

Nur per E-Mail

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

E-Mail: swissness@ipi.ch

Unser Zeichen **S14473**

Ihr Zeichen

Datum **28. März 2008**

Präsidentin:
Natalia Clerc
c/o ISLER & PEDRAZZINI AG
Postfach 1772
Gotthardstrasse 53
CH-8027 ZÜRICH
Tel: +41 44 283 47 00
Fax: +41 44 283 47 47
E-mail:
natalia.clerc@islerpedrazzini.ch
www.chepat.ch

Vernehmlassung zum Gesetzgebungsprojekt „Swissness“

Sehr geehrte Damen und Herren

Grundsätzlich ist der "Swissness"-Vorlage zuzustimmen. Sie räumt durch die Gleichstellung von Waren mit Dienstleistungen historisch gewachsene, heute aber nicht mehr zweckmässige Unterscheidungen aus, schliesst gesetzliche Lücken und schafft mit präzisierten Bestimmungen zur Zulässigkeit von Herkunftsangaben eine sicherere Rechtslage.

Die folgenden Vorschläge und Kommentare beziehen sich – angesichts der Funktion des VESPA als Verband von in der Schweiz tätigen Praktikern auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts – primär auf Fragestellungen praktischer Natur. Angesichts der Vielfältigkeit der von Mitgliedern des VESPA vertretenen Branchen und Unternehmen und den entsprechend unterschiedlichen Interessenlagen verzichtet der VESPA auf eine Stellungnahme zu Aspekten der Vorlage, die primär politischer Art sind.

1. Vorentwurf Markenschutzgesetz (VE-MSchG)

Art	Kommentar
Art. 10 Abs. 3	Die Einschränkung der Verlängerungsmöglichkeit auf die letzten zwei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer kann zu unnötigem Zuatzaufwand beim Markeninhaber und/oder seinem Vertreter führen. Um Markenportfolios effizient verwalten zu können, ist es nämlich oft sinnvoll, Erneuerungen mehrerer Marken gleichzeitig vorzunehmen (z. B. einmal jährlich), auch wenn die Gültigkeitsdauer dieser Marken nicht zur selben Zeit endet. Die neue Regelung verunmöglicht dies. Von Seiten der Markeninhaber und deren Vertreter wäre eine flexiblere Regelung sehr zu begrüßen, z. B. indem vor der vorgesehenen Zweimonatsfrist eingehende Einträge als am ersten Tag dieser Zweimonatsfrist eingegangen gelten; alternativ (oder zusätzlich) zu dieser Regelung könnte auch bestimmt werden, dass in jedem Fall der Gebührenbetrag zum Zeitpunkt des Antrags gilt.

Art. 22a	<p>1. Es ist sicher zu stellen, dass eine "Gruppierung" im Sinn des Art. 22a auch in jedem Fall Markeninhaber sein kann, dass es sich dabei also um eine Person im rechtlichen Sinn handelt (Art. 28 Abs. 1 MSchG). Die Rechtssicherheit erfordert es, dass Dritte jederzeit feststellen können, wem die Marke gehört.</p> <p>2. Unter der Voraussetzung, dass für die Registrierung von Ursprungsbezeichnungen im vom Bund geführten Register klare Kriterien bestehen, geben wir der im Vorentwurf gewählten Lösung (gegenüber der im Bericht ebenfalls vorgestellten Alternative) tendenziell den Vorzug.</p> <p>Sie ist eine gut geeignete Massnahme, um Herkunftsangaben besser zu schützen und um Rechtssicherheit im Hinblick auf die Nutzungsberechtigung zu schaffen. Sie gewichtet zudem die Interessen einer Gruppierung, die an einer Ursprungsbezeichnung berechtigt ist, höher als diejenigen von einzelnen Dritten und vermeidet, dass durch Markeneintragungen von unberechtigten Dritten wirtschaftliche Interessen von Gruppen tangiert werden.</p> <p>Auch für die Wirkung im Ausland erscheint die vorgeschlagene Regelung u.E. begrüssenswert, da sie tendenziell ein wirksames Vorgehen durch die an der GUB / GGA berechnigte Gruppierung gegen einen "Wildwuchs" von ausländischen Markeneintragungen mit schweizerischen GUB / GGA fördern könnte. Die Tatsache, dass die Markeneintragung in der Schweiz (also im Ursprungsland) auf einen (geprüften) Registereintrag gestützt ist, kann zudem auch im Ausland als Argument für die Schutzfähigkeit der Bezeichnung angeführt werden. Der Schutz im Ausland wird jedoch natürlich primär von der ausländischen Gesetzgebung und nur wenig von der gewählten schweizerischen Regelung abhängen.</p> <p>Eine generelle Eintragbarkeit als Garantie- oder Kollektivmarken von allen Herkunftsangaben (auch solcher, die nicht als GUB / GGA geschützt sind), ist u.E. demgegenüber (dogmatisch und praktisch) problematisch, da Herkunftsangaben grundsätzlich nicht monopolisierbares Gemeingut darstellen und somit von allen Verkehrsteilnehmern, welche mit ihren Produkten die entsprechenden Herkunftskriterien erfüllen, benutzt werden dürfen. Die Eintragbarkeit als Garantie- oder Kollektivmarke sollte deshalb u.E. auf GUB / GGA beschränkt werden. Ansonsten stellen sich heikle Abgrenzungsprobleme bei Schutzzumfang und Durchsetzung der Markeneintragungen, die auf jeden Fall eine differenzierte Regelung erfordern und die in der Praxis durchaus zu Rechtsunsicherheit führen könnten.</p> <p>3. Bei Schaffung eines weiteren Registers sollte aus Sicht des Praktikers sichergestellt werden, dass sich auf einfache Art und Weise (z. B. durch eine Abfrage in einer zentralen, öffentlichen und unentgeltlich zugänglichen Datenbank) detaillierte Informationen über die registrierten Ursprungsbezeichnungen erlangen lassen, auch dann wenn die Bezeichnungen (z. B. für landwirtschaftliche Erzeugnisse einerseits und für weitere Erzeugnisse und Dienstleistungen andererseits) in verschiedenen Registern geführt und/oder von verschiedenen Stellen verwaltet werden.</p>
Art. 22b Abs. 2	Bei einer ausländischen Weinbezeichnung ist nicht klar, wer zur Eintragung einer Garantie- oder Kollektivmarke berechnigt ist, ein "Kanton" gemäss Abs. 1 existiert in diesem Fall nicht.

Art. 23 Abs. 3	Die Ausnahme sollte sich u. E. auch auf die Art. 22b, 22c erstrecken. Generell wird oft nur der Art. 22a genannt, wenn u. E. auch auf die Art. 22b, 22c verwiesen werden sollte.
Art. 27 Abs. 2	Dass eine Garantie- oder Kollektivmarke gemäss Art. 22a (sowie Art. 22b, 22c) nicht frei übertragbar ist, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings können bei Inhabern einer solchen Marke Rechtsübergänge stattfinden (z. B. bei Fusionen oder Aufspaltungen), die auch eine Garantie- oder Kollektivmarke nach einem der Art. 22a-22c mitmachen können muss. In dieser Hinsicht können auch Übertragungen notwendig sein. Es ist somit aus praktischen Gründen eine höhere Flexibilität wünschenswert.
Art. 31 Abs. 1bis	<p>Für den Fall, dass auch Kombinationen von reinen Herkunftsangaben mit kennzeichnungskräftigen Zusätzen als Garantie- oder Kollektivmarken gemäss Art. 22a VE-MSchG eintragbar sind, kann diese Bestimmung auf unverhältnismässige Weise in die Rechte von bestehenden Markeninhabern eingreifen, nämlich dann, wenn diese eine Marke besitzen, die den kennzeichnungskräftigen Zusatz unter Schutz stellt. Die Gruppierung könnte eine vorhandene Marke gleichsam "usurpieren".</p> <p>Um einen solchen unverhältnismässigen Eingriff auszuschliessen, ist entweder sicherzustellen, dass es sich bei den Registereinträgen, besonders aber bei den Marken gemäss Art. 22a nur um reine Herkunftsangaben ohne kennzeichnungskräftige Bild- oder Wortzusätze handeln darf, oder dem Inhaber einer älteren Marke ist ein Widerspruchsrecht einzuräumen (d. h. Abs. 1bis wäre ersatzlos zu streichen).</p>

Art. 31 Abs. 1ter	<p>Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass die Inhaber von Garantie- oder Kollektivmarken gemäss Art. 22a (bzw. Art. 22b, 22c) zum Einreichen eines Widerspruchs gegen jüngere Drittmarken ermächtigt werden, welche die geschützte Bezeichnung aufnehmen.</p> <p>Es ist allerdings üblich und sinnvoll, im wirtschaftlichen Umfeld reine Herkunftsbezeichnungen mit kennzeichnungskräftigen Wort- und/oder Bildbestandteilen zu ergänzen, wobei diese ergänzten Bestandteile auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Die Herkunftsbezeichnungen und die weiteren Bestandteile sind oft nicht klar voneinander abgetrennt.</p> <p>Es ist unseres Erachtens sicherzustellen, dass im Sinn des Art. 22a Abs. 2 VE-MschG zur Verwendung einer als Garantie- oder Kollektivmarke registrierten Herkunftsbezeichnung Berechtigte die von ihnen verwendeten (markenfähigen) Zeichen, die aus einer solchen Kombination bestehen, weiterhin wirksam schützen können, auch in Fällen, in denen sich die Inhaberin der Garantie- oder Kollektivmarke aus irgendwelchen Gründen der Eintragung des kombinierten Zeichens widersetzt.</p> <p>Gemäss Art. 31 Abs. 1ter VE-MschG kann ein solches kombiniertes Zeichen nicht mehr ohne weiteres eingetragen werden. Das Zeichen wäre also ggf. unter Weglassung der Herkunftsbezeichnung zu hinterlegen, was im Hinblick auf die Schutzfähigkeit auch in der Regel unproblematisch sein dürfte (Probleme können sich dann ergeben, wenn die (beschreibende) Herkunftsangabe Teil einer Wort-/Bildmarke bildet, deren Kennzeichnungskraft sich durch eine besondere grafische Gestaltung oder Positionierung der Herkunftsangabe ergibt oder wenn die unübliche Anordnung der Herkunftsangabe einer ansonsten nicht kennzeichnungskräftigen Wortmarke Schutzfähigkeit verleiht). Problematischer ist aber in jedem Fall die Frage der Gebrauchspflicht der Marke: Da nur das Zeichen ohne Herkunftsangabe geschützt werden kann, es aber (zulässigerweise) immer im Zusammenhang mit der Herkunftsangabe verwendet wird, darf die Hinzufügung der Herkunftsangabe nicht dazu führen, dass die Marke als nicht benutzt gilt, auch dann nicht, wenn die Herkunftsangabe in der Mitte einer Wortmarke aufgenommen ist oder einen (für den Gesamteindruck durchaus charakteristischen) Bestandteil einer Wort-/Bildmarke bildet. Die Beifügung einer geschützten Herkunftsangabe sollte also regelmässig als unschädlich für die rechtserhaltende Benutzung der Individualmarke qualifiziert werden. Eine entsprechende Bestimmung ist unseres Erachtens aus Gründen der Rechtssicherheit in das Markenschutzgesetz aufzunehmen.</p>
-------------------	--

<p>Art. 47 Abs. 3 lit. c</p>	<p>Diese Vorschrift selbst ist u. E. nicht zu beanstanden. Es sollte allerdings unseres Erachtens weiterhin möglich sein, dass beispielsweise ein Schweizer Unternehmen den Firmenbestandteil "Schweiz" (oder "Schweizer", "Schweizerische", "Swiss" etc.) im üblichen wirtschaftlichen Verkehr verwendet, auch wenn sie nicht oder nicht ausschliesslich Waren oder Dienstleistungen mit Schweizer Herkunft anbietet.</p> <p>Den Ausführungen im erläuternden Bericht ist somit zu widersprechen. Besonders bei der Verwendung der Herkunftsangabe als Teil einer Firma dürfte sich in vielen Fällen keine Täuschungsgefahr ergeben. Die klar als Angabe einer Firma erkennbare Verwendung des Firmennamens auf einer Produkteverpackung bedeutet z. B. nicht automatisch, dass z. B. einem Bestandteil "Schweiz" von den massgebenden Verkehrskreisen automatisch eine Herkunftsbedeutung in Bezug auf das Produkt zugeordnet würde. Die Verwendung der Firma im Zusammenhang mit Waren, mit deren Verpackung oder in Werbemitteln muss weiterhin möglich sein und ist unseres Erachtens gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. c auch weiterhin möglich. Die Vorschrift untersagt die Verwendung lediglich dann, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt und nicht in praktisch allen Fällen, wie dies im erläuternden Bericht suggeriert wird. Zumindest in die Botschaft ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.</p> <p>Die im Markenschutzgesetz geregelte Einschränkung der Verwendung von Firmen, die Herkunftsangaben enthalten, soll sich unseres Erachtens darauf beschränken, eine Umgehung der Schutzbestimmungen durch Verwendung einer Herkunftsbezeichnung enthaltende Firma zu untersagen.</p> <p>Eine weitergehende Einschränkung des Firmengebrauchs ist unseres Erachtens klar abzulehnen.</p>
<p>Art. 48 Abs. 3 lit. c</p>	<p>Es gibt Produkte, die in keine der Kategorien "Naturprodukte", "verarbeitete Naturprodukte" und "industrielle Produkte" fallen, z. B. handwerkliche Erzeugnisse. Die Formulierung "industrielle Produkte" wäre deshalb u. E. durch "sonstige Produkte" zu ersetzen.</p>
<p>Art. 50a Abs. 7, 8</p>	<p>Diese Bestimmung in Abs. 8 ist unseres Erachtens nicht sinnvoll: Wird ein Zeichen mit einer Herkunftsangabe mit einem breiten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis hinterlegt, besteht die Gefahr, dass auch identische oder vergleichbare Waren davon umfasst sind, eventuell besteht aber gerade an diesen Waren kein besonderes Interesse. Es muss deshalb möglich sein, das Zeichen gerade für die <i>anderen</i> Waren eintragen zu können.</p> <p>Wir schlagen folgende Alternativformulierung für die Absätze 7 und 8 vor:</p> <p>⁷ Wird eine Marke, die eine zur Eintragung angemeldete identische oder ähnliche geografische Angabe enthält, für identische oder vergleichbare Waren hinterlegt, so wird das Markenprüfungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Gesuch um Eintragung der geografischen Angabe sistiert. <u>Verzichtet der Anmelder auf alle der identischen oder vergleichbaren Waren, wird die Sistierung aufgehoben.</u></p> <p>⁸ <u>Nach der Eintragung der geografischen Angabe muss die Marke in Bezug auf die identischen oder vergleichbaren Waren auf die im Pflichtenheft umschriebene geografische Herkunft eingeschränkt werden.</u></p>

Im Rahmen der zur Umsetzung der "Swissness"-Vorlage notwendigen Revision des Markenschutzgesetzes befürworten wir zudem die Einführung eines vereinfachten Lösungsverfahrens, wie es vom VSP in seiner Stellungnahme zur Vernehmlassung vorgeschlagen wird:

In der Praxis ergeben sich oft Fälle, in denen nicht mehr gebrauchte Marken aus Gründen der Rechtsicherheit gelöscht werden sollen. Dabei sind oft die im Markenregister eingetragenen Markeninhaber nicht auffindbar oder existieren nicht mehr. Für solche Fälle ist es kostspielig und aufwendig, wenn die interessierte Partei ein zivilrechtliches Lösungsverfahren anstrengen muss.

Ein vereinfachtes Lösungsverfahren könnte hier Abhilfe bringen. Es könnte in Anlehnung an einstweilige, ex parte ausgesprochene Verfügungen derart ausgestaltet werden, dass der Antragsteller die Löschung unter Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs oder Glaubhaftmachung anderer wichtiger Gründe, beim Institut beantragt. Dem Markeninhaber könnte eine angemessene Frist angesetzt werden, um sich gegen die Löschung auszusprechen. Die Zustellung könnte allenfalls durch Publikation im SHAB substituiert werden. Erfolgt eine solche Einsprache, würde die Löschung nicht erfolgen und der Antragsteller wäre auf den zivilrechtlichen Weg zu verweisen. Unterbleibt dagegen die fristgerechte Einsprache, so könnte die Löschung durch das IGE vorgenommen werden.

Eine entsprechende Bestimmung könnte z.B. im dritten Kapitel „Eintragung der Marke“, dritter Abschnitt „Löschung der Eintragung“ eingefügt werden.

Mit einer solchen vereinfachten Lösungsmöglichkeit würde den Marktteilnehmern die Chance eröffnet, „Registerleichen“ kostengünstig und effizient aus dem Register zu löschen.

2. Vorentwurf Wappenschutzgesetz (VE-WSchG)

Art	Kommentar
Art. 8 Abs. 3	<p>Unseres Erachtens schießt diese Vorschrift über das Ziel hinaus. Zum einen werden die massgebenden Verkehrskreise in der Regel ohnehin nicht davon ausgehen, dass die Waren vom entsprechenden Gemeinwesen selbst hergestellt wurden. Weder die Zollbehörden noch das Bundesamt für Bauten und Logistik werden die Fahrzeuge herstellen, die sie mit dem Wappen der Eidgenossenschaft versehen möchten, und der Eidgenossenschaft sollte es auch möglich sein, sein Wappen auf Couverts zu drucken, die nicht in der Schweiz hergestellt wurden.</p> <p>Da die berechtigten Gemeinwesen unter den jeweiligen Wappen primär nicht Waren anbieten sondern hoheitliche Leistungen erbringen und da es bei komplexeren Produkten heute ohne unverhältnismässigen Aufwand praktisch nicht mehr möglich ist, sie "vollständig in der Schweiz" herzustellen, ist es zudem nicht ersichtlich, weshalb hier striktere Anforderungen gelten sollten als bei anderen Waren, die z. B. mit dem Schweizerkreuz versehen sind.</p> <p>Wir schlagen folgende Alternativformulierung vor:</p> <p style="padding-left: 40px;">³ Werden Zeichen nach den Absätzen 1 und 2 als Hinweis auf die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Ware verstanden, so dürfen sie nur auf Waren angebracht werden, die schweizerischer Herkunft sind.</p>
Art. 15	Der Artikel 15 ist nur lose eingebunden, wir schlagen vor, in den Art. 14 Abs. 1. die Angabe „vorbehaltlich Art. 15“ einzufügen.
Art. 15 Abs. 2 a	Marken können heute auch mit Wirkung für mehrere Länder angemeldet werden (EU-Marke, IR-Marke). Somit schlagen wir vor, die Angabe „im Ursprungsland“ durch „im oder mit Wirkung für das Ursprungsland“ zu ersetzen und die Angabe „der zuständigen ausländischen Behörde“ zu streichen.

Dieses Schreiben wurde von Philipp Rüfenacht verfasst. Seine Arbeit sei hiermit verdankt.

Mit freundlichen Grüssen



Natalia Clerc
Präsidentin VESPA