auch S. 46 f. des Erläuternden Berichts, in welchem Sinne der Gesetzestext möglicherweise ausdrücklich zu ergänzen ist).

- Aufgrund von Preisschwankungen der importierten Produktbestandteile, namentlich Rohstoffe, mag der inländische Anteil der "Herstellungskosten" einmal über und einmal unter 60% liegen. Liegt der inländische Anteil z.B. meist über 60% und fällt er gelegentlich darunter, so müsste jeweils umgehend die Verpackung gewechselt werden, was von gewissen interessierten Kreisen als gesetzgeberischen Schwachpunkt gewertet wird. INGRES ist der Auffassung, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und des Schutzes vor Verwässerung des gesetzgeberischen Anliegens an der 60%-Schwelle gemäss Art. 48 Abs. 2 E-MSchG festzuhalten ist und Ausnahmen lediglich aufgrund des tatsächlichen Verständnisses der Verkehrskreise im Sinne von Art. 48 Abs. 5 E-MSchG zuzulassen sind.
- Im Lichte der sog. "St. Galler Praxis" zum geltenden Recht wäre der Begriff "ein Fabrikationsschritt" in Art. 48 Abs. 3 lit. c E-MSchG von Vorteil durch den Begriff "ein wesentlicher Fabrikationsschritt" zu ersetzen (dem Umstand, dass der Begriff "wesentlicher" im selben Absatz bereits bei den "Eigenschaften" verwendet wird, ist durch den Einsatz eines Synonyms Rechnung zu tragen).
- Die einseitige und damit ohne politische Gegenleistung vorgesehene Einführung des Ursprungslandprinzips ("Cassis-de-Dijon"-Prinzip) in Art. 48 Abs. 6 E-MSchG ist abzulehnen. Das Ursprungslandprinzip, das vorliegend offenkundig *weltweit* eingeführt werden soll, ist schwierig handhabbar. Oft ist die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Ursprungslands schwer feststellbar, selbst bei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, geschweige denn im Falle der USA oder entlegener Staaten, die teilweise kaum oder keine Regeln zu geografischen Herkunftsangaben aufweisen. Selbst bei klarer ausländischer Regelung könnten sodann die Schweizer Industrie ernsthaft beeinträchtigt und die Konsumenten irregeführt werden. Sieht etwa [fiktives Beispiel] die deutsche Gesetzgebung vor, dass "made in Germany" verwenden darf, wessen Herstellungskosten (wie diese auch immer lokal definiert würden) zu 30% in Deutschland anfallen, so dürfte ein solches Produkt mit zu 30% deutscher und zu 70% chinesischer Herstellung unter "made in Germany" in der Schweiz angeboten werden, wogegen der Schweizer Hersteller, dessen Herstellungskosten zu 55% in der Schweiz und zu 45% in China anfallen, kein "made in Switzerland" verwenden dürfte.
- Würden die Gesetzesvorlagen geltendes Recht, so verfügte die Schweiz über mehrere Register, welche von teils unterschiedlichen Behörden nach verschiedenen Erlassen geführt würden (Register für Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und Geschützte Geografische Angaben [GGA], kantonale Register für Weinbezeichnungen, Register für Garantie- und Kollektivmarken, Register für geografische Angaben für Waren mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wein sowie von waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten – und schliesslich das Markenregister). Diese Vielzahl der Register mag historisch und kompetenzbedingt begründet sein, wirkt jedoch für die Wirtschaft zufällig und verworren. Die Rechtssuchenden dürften die Schaffung einer klaren gesetzgeberischen Struktur, eine Senkung der Zahl der Register und eine Konzentration der Kompetenzen als erstrebenswert erachten.

- Die Marke „Schweiz“ ist eines der wertvollsten Güter der Schweiz. Der Wert dieser Marke liegt vorwiegend im Ausland, wo er entsprechend auch am stärksten bedroht, aber der Wirkung schweizerischer Gesetzes entzogen ist. INGRES hat allergrösste Bedenken, ob es gelingt, in absehbarer Zeit wenigstens in den wirtschaftlich wichtigsten Ländern ein System von Registern für nicht landwirtschaftliche Herkunftsangaben zu schaffen, um diesen Wert der Marke „Schweiz“ noch wirkungsvoll schützen zu können. Dem Schutz der Marke „Schweiz“ durch die Eintragung von Garantie- und Kollektivmarken ist daher Priorität gegenüber dem Schutz durch Register zu geben, um zu verhindern, dass ein zukünftiger Schutz durch Register zu spät kommen würde.
- Eine weiter gravierende Gefahr sieht INGRES im Umstand, dass sich vor allem im Ausland und jedenfalls in vernünftiger Zeit niemand für den Schutz der Marke „Schweiz“ als verantwortlich betrachten und diesen Schutz durch die Anmeldung und Verteidigung von Garantie- und Kollektivmarken wahrnehmen wird. Die Möglichkeit der Anmeldung von Garantie- und Kollektivmarken für die Bezeichnung „Schweiz“ hat ja - wenn auch ohne Schweizer Basismarke und Benutzung des Madrider Systems - schon bisher bestanden. Abgesehen von der Uhren- und Schokoladenbranche hat sich bisher aber keine Branche um den Schutz der Marke „Schweiz“ im Ausland gekümmert. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass sich diesbezüglich in Zukunft etwas ändern wird.

Für schätzungsweise mehr als 80% der Schweizer Wirtschaft würde die Marke „Schweiz“ also auch in ferner, geschweige denn in naher Zukunft im Ausland schutzlos bleiben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Branchen, die sich in den letzten Jahrzehnten nicht um den Schutz der Marke „Schweiz“ im Ausland gekümmert haben, wie namentlich die Finanz- und die Versicherungs-, die Hotellerie-, die Ausbildungs-, die Maschinen- und die Softwarebranche nun plötzlich anders verhalten werden. Bei aller Skepsis gegenüber unnötigen staatlichen Eingriffen in den Wettbewerb ist INGRES der Überzeugung, dass die Marke „Schweiz“ zu wertvoll ist, um ihren Schutz der individuellen Initiative der Branchen zu überlassen.

INGRES regt daher an zu prüfen, ob nicht vorab die Eidgenossenschaft (oder eine zu diesem Zweck zu bestimmende Treuhänderin) diese Aufgabe für die ganze schweizerische Wirtschaft übernehmen und sicherstellen sollte, dass die Marke „Schweiz“ in allen wirtschaftlich wichtigen Ländern für die für die Schweizer Wirtschaft wichtigen Waren und Dienstleistungen durch die Anmeldung von Garantie- und Kollektivmarken abgesichert wird. Die Branchen sollten freilich eingeladen werden, sich an der Formulierung der Reglemente und an den Kosten für die Anmeldung und Durchsetzung der Marke „Schweiz“ zu beteiligen. Bei Bedarf ist INGRES gerne bereit, im Rahmen seiner Möglichkeiten an diesbezüglichen Arbeiten mitzuwirken. Allerdings wäre vielleicht zu bedenken, eine kleine Gruppe von Spezialisten, auch aus dem Ausland, zu mandatieren.

C. Zusätzliche Anregung

Die mit dem Gesetzgebungsprojekt "Swissness" in Gang gesetzte Revision des Markenschutzgesetzes veranlasst INGRES, auf ein weiteres Anliegen hinzuweisen, das zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz führen könnte.

Laut Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Art. 12 Abs. 2 MSchG sieht vor, dass, falls der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen wird, das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auflebt, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch nach Art. 12 Abs. 1 MSchG letztlich auf dem Wege des Zivilprozesses geltend macht.

Markenanmelder neigen erfahrungsgemäss dazu, bei der Markenmeldung mehr Waren und Dienstleistungen zu beanspruchen, als sie jemals tatsächlich - gekennzeichnet mit der eingetragenen Marke - auf dem Markt anbieten. Häufig werden auch eingetragene Marken überhaupt nie im Verkehr gebraucht. Dies gilt insbesondere für internationale Marken mit ausländischer Basismarke, welche für eine Vielzahl von Staaten, einschliesslich der Schweiz, eingetragen sind. Dadurch finden sich im Markenregister unzählige „schlafende“ Marken, die in der Schweiz seit über fünf Jahren nicht oder nur für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht werden, aber doch vom Markeninhaber monopolisiert sind und von am Markengebrauch interessierten Dritten nicht gebraucht werden können. Diese brach liegenden Marken fördern die "Verstopfung" des Markenregisters; der Allgemeinheit stehen sie zum Gebrauch nicht zur Verfügung. Den interessierten Dritten steht zwar das obgenannte Gegenmittel auf Geltendmachung des Nichtgebrauchs offen, doch ist das schliesslich erforderliche Zivilverfahren langwierig und teuer.

INGRES regt an zu prüfen, ob ein vereinfachtes, kostengünstiges, verhältnismässig rasches und in einem ersten Schritt verwaltungsinternes Verfahren zur Erklärung des Verfalls von seit über fünf Jahren ohne wichtigen Grund nicht gebrauchten Marken das unbestrittene Ziel eines möglichst von "Markenleichen" freien Markenregisters besser anpeilen liesse.

Als gesetzgeberisches Vorbild könnte Art. 50 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993 ("GMVO") dienen, welche Bestimmung vorsieht, dass eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren) im Falle eines fünfjährigen Nicht-

gebrauchs und des Fehlens berechtigter Gründe für den Nichtgebrauch für verfallen erklärt werden kann.

Läge ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so würde sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt (vgl. Art. 50 Abs. 2 GMVO).

Für die Schweiz zu überlegen wäre demnach ein prozessual dem Widerspruchsverfahren (vgl. Art. 31 ff. MSchG) entsprechendes Verfahren vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum auf Verfallserklärung, wohl unter Beachtung der Vermutungsregel von Art. 12 Abs. 3 MSchG ("Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber."). Die Vorteile eines solchen Verfahrens scheinen auf der Hand zu liegen. Es wäre wohl einfacher, billiger und schneller als ein Zivilprozess und würde vor den markenrechtlich erfahrenen Spezialisten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum geführt.

Das neue Verfahren bedürfte freilich eingehender gesetzgeberischer Prüfung, namentlich hinsichtlich des praktischen Bedürfnisses als auch etwa bezüglich der Rechtsmittelordnung (stünde insbesondere wie bei bundesverwaltungsgerichtlichen Entscheiden in Widerspruchsverfahren [siehe Art. 73 BGG] keine Beschwerde in Zivilsachen zur Verfügung?). Zu regeln wäre auch das Verhältnis dieses Verfahrens auf Verfallserklärung zur bereits bestehenden Klage bzw. Widerklage wegen Nichtgebrauchs bzw. dessen einredeweise Geltendmachung im Zivilprozess.

Das Verfahren auf Verfallserklärung liesse sich zudem auf weitere Sachverhalte ausdehnen:

- Auf Erklärung des Verfalls der Marke wegen Entartung zum Freizeichen (vgl. Art. 2 lit. a MSchG), wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen ist (nach dem Vorbild von Art. 50 Abs. 1 lit. b GMVO).
- Auf Erklärung des Verfalls der Marke wegen Irreführung (vgl. Art. 2 lit. c MSchG), wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen (nach dem Vorbild von Art. 50 Abs. 1 lit. c GMVO).
- Auf Erklärung des Verfalls eines Designs wegen fehlender Neuheit und/oder Eigenart (vgl. Art. 2 DesG; diese Schutzvoraussetzungen werden im Designanmeldeverfahren aufgrund von Art. 24 DesG nicht von Amtes wegen geprüft - etwa im Gegensatz zum Markenmeldeverfahren, während dessen die in Art. 2 MSchG aufgezählten absoluten Ausschlussgründe gestützt auf Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG von Amtes wegen geprüft werden).

INGRES ist gerne bereit, diese Überlegungen zu einem neuen Verfahren auf Verfallserklärung im Laufe der kommenden Wochen zu vertiefen und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum einen weitergehenden Bericht zuzustellen.

D. Schlussbemerkung

INGRES dankt, dass es zu dieser für die Schweizer Wirtschaft überaus bedeutenden Vorlage Stellung nehmen durfte, und ist überzeugt, dass eine erfolgreiche Umsetzung des vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum erarbeiteten Gesetzgebungsprojekts zu einer Stärkung der Marke "Schweiz" und damit des wichtigsten Kennzeichens dieses Staates führen und im Ergebnis zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz beitragen wird.

Mit freundlichen Grüßen

INGRES



Dr. Michael Ritscher

Dr. Christoph Gasser

Präsident

Geschäftsführer