

Prof. Dr. Jürg Simon
Bleicherweg 58
8027 Zürich
juerg.simon@lenzstaehelin.com

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

vorab Per Email swissness@ipi.ch

Zürich, 31. März 2008
99260.001

Gesetzgebungsprojekt „Swissness“

Sehr geehrter Herr Dr. Addor,

Ich danke für die Einladung, zum Gesetzgebungsprojekt „Swissness“ eine Vernehmlassung einzureichen. Angesichts der Vielzahl der zur Vernehmlassung eingeladenen Institutionen möchte ich meine persönlichen Bemerkungen auf zwei ausgewählte, eher **rechtssystematische Punkte** beschränken.

1. Register für geographische Angaben (Art. 50a E-MSchG); neuartige Garantie- und Kollektivmarke (Art. 22a ff. E-MSchG); ev. neue Bundesratsverordnungen

Zum Bedarf für diese teilweise neuen Rechte (Register, neuartige Kollektiv- und Garantiemarken) müssen sich zunächst die interessierten Kreise äussern. Aus rechtssystematischer Sicht möchte ich indes auf Folgendes hinweisen:

- a. Die Absolutheit, mit welcher der erläuternde Bericht die Markeneintragung (qualifizierter) geographischer Angaben unter dem geltenden Recht als nicht möglich darstellt, ist unzutreffend. Das „Felsenkeller-Urteil“ des Bundesgerichts (BGE 131 III 495), das nicht einmal eine geographische Angabe betrifft, besagt zwar, dass die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG auch auf die Garantiemarke anwendbar sind. Dies gilt jedoch nur dem Grundsatz nach, sind doch nach dieser Entscheidung an die Unterscheidungskraft solcher Marken herabgesetzte Anforderungen zu stellen (Erw. 4). Damit kann die Eintragung von qualifizierten Herkunftsangaben als Garantiemarken (und sinngemäss als Kollektivmarken) nach geltendem Recht jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Das Gleiche

che gilt, wie die Bundesgerichtspraxis zeigt, im Übrigen sogar für Individualmarken (z.B. BGE 128 III 441 „Appenzeller“).

- b. Mit der Vorlage würde ermöglicht, ausschliesslich qualifizierte Herkunftsangaben als Garantie- oder Kollektivmarken „neuer Art“ einzutragen. Diese Möglichkeit setzt indes die vorgängige Registrierung als GUB/GGA, als geographische Angabe im neuen Register, als kantonale Weinbezeichnung oder die Regelung in einer bundesrätlichen Branchenverordnung voraus (der Einfachheit halber hier „Basisrechte“ genannt; Art. 22a bis c E-MSchG). Der Vorentwurf berücksichtigt allerdings wesentliche Fragen nicht, die sich aus diesem Regelungskonzept ergeben:

Die neuen Markentypen unterstehen nach dem Konzept des Vernehmlassungsentwurfs dem Rechtsschutzsystem des MSchG. Sie sind deshalb insbesondere über Nichtigkeitsklagen (Art. 52 MSchG) angreifbar. Ihre Rechtsbeständigkeit ist – völlig systemkonform – nicht absolut, sondern relativ, wie eben bei Markenregistrierungen üblich. Dieses Regelungskonzept bedeutet, dass die „Basisrechte“ (einschliesslich die Branchenverordnungen des Bundesrates) indirekt in einem Verfahren über die Rechtsbeständigkeit der neuartigen Kollektiv- und Garantimarken gerichtlich überprüft werden können, obwohl sie teilweise (ausgenommen sind die bundesrätlichen Branchenverordnungen) bereits im Rahmen ihrer eigenen Registrierung Gegenstand einer gerichtlichen Rechtmässigkeitskontrolle waren oder hätten sein können.

Was bedeutet dies nun für die „Basisrechte“? Sind diese im Fall eines erfolgreichen Angriffs auf die neuartigen Kollektiv- und Garantimarken noch durchsetzbar? Oder sind sie – obwohl dies in der jeweiligen Spezialgesetzgebung (z.B. Art. 16 LwG) zumindest nicht ausdrücklich vorgesehen ist – plötzlich von Entscheid über die neuartige Kollektiv- und Garantimarken betroffen und damit in ihrer Rechtsbeständigkeit gefährdet?

Diese Fragen, d.h. das Verhältnis zwischen den „Basisrechten“ und den neuartigen Kollektiv- und Garantimarken, sind ausdrücklich zu klären, denn sonst lässt sich leicht voraussehen, dass diese neuartigen Marken keine befriedigende Lösung für die Verstärkung des Schutzes schweizerischer Herkunftsangaben im Ausland (über markenrechtliche Schutzerstreckungen) darstellen. Sie würden schlicht nicht verwendet; es bestünde die ernsthafte Gefahr, „ins Leere“ zu legiferieren.

2. Herkunft von Waren (Art. 48 E-MSchG)

a. Prozentkriterium (Art. 48 Abs. 2 E-MSchG)

Ob die massgebende Zahl 60% betragen soll oder nicht, ist vorab Gegenstand der Interventionen der Interessenverbände. Wie hoch die massgebliche Prozentzahl wirklich sein soll, ist indes in der gegenwärtigen Konstruktion dieser Bestimmung gar nicht so wichtig (vgl. unten zu Art. 48 Abs. 5 E-MSchG). Wichtig scheint mir, dass – sofern diese Kosten wirklich in die Prozent-Rechnung einbezogen werden sollen – der Einbezug der F&E-

Kosten im Gesetz ausdrücklich geregelt wird, sofern auch der Ausschluss der Vertriebs-, Marketing- und after sales-Kosten ausdrücklich geregelt wird. Diese Frage ist viel zu wichtig, um sie lediglich in der späteren Botschaft anzusprechen oder den Gerichten zu überlassen. Würde man diese Frage der Praxis überlassen, kann auf eine Revision von Art. 48 MSchG gleich ganz verzichtet werden, denn heute ist die Praxis frei, diese Frage zu entscheiden.

b. Terroir-Kriterium (Art. 48 Abs. 3 E-MSchG)

Die Unterscheidung in Naturprodukte, verarbeitete Naturprodukte und industrielle Produkte wurde in der Lehre schon lange vertreten. Sie weist indes einen kleinen Mangel auf: sie schliesst die gewerblichen, hand- und kunsthandwerklichen Produkte nicht ein. Abs. 3 Bst. c müsste deshalb nicht industrielle, sondern „alle anderen“ Produkte erfassen.

c. Weitere Voraussetzungen (Art. 48 Abs. 4 E-MSchG)

Es ist richtig, dass – wie bereits bisher im geltenden Recht – die Erfüllung zusätzlicher Voraussetzungen (ortsübliche oder am Herstellungsort vorgeschriebene Herstellungs- und Verarbeitungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen) verlangt werden kann. Rechtssystematisch müsste es sogar so sein, dass die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden „muss“ (nicht nur „kann“), sind es doch gerade diese Herstellungs- und Verarbeitungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen, welche für viele Waren die „Swissness“ ausmachen. Und wenn diese Grundsätze und Anforderungen tatsächlich existieren, wäre die Verwendung einer Herkunftsangabe ohne Erfüllung dieser Grundsätze und Anforderungen mit einiger Wahrscheinlichkeit täuschend bzw. – im Sinne eines im Wettbewerb relevanten Merkmals - unlauter.

d. Verkehrsauffassung und Fiktion (Art. 48 Abs. 5 E-MSchG)

Abs. 5 enthält die wirklich wichtigen Dinge: Erstens sind alle Herkunftskriterien nach der Verkehrserwartung und ihrem Einfluss auf den Ruf einer Ware zu bestimmen. Zweitens – das ist neu, denn bisher kannte das geltende Recht lediglich eine gesetzliche Vermutung – schafft der Entwurf die Fiktion, dass eine Herkunftsangabe zutrifft, wenn sie der Verkehrserwartung entspricht. (Bei den Dienstleistungen soll es – was nicht wirklich verständlich ist – bei einer gesetzlichen, umstossbaren Vermutung bleiben, Art. 49 Abs. 3 E-MSchG).

Art. 48 (auch 49) E-MSchG sollte – systematisch verstanden – besser von hinten gelesen werden: Wenn die Verkehrserwartung nicht getäuscht wird, greift die Fiktion. Eine Prüfung des Prozent- und der terroir-Kriterien erübrigt sich. Es würde dann auch der jetzt bestehende Widerspruch zwischen Art. 48 Abs. 1 E-MSchG und Art. 48 Abs. 5 E-MSchG aufgelöst (wenn die Fiktion nach Abs. 5 greift, sind die Kriterien von Abs. 2 und 3 möglicherweise nicht erfüllt, so dass Abs. 1, der eine Herkunftsangabe nur als zutreffend qualifiziert, wenn Abs. 2 und 3 erfüllt sind, keinen wirklichen Sinn ergibt).

Der Kern von Art. 48 E-MschG besagt also, dass die neuen Kriterien (Prozent- und terroir-Kriterien) – unter dem Vorbehalt einer beweisbaren abweichenden Verkehrsauffassung stehen. Das ist rechtssystematisch wohl geeignet, die in einer arbeitsteiligen Welt teilweise sehr komplexen (und geographisch zuweilen weit verteilten) Herstellungsmodalitäten mit der nicht immer sehr differenzierten Verkehrserwartung zu vereinbaren. Zudem bleibt auch die Flexibilität, um über Begriffe wie „swiss concept“, „swiss design“ und Ähnliches nicht-täuschende Herkunftshinweise für Waren verwenden zu können, bei denen es sonst nicht mehr möglich wäre, auf tatsächlich bestehende schweizerische Produktleistungen hinzuweisen.

e. Regelungsvorschlag

Diese „innere Logik“ von Art. 48 E-MSchG müsste aus meiner Sicht allerdings zu einer systematischen Umgestaltung der Bestimmung führen, die zudem sicherstellt, dass bei vorgeprüften „Basisrechten“ die Verkehrserwartung als erfüllt gilt (Doppelfiktion). Diese Umgestaltung könnte wie folgt aussehen:

¹ *Entspricht eine Herkunftsangabe dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise, so gilt sie als zutreffend. Bestehen ortsübliche oder am Herkunftsort vorgeschriebene Herstellungs- oder Verarbeitungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen, sind diese einzuhalten.[Bei Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben nach Art. 16 LwG, geographischen Angaben nach Art. 50a, Weinbezeichnungen nach Art. 63 LwG sowie bei nach Art. 50 von Bundesrat geregelten Herkunftsangaben entspricht die Herkunftsangabe dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise.]*

² *In den übrigen Fällen wird die Herkunft einer Ware als zutreffend vermutet, wenn die Anforderungen von Abs. 3 und 4 erfüllt sind. Die Kriterien von Abs. 3 und 4 sind im Einzelfall nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise und nach ihrem Einfluss auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen.*

³ *Die Herkunft entspricht dem Ort, wo mindestens [...] Prozent der Herstellungskosten anfallen. [Nicht als Herstellungskosten gelten namentlich die Kosten für den Vertrieb der Ware wie für Marketing und Kundenservice.] [Als Herstellungskosten gelten insbesondere Forschungs- und Entwicklungskosten.]*

⁴ *Der Ort nach Absatz 3 muss folgendem Ort entsprechen:*

- a. *für Naturprodukte: dem Ort der Gewinnung oder dem Ort, wo das Produkt vollständig gewachsen ist;*
- b. *für verarbeitete Naturprodukte: dem Ort, wo mit der Verarbeitung die wesentlichen Eigenschaften des Produkts festgelegt werden;*
- c. *für andere Produkte: dem Ort, wo mit der vorgenommenen Tätigkeit die wesentlichen Eigenschaften des Produkts festgelegt werden, wobei mindestens ein Fabrikationsschritt an diesem Ort stattfinden muss.*

Art. 49 E-MSchG wäre systematisch entsprechend anzupassen.

Mit freundlichen Grüßen



Jürg Simon