

Per E-Mail: swissness@ipi.ch

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

Magda Streuli-Youssef
Partnerin
Dr. iur.
Rechtsanwältin
Direkt +41 44 498 96 70
mstreuli@wwp.ch

Zürich, 28. März 2008 MST

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

Sehr geehrter Herr Addor, Lieber Felix

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich nehme Bezug auf das Gesetzgebungsprojekt "Swissness". Im Namen eines von der Gesetzesvorlage unmittelbar betroffenen Industrieunternehmens erlaube ich mir unaufgefordert, innert der Vernehmlassungsfrist zu den im Rahmen dieser Gesetzesvorlage vorgesehenen Änderungen im Markenschutzgesetz Stellung zu nehmen.

A. Allgemeine Bemerkungen

1. Die Wirtschaft in der Schweiz hat ein Interesse daran, auf ihre Eigenschaft als "schweizerisch" – neuerdings als "Swissness" bezeichnet – hinzuweisen. Dieses Interesse beruht auf dem guten Ruf schweizerischer Unternehmen und in der Schweiz hergestellter Waren sowie dem guten Ruf der Schweiz allgemein. "Schweiz" ist eine gute und starke Marke.

2. Ausser diesem allgemeinen Postulat besteht allerdings wenig Klarheit und auch in der Wirtschaft, in der Politik, oder in der Wissenschaft kein Konsens, nach welchen Kriterien die "Swissness" bestimmt wird.
3. Von daher werden die Bestrebungen und die Vorarbeiten des Bundes grundsätzlich begrüsst, im Schweizerischen Recht griffigere Kriterien und damit Transparenz für die Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen und für die Benützung des Schweizer Kreuzes zu schaffen.
4. Allerdings weist das Gesetzgebungsprojekt "Swissness" auch einige Mängel auf, auf welche ich nachfolgend unter "B. Besondere Bemerkungen" aufmerksam machen möchte.

B. Besondere Bemerkungen

5. Neben den offensichtlichen Vorzügen weist die Vorlage auch einige Unebenheiten und Mängel auf: Aus Sicht der produkteverarbeitenden Industrie ist insbesondere auf die folgenden Umstände hinzuweisen:
 - a) **Die ungleiche Behandlung von Beteiligungsverhältnissen und Konzernstrukturen in der Industrie und bei Dienstleistungsunternehmen**
6. Nach Art. 49 Abs. 1 Buchstabe a EntwMSchG bestimmt sich die Herkunft für Dienstleistungen nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, wobei ausdrücklich erwähnt wird, dass für Tochtergesellschaften auch der Sitz der Muttergesellschaft gilt. Im Erläuternden Bericht, S. 51, wird dazu ausgeführt, dass die neue Bestimmung die Bestimmung des geltenden Rechts übernimmt und "auf den Fall von Tochtergesellschaften aus [dehnt], die ihren Sitz ausserhalb des Herkunftslandes haben". Bemerkenswert ist auch die Feststellung im Erläuternden Bericht, S. 51, wonach die Ausdehnung auf die Tochtergesellschaften auch im Hinblick auf eine bessere Haltung gegenüber dem Ausland *notwendig* ist. Dieses Anliegen ist legitim und es wird positiv aufgenommen, dass der schweizerische Gesetzgeber mit dieser Regelung schweizerische Unternehmen im Ausland besser schützen will. Wenn die Vorschrift aber dazu dienen soll, Tochtergesellschaften schweizerischer Unternehmen im Ausland besser zu schützen, ist nicht einzusehen, warum dieser Schutz nur den Dienstleistungsunternehmen, nicht aber auch der Schweizer Industrie zugute kommen soll. Diese *Ungleichbehandlung* zum Nachteil

der Industrie ist zu überdenken. Es dürfen nicht einseitig Partikularinteressen einzelner Wirtschaftszweige, sondern es müssen die Interessen der Schweizerischen Wirtschaft insgesamt geschützt werden.

b) Die konturlose Definition der Herstellungskosten

7. Grundsätzlich wird begrüsst, dass die Gesetzesvorlage nicht eine rigide Definition der Herstellungskosten enthält und damit eine einzelfallgerechte Anwendung des Gesetzes ermöglicht. Dies kommt insbesondere auch darin zum Ausdruck, dass die Kriterien "im Einzelfall" nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise und nach ihrem Einfluss auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen sind (Art. 48 Abs. 5 EntwMSchG). Allerdings hätte man sich von einer gesetzlichen Definition, was zu den Herstellungskosten zu zählen ist, *mehr Klarheit* erhofft. Die Ausführungen im Erläuternden Bericht schaffen hier leider auch keine Klarheit. Insbesondere ist nicht einsichtig, weshalb bei der Bestimmung des *Ortes der Verarbeitung* im Sinne von Art. 48 Abs. 3 Buchstabe b EntwMSchG die Berücksichtigung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ausgeschlossen sein soll (Erläuternder Bericht, S. 47 unten).

c) Forschungs- und Entwicklungskosten

8. Als Mangel wird empfunden, dass sich die Vorlage in Art. 48 Abs. 2 EntwMSchG darüber ausschweigt, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten zu den Herstellungskosten zur Berechnung des 60% Anteils einbezogen werden dürfen. Dies geht bloss aus den Erwägungen im Erläuternden Bericht, S. 46 unten, hervor. *Dies sollte aber im Gesetz ausdrücklich **positiv** erwähnt werden.* Für die Schweizerische Wirtschaft, welche auf den verschiedensten Gebieten in der Forschung und Entwicklung eine bewährte Tradition und auch eine führende Rolle hat und einen *erheblichen Anteil des Bruttoinlandproduktes in Forschung und Entwicklung investiert*, ist es zentral, dass gesetzlich geregelt wird, dass die in der Schweiz durch F&E generierte Wertschöpfung zum schweizerischen Anteil gehört.

d) Bezugnahme auf die Herkunft bzw. den Sitz des Unternehmens

9. Die schweizerische Rechtsprechung und Praxis geht bei der Beurteilung, ob ein "Schweiz"-Bezug zu Recht erfolgt, von den Vorstellungen des Verbrauchers über die geographische Herkunft eines Produktes aus (soweit nicht sondergesetzliche Regelungen, wie z. B. für Uhren, bestehen), und hält im allgemeinen einen überwie-

genden schweizerischen Wertanteil für ausreichend. Eine vergleichbare Regelung für Dienstleistungen existiert nicht. Auch in der künftigen Regelung sollen die Kriterien nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise bestimmt werden (Art. 48 Abs. 5 EntwMSchG).

10. Diese Grundsätze gelten für den Gebrauch von direkten oder indirekten Herkunftsangaben, wie etwa "Made in Switzerland", "Swiss Made", nicht jedoch für Angaben, die vom Publikum überhaupt nicht als geographische Herkunftsangabe verstanden werden, sondern etwa als *Angabe des Sitzes eines Unternehmens*. Um ein Beispiel aus Deutschland zu nehmen: Die "Bayerischen Motorenwerke" stellen in aller Welt Fahrzeuge her. Keiner nimmt am Namen "Bayerischen Motorenwerke" Anstoss, wenn dieser für nicht aus Bayern stammende Automobile verwendet wird, weil das Publikum nicht erwartet, dass die Fahrzeuge tatsächlich auch in Bayern hergestellt werden. Anders sieht es bei "Naturprodukten" aus, wie etwa Bier. Die Bezeichnung "Bayerisches Bier" wird als Herkunftsangabe verstanden und ist für nicht-bayerisches Bier grundsätzlich herkunftstäuschend.
11. Wie das federführende Departement richtig erkannt hat, hat die Vorlage auch eine Auslandsberührung. Die unberechtigte Verwendung eines Schweiz-Bezugs im Ausland kann nämlich den berechtigten Interessen der schweizerischen Wirtschaft schaden. Zu beachten ist insoweit, dass nach dem Grundsatz der Territorialität ein Verstoss im Ausland nur dann gegeben ist, wenn ausländische Rechtsnormen verletzt werden, nämlich insbesondere dann, wenn nach dem anwendbaren ausländischen Recht eine Irreführung der ausländischen Kundenkreise gegeben ist, sofern nicht aufgrund bilateraler oder internationaler Übereinkommen die Anwendung des Herkunftslandsprinzips zur Anwendung kommt. Im Hinblick auf eine solche Regelung soll es inskünftig zulässig sein, dass im Falle von Dienstleistungsunternehmen ausländische Tochtergesellschaften von schweizerischen Muttergesellschaften auf die schweizerische Herkunft hinweisen dürfen (Art. 49 Abs. 1 Buchstabe a EntwMSchG; vgl. oben Rz 6).
12. Vor diesem Hintergrund ist es für die Neugestaltung des schweizerischen Rechts essentiell, dass:

- eine Ungleichbehandlung von Dienstleistungs- und anderen Unternehmen vermieden wird (wie dies heute beispielsweise bei der Verwendung des Schweizer Kreuzes der Fall ist).
 - horizontale Regelungen vermieden werden, die für alle Produktbereiche in gleicher Weise gelten. Vielmehr braucht es flexible Bestimmungen, die auf die jeweiligen Besonderheiten der Produkte oder Branchen Rücksicht nehmen.
 - zwischen einem legitimen Schweiz-Bezug und der unzutreffenden Verwendung von Herkunftsangaben unterschieden wird.
13. Mit der Gesetzesvorlage wird die Praxis schweizerischer Dienstleistungsunternehmen sanktioniert, mit Bezeichnungen wie "Schweiz" oder "Swiss" in ihrem Namen einen Bezug zur Schweiz herstellen zu dürfen, auch wenn die Dienstleistungen nicht in der Schweiz erbracht werden (vgl. Erläuternder Bericht, S. 51). In der Tat wird in diesen Fällen "Swiss" oder "Schweiz" nicht als Bezug zum Ort der Erbringung der Dienstleistung verstanden, sondern als Bezugnahme auf die *Herkunft (den Sitz) des Unternehmens*.
14. Gleiches muss aber auch den Industrieunternehmen mit Sitz in der Schweiz gestattet sein, welche ihre Produkte zumindest teilweise auch im Ausland herstellen. Auch diese Unternehmen müssen in der Schweiz und auch in Ländern, welche das Herkunftslandprinzip anwenden, die Möglichkeit haben, auf die "Swissness" des Gesamtunternehmens hinzuweisen, die sich aus dem Unternehmenssitz ergibt. In solchen Fällen liegt nicht etwa eine Angabe über die Herkunft der Waren – eine Herkunftsangabe im rechtlichen Sinne – sondern vielmehr eine Angabe über den "Schweiz"-Bezug des Unternehmens, der sich aus dem Sitz des Unternehmens ergibt.
15. Es kann kein spezifisches unternehmensbezogenes oder gesamtschweizerisches Interesse geben, schweizerischen Unternehmen, die zum Weltruf schweizerischer Produkte beigetragen haben, zu verbieten, im Ausland auf diesen "Schweiz-Bezug" hinzuweisen, solange nicht der unzutreffende Eindruck erweckt wird, die so bezeichneten oder beworbenen Produkte seien tatsächlich in der Schweiz hergestellt. Dies gilt sowohl bei der Eigenproduktion als auch bei der Lizenzproduktion im Ausland unter Verwendung von bekannten Marken und Namen schweizerischer Unternehmen. So sind z.B. "Lindt & Sprüngli" oder "Nestlé" als Namen und Marken

schweizerischer Unternehmen weltweit bekannt. Gleichwohl benutzen diese Unternehmen nach unserer Auffassung zu Recht ihre Namen und Marken auch für Produkte, die nicht in der Schweiz hergestellt werden. Heutzutage ist dem Publikum sehr wohl bekannt, dass nicht alle Produkte aus dem Land kommen, in dem die Muttergesellschaft eines Konzerns ihren Sitz hat. Das Publikum ist mit der wirtschaftlichen Realität der arbeitsteiligen und globalisierten Wirtschaft besser vertraut als dies der Gesetzgeber wahrhaben will.

16. Ein absolutes Verbot des Gebrauchs von Bezeichnungen, welche einen Bezug zur Schweiz herstellen, kann nicht für Angaben des Firmensitzes und erst recht nicht für die Firma als solche gelten. Eine solches Verbot (vgl. etwa die nachfolgend kritisierte Ergänzung in Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c EntwMSchG) wäre sogar kontraproduktiv, weil sie den Unternehmen verbieten würde, auf ihren schweizerischen Sitz und die damit für das Publikum verbundenen positiven Vorstellungen aufmerksam zu machen. Dies würde sich zum Nachteil der schweizerischen Wirtschaft im Wettbewerb mit ausländischen Anbietern auswirken.
17. Ziel der Gesetzgebung muss es daher sein, einerseits den rechtlichen Rahmen für den Gebrauch von geographischen Herkunftsangaben so zu gestalten, dass mehr Rechtssicherheit besteht. Andererseits darf schweizerischen Unternehmen nicht verboten werden, mit und unter Bezugnahme auf ihren schweizerischen Ursprung und dem damit verbunden Ruf im Ausland aufzutreten, sei es selbst, sei es durch Tochterunternehmen, sei es durch Lizenznehmer. Dies führt zu einer Stärkung der schweizerischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb, der schliesslich der Schweiz insgesamt zugute kommt. Dieses Ziel gilt erklärtermassen für Dienstleistungsunternehmen (Erläuternder Bericht, S. 51), muss aber für alle Unternehmen in der Schweiz gleichermassen gelten.
18. Infolgedessen sind der Nutzen und die Auswirkungen der Ergänzung von Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c und von Art. 64 Abs. 1 Buchstabe c EntwMSchG sowie der Vorbehalt in Art. 955a OR betreffend Geschäftsfirmen unklar und zweifelhaft. Soweit eine Bezeichnungen wie "of Switzerland" als Herkunftsangabe verstanden wird, muss beim Gebrauch dieser Bezeichnung als Firmenbestandteil im Zusammenhang mit ausländischen Waren oder Dienstleistungen gewährleistet sein, dass die fraglichen Waren / Dienstleistungen die Kriterien betreffend Herkunftsort erfüllen oder mit einem entlokalisierenden Zusatz versehen werden. Das Verhältnis und insbesondere

die Konflikte zu anderen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Firmengebrauchspflicht des Firmenrechts, Deklarationspflicht für Lebensmittel) wird dabei im Erläuternden Bericht, S. 45 nicht befriedigend beantwortet.

19. Die Aussagen im Erläuternden Bericht, S. 44, dass "Unternehmen, welche in Zukunft ihre Firma zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwenden *möchten*, sich bei der Wahl ihrer Firma an die Vorgaben von Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c E-MSchG halten" müssen und dass "die Verpflichtung zur Angabe des Herstellers von Lebensmitteln (Art. 2 Buchstabe f LKV) durch Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c E-MSchG nicht aufgehoben wird und dass die betroffenen Produzenten diese Verpflichtung einzuhalten haben, ohne gegen Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c E-MSchG zu verstossen, schaffen keineswegs Klarheit, sondern werden im Gegenteil in der Praxis bei den Unternehmen und beim Vollzug zu Schwierigkeiten führen. Es ist daher zu hoffen, dass eine Regelung geschaffen wird, welche für die Unternehmen und für die rechtsanwendenden Behörden klar und praktikabel ist.
20. Aus rechtspolitischer Sicht ist daher der Nutzen der Ergänzung der Vorschriften von Art. 47 Absatz 3 Buchstabe c und von Art. 64 Abs. 1 Buchstabe c E-MSchG, welche den Gebrauch einer über die Herkunft täuschenden *Firma* regeln, in verschiedener äusserst fragwürdig. Die Ergänzung in Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c MSchG könnte mehr Unklarheiten schaffen und gehört gesetzessystematisch nicht in das Markenschutzgesetz. Es ist problematisch, im *Markenschutzgesetz* über den Gebrauch der *Firma* zu legiferieren.
21. Zum zweiten erscheint eine besondere Regelung auch *überflüssig*. Eine durch eine Firmenbezeichnung hervorgerufene Täuschung über die geographische Herkunft verstösst grundsätzlich gegen das firmenrechtliche Täuschungsverbot von Art. 944 Abs. 1 OR und auch gegen das lauterkeitsrechtliche Täuschungsverbot von Art. 3 Buchstabe b UWG. Das bestehende gesetzliche Instrumentarium ist daher ausreichend, um die mit der Gesetzesänderung anvisierten Täuschungssachverhalte zu erfassen. Es besteht daher jedenfalls *prima vista kein Handlungsbedarf*. Die Ergänzung in Art. 47 Abs. 3 Buchstabe c EntwMSchG könnte vielmehr zu Unklarheiten führen, weil ihr Anwendungsbereich nur auf die *herkunftsbezogene Täuschung* beschränkt und daher enger ist als der Anwendungsbereich von Art. 944 Abs. 1 OR und von Art. 3 Buchstabe b UWG. Überflüssig scheint auch die Bestimmung von Art. 955a OR.

C. Weitere Bemerkungen

22. Die historisch begründete Ungleichbehandlung von Waren und Dienstleistungen im WSchG ist in der heutigen Zeit nicht mehr gerechtfertigt, und die entsprechenden Anpassungen des WSchG sind daher zu begrüssen. Insbesondere wird positiv aufgenommen, dass die *Schweizer Fahne* und das *Schweizer Kreuz* von jedermann sowohl auf Produkten/Verpackungen als auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen verwendet werden dürfen unter der Bedingung, dass die Voraussetzungen betreffend Herkunft erfüllt sind. Positiv ist auch, dass es möglich sein wird, das Schweizer Kreuz nicht nur als Bestandteil einer *Dienstleistungsmarke*, sondern neu auch als Bestandteil einer *Warenmarke* einzutragen (Erläuternder Bericht, S. 70). Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang im Erläuternden Bericht (S. 70) erwähnt wird, dass die bisherige Regelung, welches den Dienstleistungen ein "Privileg" einräumte und damit eine Ungleichbehandlung schuf, sich nicht mehr rechtfertigt. Es wäre zu wünschen, dass der Gesetzgeber auch anderer Stelle (siehe Rz 6 hiavor) die Privilegierung der Dienstleistungsunternehmen, welche gesamtschweizerisch und auch aussenwirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist, aufgeben würde.
23. Mit einer gewissen Skepsis wird die in Art. 64 Abs. 3 EntwMSchG vorgesehene *Parteistellung des IGE* aufgenommen, welche dem IGE im Namen der Eidgenossenschaft "die vollen Parteirechte" einräumt (namentlich die Berechtigung zur Einreichung eines Strafantrags und zum Einlegen von Rechtsmitteln).

D. Redaktionelle Bemerkungen

24. In Art. 61 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 62 Abs. 2 und Abs. 3, Art. 63 Abs. 1 und Abs. 4 und Art. 64 Abs. 2 EntwMSchG hat es noch verschiedene kleine redaktionelle Unebenheiten. Mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurden die Begriffe "Gefängnisstrafe" bzw. "Haft" per 1. Januar 2007 aufgegeben. Folgerichtig sind sie in der Vorlage durchwegs durch den Begriff "Freiheitsstrafe" zu ersetzen.

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und danke Ihnen, dass ich mich zu dieser für die Schweizer Wirtschaft wichtigen Vorlage äussern konnte.

Mit freundlichen Grüssen



Magda Streuli-Youssef