

Persönliche Kopie  
Copie personnelle

Institut für Geistiges Eigentum			
E 31. MRZ. 2008			
Reg. Nr. 501			
z.K.	Bern.		
		Addor	
		Ha	
		Seo	

**Einschreiben**

Eidgenössisches Institut für  
Geistiges Eigentum  
Herr Felix Addor  
Stellvertretender Direktor  
Stauffacherstrasse 65  
3003 Bern

pie  
lad

Emmen, 28.03.08

**Vernehmlassung zum Gesetzgebungsprojekt "Swissness"**

Sehr geehrter Herr Addor  
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Vernehmlassungsverfahren zum Gesetzgebungsprojekt "Swissness" (Revision des Markenschutzgesetzes und des Wappenschutzgesetzes) wurde am 3. Dezember 2007 eröffnet. Obschon die Pack Easy AG (nachfolgend: „Pack Easy“) nicht direkt zur Stellungnahme aufgefordert wurde, gestatten wir uns hiermit, eine Vernehmlassung einzureichen, da die Interessen unseres Unternehmens von der geplanten Revision unmittelbar betroffen sind.

Pack Easy hat sich im Rahmen eines konkreten Verfahrens vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit den geltenden Kriterien zur Bestimmung der Warenherkunft auseinandersetzen müssen. Im Folgenden möchten wir darlegen, inwiefern die Probleme, welche sich aus der diesbezüglichen heutigen Regelung und Praxis schon ergeben, durch die vorgeschlagene Revision (insbesondere Art. 48 E-MSchG und 51a E-MSchG) nicht behoben werden, sondern sogar verschärft werden.

## **I. VORBEMERKUNGEN**

Pack Easy vertreibt Reisegepäckstücke mit dem Logo "Pack Easy Switzerland". Das IGE hat den Gebrauch des Zusatzes "Switzerland" im Zusammenhang mit diesen Gepäckstücken beanstandet. Das IGE ist der Auffassung, dass eine Verletzung von Art. 48 des Markenschutzgesetzes (MSchG) vorliegt, weil die Reisegepäckstücke von Pack Easy im Ausland hergestellt werden und die Anbringung des Zeichens „Switzerland“ auf diesen Gepäckstücken aus diesem Grund zu einer Herkunftstäuschung führe. Das IGE bezieht sich insbesondere auf die sog. "St. Galler Rechtsprechung", welche aussagt, dass der wichtigste Fabrikationsprozess für die entsprechenden Waren im bezeichneten Herkunftsland stattzufinden hat. Die St. Galler Rechtsprechung wird grösstenteils in den Swissness Gesetzesentwurf (Art. 48 E-MSchG) aufgenommen.

Im Folgenden wird zunächst der Wertschöpfungsprozess unserer Produkte dargelegt. Auf dieser Grundlage wird alsdann gezeigt, welche konkreten Auswirkungen die geplante Revision für unser - und andere – schweizerische Unternehmen haben könnte.

## **II. PACK EASY PRODUKTE**

### **1. Die Pack Easy AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen**

Pack Easy ist ein in Emmen ansässiges Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Reisegepäck spezialisiert ist. Pack Easy beschäftigt achtzehn Personen in Emmen. Hier befinden sich die Logistik, Administration sowie ein Showroom und Verkaufslokal. Alleine das sich in Emmen befindliche Warenlager erstreckt sich auf 4000 Kubikmeter.

### **2. Die Wertschöpfung der Produkte der Pack Easy AG erfolgt überwiegend in der Schweiz**

Die Pack Easy Produkte werden in Emmen entworfen und entwickelt. Nebst dem Produktedesign bedeutet dies, dass in Emmen auch die Materialien (Hardware, Textilien, Rollen, Metallteile etc.) ausgesucht werden; Qualitätsvorgaben für die Produkte werden hier definiert und aufgrund dieser Vorgaben werden erste Modelle erstellt. In Emmen erfolgt die gesamte Planung und Perfektionierung der Produkte bis zur Produktreife.

Nur etwa jede fünfte Kollektion, die in Emmen entwickelt wird, gelangt tatsächlich in die Produktion.

Die Produktion der Pack Easy Gepäckstücke wurde bereits im Jahr 1983 ins Ausland verlegt. Ausgewählte ausländische Produzenten, zurzeit in China, Indien und Italien, werden von den schweizerischen Mitarbeitern der Pack Easy geschult und kontrolliert. Es erfolgen auch umfassende Auditings auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Basis. Diese werden von

grossen europäischen Handelspartnern vorausgesetzt, damit Pack Easy als Lieferantin aufgenommen wird.

Von jedem Produkt wird vom ausländischen Produzenten zunächst eine Musterserie erstellt, die in der Schweiz auf die Übereinstimmung mit den Qualitätsvorgaben überprüft wird. Die Bemusterungen beschränken sich aber nicht auf die Anfangsphase, sondern finden in periodischen Abständen immer wieder statt. Zusätzlich zu den Qualitätskontrollen in der Schweiz fliegen Mitarbeiter der Pack Easy mehrmals jährlich in die Produktionsländer, um Direktiven durchzugeben und die Einhaltung der strengen Qualitätsanforderungen vor Ort zu überprüfen. Drei Angestellte in Emmen verhandeln zudem täglich mit den Produzenten in Fernost.

Das strenge Monitoring und Mahnwesen ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit des Unternehmens und trägt in massgebender Weise zur hohen Qualität der Pack Easy Produkte bei.

Die Gepäckstücke müssen zudem den Härtetest der Landesgewerbeanstalt Nürnberg überstehen, wo sie nach den strengen europäischen Normen durch Warenprüfer schwer beladen und dann hundertfach an den Griffen hochgezogen werden, um sie sodann auf Stahl knallen zu lassen. Die Gepäckstücke müssen Temperaturen von minus 20 Grad bis zu plus 60 Grad erdulden und werden zehn Kilometer über unebenen Boden gezogen. Die Landesgewerbeanstalt Nürnberg ist auf Qualitätstests von Reisegepäck spezialisiert und setzt insofern sehr hohe Massstäbe.

Die Pack Easy Produkte werden ausschliesslich von der Schweiz aus vertrieben. Sämtliche in Fernost produzierte Gepäckstücke werden folglich per Seefracht und LkW in die Schweiz gebracht, wo sie in Emmen ausgestellt, gelagert, verpackt und von dort aus versandt werden.

Im Emmener Showroom treffen sich die Einkäufer von Warenhäusern mit der Chefdesignerin, um ein Sortiment für die nächste Saison zusammen zu stellen. Der gesamte Verkaufssupport einschliesslich der Dienstleistungen nach Verkaufsabwicklung erfolgt ausschliesslich von der Schweiz aus. Hierzu gehört auch, dass Pack Easy mit ihren Kunden einen Datenaustausch auf elektronischer Basis ermöglicht, der in Emmen organisiert wird und mit sehr hohen Investitionen verbunden ist.

Pack Easy übernimmt während drei Jahren eine umfassende Garantie für Material- und Herstellungsfehler.

Reparaturen führt Pack Easy bei Bedarf selbst an ihrem Hauptsitz in Emmen aus. Sie lagert in Emmen überdies alle Ersatzteile, die bei Bedarf direkt von dort an Kunden und Drittreparaturstellen ausgeliefert werden.

Zusammenfassend ergibt sich, dass im Zusammenhang mit den Produkten unseres Unternehmens **folgende Leistungen in der Schweiz** erbracht werden:

- Produktdesign
- Produkteentwicklung
- Einkauf, Materialauswahl und -beschaffung
- Festlegung der Qualitätsanforderungen
- Qualitätsprüfung (Bemusterung und Endkontrolle)
- Instruktion und Schulung der Produzenten
- Überwachung der Produzenten (Qualitätssicherung)
- Auditing der Produzenten auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Basis
- Mahnung der Produzenten im Falle von Qualitätsabweichungen
- Lagerhaltung und Logistik
- Einkaufsberatung
- Verkauf und Verkaufssupport
- Verpackung
- Versand
- Produkteschulung von Mitarbeitern und Verkaufspartnern
- Reparaturleistungen
- Ersatzteillagerung und -lieferung
- Garantieübernahme

Demgegenüber erfolgt im Ausland nur die nackte Produktion, die sich strikte nach den schweizerischen Vorgaben zu richten hat und durch die Pack Easy AG streng überwacht wird.

Entsprechend belaufen sich die Produktionskosten nur auf einen Bruchteil des Ladenverkaufspreises, während die hauptsächliche Wertschöpfung auf die von der Pack Easy AG in der Schweiz erbrachten Leistungen entfällt.

### **3. Die Pack Easy AG legt die ausländische Produktion offen**

Die Pack Easy AG weist in ihren Produkten sowie in der Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, wie etwa auf deren Homepage oder in Zeitungsberichten, klar auf die ausländischen Produktionsstandorte ihrer Waren hin.

Im Innern der Gepäckstücke findet sich zudem das Label „Swiss Design“, das darlegt, dass die Produktkonzeption im Gegensatz zur Produktherstellung in der Schweiz erfolgt. Gegenüber Kunden und Endkonsumenten wird folglich in keiner Weise vorgetäuscht, dass Reisegepäckstücke von Pack Easy in der Schweiz hergestellt werden.

#### **4. Es werden keine Reisegepäckstücke in der Schweiz hergestellt**

In der Schweiz gibt es keine Massenproduktion von Reisegepäckstücken. Sämtliches Reisegepäck, das einen Hinweis auf die Schweiz trägt, wird im Ausland, vornehmlich im asiatischen Raum, hergestellt.

Da in der Schweiz keine Gepäckstücke produziert werden, kann sich ein auf solchen Waren angebrachter Hinweis auf die Schweiz nie auf die Herstellung beziehen. Eine Herstellung in der Schweiz wäre heute zu kompetitiven Preisen gar nicht mehr möglich. Der Herstellungsort wird durch die Angabe „made in...“ offen gelegt, so dass keine Irreführungsgefahr besteht. Der schweizerische Herkunftshinweis soll dem Konsumenten vielmehr signalisieren, dass die Produktkonzeption, die Qualitätsstandards und die mit dem Produktkauf zusammenhängenden Dienstleistungen aus der Schweiz stammen. Zumindest im Falle von Pack Easy Produkten treffen die so geweckten Erwartungen zu.

#### **5. Der Dienstleistungskomponente kommt eine erhebliche Bedeutung zu**

Aufgrund von Aussagen von Einkäufern von Handelspartnern der Pack Easy ist bekannt, dass im Bereich von Reisegepäck der Einkaufsentscheid nur zu rund einem Drittel vom Produkt beeinflusst wird, wobei dort dem Design eine überwiegende Bedeutung zukommt. Die Qualität der Ware wird vorausgesetzt, während die Servicekomponente (Verkaufssupport, After Sales Service, elektronischer Datenaustausch, Verfügbarkeit von Ersatzteilen etc.) als entscheidend bewertet wird. Auch aktuelle Vertragsverhandlungen bestätigen dies.

#### **6. Die Pack Easy AG verwendet seit zwanzig Jahren schweizerische Herkunftsangaben**

Seit 1986 brauchte die Pack Easy im Zusammenhang mit ihren Gepäckstücken den Zusatz „Gepäck à la Suisse“. Während dieser Zeit wurden die Produkte der Pack Easy bereits im Ausland produziert. Eine Beanstandung des Gebrauchs des Hinweises auf die Schweiz ist nie erfolgt.

Im Jahr 2005 wurde im Rahmen der neuen Kommunikationskampagne „the culture of travelling“ der bisherige Hinweis „à la Suisse“ durch den englischsprachigen Hinweis „Switzerland“ ersetzt.

### III. ZUM REVISIONSENTWURF

#### 1. Kriterien zur Bestimmung der Warenherkunft

Art. 47 Abs. 3 lit. a MSchG verbietet den Gebrauch von unzutreffenden Herkunftsangaben. Gemäss Art. 48 Abs. 1 E-MSchG ist eine Herkunftsangabe für eine Ware zutreffend, wenn die Anforderungen der Absätze 2 und 3 des gleichen Artikels erfüllt sind.

Art. 48 Abs. 2 und 3 lit.c E-MSchG übernehmen im Wesentlichen die Prinzipien der oben erwähnten St Galler Rechtsprechung für industrielle Produkte. Demnach entspricht die Herkunft dem Ort, wo mindestens 60% der Herstellungskosten anfallen und die wesentlichen Eigenschaften des Produkts festgelegt werden. Zudem muss mindestens ein Fabrikationsschritt an diesem Ort stattfinden.

Unklar ist, welche Kosten unter dem Begriff "Herstellungskosten" fallen. Nach Art. 48 Abs. 2 E-MSchG werden die Vertriebskosten ausdrücklich ausgeschlossen. Hingegen dürfen gemäss dem erläuternden Bericht (S. 46) die Kosten für Forschung und Entwicklung, Herstellung (i.e.S.) und Zusammensetzung – bzw., "alle Kosten, die zur Entstehung des Produkts beigetragen haben" - berücksichtigt werden. Ob etwa auch die Kosten der Qualitätssicherung während der Herstellungsphase darunter fallen, ist nicht klar.

Die konkreten Auswirkungen der 60% Voraussetzung von Art. 48 Abs. 2 E-MSchG auf unser Unternehmen sind unklar. Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Wertschöpfung der Pack Easy Produkte überwiegend in der Schweiz erfolgt. Auch wenn die nackte Produktion im Ausland erfolgt, so hat sich diese nach strengen schweizerischen Vorgaben zu richten. Bemusterungen sowie die Endkontrolle der Reisegepäckstücke erfolgen in der Schweiz. Zu den Leistungen unseres Unternehmens gehört auch, dass diese eine umfassende Garantie für Material- und Herstellungsfehler übernimmt und wertvolle Serviceleistungen erbringt. Pack Easy hat ihren Sitz in Emmen und die gesamte strategische, operative sowie konzeptionelle Führung erfolgt von dort aus. Obwohl die in der Schweiz anfallenden Kosten den grössten Teil der Wertschöpfung der Produkte ausmachen, fällt ein Grossteil dieser Kosten bei der Anwendung des im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Kriteriums ausser Betracht (so z.B. Einkaufsberatung, Verkaufssupport, Verpackung, Lager, Reparaturleistungen, sowie allenfalls Qualitätssicherung).

Selbst wenn die Voraussetzung des Art. 48 Abs. 2 E-MSchG erfüllt sein sollte, würde Pack Easy die Bezeichnung "Switzerland" nach der geplanten Revision nicht benutzen dürfen, weil in der Schweiz wohl kein „Fabrikationsschritt“ im Sinne des Gesetzesentwurfs stattfindet (Art. 48 Abs. 3 lit. c E-MSchG). Auch bei diesem Begriff fehlt es allerdings an Klarheit. Welche Handlungen sind der Fabrikation zuzuordnen? Genügt irgendein Fabrikationsschritt oder muss dieser "herkunftsbelegend" im Sinne der St. Galler Rechtsprechung sein? Und falls Letzteres gemeint sein sollte, wie kann der Nachweis, dass ein Fabrikationsschritt „herkunftsbelegend“ ist, erbracht werden?

Zusammenfassend ergibt sich, dass bei Pack Easy zwar feststeht, dass die wesentlichen Eigenschaften unserer Produkte in der Schweiz festgelegt werden. Trotzdem wäre bei Anwendung der im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Kriterien die Bezeichnung „Pack Easy Switzerland“ wohl unzulässig. Eine solche Regelung empfinden wir aber als stossend.

## 2. Verständnis der massgebenden Verkehrskreise

Der Revisionsentwurf schafft unter **Art. 48 Abs. 5 E-MSchG** die Fiktion, dass eine Herkunftsangabe zutrifft, wenn sie der Verkehrserwartung entspricht. Obwohl dies nicht eindeutig aus dem Wortlaut des Entwurfs vorgeht, soll damit dem Produzent, dessen Produkte die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 nicht erfüllen, die Möglichkeit geboten werden zu beweisen, dass die von ihm verwendete Herkunftsangabe dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise entspricht (erläuternder Bericht, S. 49).

Wiederum stellt sich die Frage, wie diese Bestimmung in der Realität umzusetzen wäre. Der erläuternde Bericht sagt dazu aus, dass die geschaffene Fiktion mit grosser Zurückhaltung anzuwenden sei. Dementsprechend werden an den Nachweis des Verständnisses der massgebenden Verkehrskreise hohe Anforderungen zu stellen sein. Wie ein solcher Nachweis aber erbracht werden kann, insbesondere wie eine demoskopische Umfrage auszugestalten wäre, um zu belegen, dass die massgeblichen Verkehrskreise in Bezug auf ein bestimmtes Produkt unabhängig vom Herstellungsort von einer schweizerischen Herkunft ausgehen, ist unklar. Ein Unternehmen, das für die Rechtfertigung seines Gebrauchs des Zeichens „Switzerland“ auf den Weg von Art. 48 Abs. 5 E-MSchG verwiesen wird, statt sich an gesetzlichen Kriterien orientieren zu können, ist daher einer grossen Rechtsunsicherheit ausgesetzt. Es wäre wünschbar, dass Unternehmen wie Pack Easy auf klare gesetzliche Kriterien zurückgreifen könnten, um den Gebrauch schweizerischer Herkunftszeichen zu rechtfertigen, statt auf den Weg von Art. 48 Abs. 5 E-MSchG verwiesen zu werden.

## 3. Beweislastumkehr

Für den Fall, dass der Gebrauch der Bezeichnung "Switzerland" im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens beanstandet wird, bewirkt die in Art. 51a E-MSchG vorgesehene Beweislastumkehr, dass der Benutzer der Herkunftsangabe verpflichtet werden kann zu beweisen, dass diese zutreffend ist.

Dies wirft einige Fragen auf: Erstens regelt der vorgeschlagene Art. 51a E-MSchG nicht die Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit trägt. Wenn es also dem betroffenen Unternehmen nicht gelingen würde, den Beweis zu bringen, dass seine Herkunftsangabe dem Verständnis der Verkehrskreise entspricht, hätte dies zur Folge, dass der Richter daraus schliessen **müsste**, dass diese unzutreffend ist? Im Zusammenhang mit den oben angesprochenen Beweisschwierigkeiten würde dies zu einer übermässigen Benachteiligung der Produzenten führen.

Ferner stellt sich die Frage, ob mit dieser Bestimmung das Geschäftsgeheimnis der Produzenten gewahrt wird. Wird ein Produzent dazu verpflichtet, den Beweis zu erbringen, dass 60% der Herstellungskosten seines Produkts in der Schweiz anfallen, so kann er dies im Prinzip nur durch Offenlegung des konkreten Wertschöpfungsprozesses tun. Da nicht jede kantonale Zivilprozessordnung die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse vorsieht, könnte sich dies als problematisch erweisen.

#### 4. Schlussfolgerungen

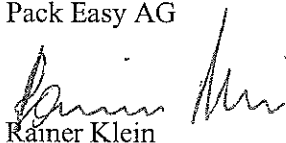
Zusammenfassend hält Pack Easy fest, dass die vorgesehenen Kriterien und Voraussetzungen des Art. 48 E-MSchG nicht geeignet sind, die komplexe Realität der schweizerischen Wirtschaft zu erfassen. Insbesondere wird dem Umstand nur ungenügend Rechnung getragen, dass bei zahlreichen schweizerischen Produkten der überwiegende Teil der Wertschöpfung nicht durch die Herstellung, sondern durch Dienstleistungen (Design, Qualitätssicherung, Kundenservice, etc.) erzeugt wird. Ferner wird dem Produzenten mit Art. 51a E-MSchG eine unverhältnismässig schwere Beweislast auferlegt.

Aus den dargelegten Gründen beantragen wir, dass die Kriterien zur Bestimmung der schweizerischen Herkunft eines Produktes in Art. 48 E-MSchG in dem Sinne angepasst werden, dass kein Fertigungsschritt in der Schweiz erfolgen muss, wenn mindestens 60% der Wertschöpfung eines Produkts in der Schweiz erzeugt wird.

Zudem würden wir uns wünschen, dass die Gesetzesrevision nicht durch die Einführung unbestimmter Begriffe zusätzliche Rechtsunsicherheiten schafft.

Mit freundlichen Grüssen

Pack Easy AG



Rainer Klein