

90.075

**Botschaft  
zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und  
Herkunftsangaben  
(Markenschutzgesetz, MSchG)**

vom 21. November 1990

---

Sehr geehrte Herren Präsidenten,  
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben mit dem Antrag auf Zustimmung.

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, den folgenden parlamentarischen Vorstoss abzuschreiben:

1989 P 89.578 Schutz des Schweizerwappens (N 6.10.89, Gysin)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

21. November 1990

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates  
Der Bundespräsident: Koller  
Der Bundeskanzler: Buser

---

## Übersicht

Das geltende Markenschutzgesetz von 1890 genügt trotz verschiedener Teilrevisionen den Anforderungen einer modernen Wirtschaft und den Bedürfnissen von Markeninhabern und Konsumenten schon lange nicht mehr. Auch der internationalen Rechtsentwicklung in diesem Bereich wird es immer weniger gerecht. Ein erster Anlauf zur Totalrevision Ende der sechziger Jahre blieb nach der Ausarbeitung eines Vorentwurfs stecken, woraufhin die Revisionsarbeiten zunächst lange Zeit ruhten. Erst zu Beginn der achtziger Jahre wurden sie verwaltungsintern wieder aufgenommen, und in den Jahren 1987/88 schuf eine vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement eingesetzte Studienkommission einen neuen Vorentwurf, der Gegenstand der anschliessenden Vernehmlassung war.

Der vorliegende Gesetzesentwurf zielt auf eine umfassende Reform des schweizerischen Markenrechts hin. Er erfüllt einerseits eine Reihe von Postulaten, für welche die interessierten Kreise teilweise schon seit Jahrzehnten eingetreten sind, andererseits berücksichtigt er die wichtigsten ausländischen Rechtsordnungen auf dem Gebiet des Markenschutzes, insbesondere das im Entstehen begriffene neue Markensystem der Europäischen Gemeinschaft.

Als eine der vordringlichsten Neuerungen bringt der Entwurf die Erweiterung des Markenbegriffs auf Dienstleistungsmarken, das heisst die Möglichkeit, auch Marken für die von Banken, Versicherungsgesellschaften, Reisebüros usw. erbrachten Dienstleistungen zu hinterlegen. Ferner soll neu unter bestimmten Voraussetzungen die Form der Ware oder der Verpackung als Marke hinterlegt werden können. Die Garantiemarke wird gemäss Entwurf neben der Kollektivmarke als eigenständiger Markentyp anerkannt. Ein erweiterter Schutz ist für sogenannte berühmte Marken vorgesehen; der Inhaber einer solchen Marke soll künftig gegen jeden Gebrauch vorgehen können, der sich auf die Unterscheidungskraft oder den Ruf der Marke nachteilig auswirkt. Die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss, wird von drei auf fünf Jahre verlängert. Der Tatbestand des Markengebrauchs erfährt eine Ausdehnung, insbesondere in dem Sinne, dass auch die ausschliessliche Verwendung der Marke für Exportwaren als Gebrauch anerkannt wird. Als weitere wichtige Neuerung sieht der Entwurf den Übergang von der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität vor; an einer Marke soll demnach nicht mehr derjenige berechtigt sein, der sie als erster in Gebrauch genommen, sondern grundsätzlich derjenige, der sie zuerst hinterlegt hat; mögliche Härten dieses Systemwechsels werden gemildert durch ein Weiterbenutzungsrecht zugunsten benützter Marken. Die Beschränkungen des geltenden Rechts bezüglich der Berechtigung zur Markenhinterlegung werden wegfallen. Sodann soll die Marke nicht mehr nur zusammen mit dem zugehörigen Geschäft oder Geschäftsteil übertragen werden können; vielmehr sieht der Entwurf die freie Übertragbarkeit der Marke vor. Die Gültigkeitsdauer der Eintragung wird von bisher 20 auf 10 Jahre verkürzt; nach deren Ablauf tritt an die Stelle der bisherigen Erneuerung (mit nochmaliger Prüfung der Marke) die blosse Verlängerung der Eintragung. Auf die Einführung eines Widerspruchsverfahrens, das es dem Inhaber einer eingetragenen Marke er-

---

lauben würde, sich gegen die Eintragung einer neuen, kollidierenden Marke zur Wehr zu setzen, wird dagegen verzichtet.

Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren geäußerten Kritik ist der den Schutz von Herkunftsangaben und Hoheitszeichen betreffende Teil des Vorentwurfs überarbeitet worden. Der nun vorliegende Text ist klarer und einfacher als die ursprüngliche Fassung. Auf die Einbeziehung der öffentlichen Wappen und der anderen öffentlichen Zeichen in die neue Regelung wird verzichtet.

Einen wesentlichen Revisionspunkt bildet die Erweiterung und Verstärkung des Rechtsschutzes. Die Markeninhaber und die an einer Herkunftsangabe Berechtigten werden künftig wirkungsvoller gegen Verletzer ihrer Rechte vorgehen können. In bezug auf Herkunftsangaben sollen auch Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenorganisationen zur Zivilklage berechtigt sein. Auf strafrechtlicher Ebene sollen die nach heutigem Recht viel zu niedrigen Strafandrohungen generell, hinsichtlich der Bussen sogar massiv, erhöht werden. Der neu geschaffene Tatbestand des betrügerischen Markengebrauchs wird mithelfen, die sogenannte Markenpiraterie, das heisst die systematische Ausbeutung fremder Markenrechte, zu bekämpfen. Dem gleichen Anliegen dient die Möglichkeit, die Hilfe der Zollverwaltung in Anspruch zu nehmen, um zu verhindern, dass widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehene Waren in die Schweiz eingeführt und hier in Verkehr gebracht werden.

---

## Abkürzungen

AS	Amtliche Sammlung des Bundesrechts
BAGE	Bundesamt für geistiges Eigentum
BBl	Bundesblatt
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung
BS	Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848–1947
EG	Europäische Gemeinschaft
EMKG	Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (SR 941.31)
E/MSchG	Entwurf zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990
E/URG	Entwurf zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 19. Juni 1989
GATT	Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IPRG	Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (SR 291)
KG	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1985 über Kartelle und ähnliche Organisationen (SR 251)
MMA	Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.2/3)
MSchG	Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (SR 232.11)
MSchV	Verordnung vom 24. April 1929 über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (SR 232.111)
OG	Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (SR 173.110)
PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (SR 232.14)
PVUe	Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.01/.04)
SHIV	Schweizerischer Handels- und Industrieverein
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
UWG	Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241)
VE 1968	Vorentwurf von 1968 für ein neues Markenschutzgesetz
VV	Vollziehungsverordnung
VwVG	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
WSchG	Bundesgesetz vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (SR 232.21)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)

---

# Botschaft

## 1 Allgemeiner Teil

### 11 Ausgangslage

#### 111 Das geltende Gesetz von 1890

Das geltende Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (MSchG; SR 232.11) stammt vom 26. September 1890 (AS 12 1; BS 2 845). Dieses Gesetz löste das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (AS 5 35) ab, die erste eidgenössische Kodifikation auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Es ist seither vier Teilrevisionen unterzogen worden. Zunächst brachten die Änderungsgesetze vom 21. Dezember 1928 (AS 45 145) und vom 22. Juni 1939 (AS 55 1229) Anpassungen an die in Den Haag 1925 und in London 1934 geänderten Texte der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Mit der Gesetzesnovelle vom 13. Juni 1951 (AS 1951 903) wurde sodann der im Laufe der vorangegangenen Jahrzehnte eingetretenen Geldentwertung Rechnung getragen; sie bestimmt, dass die Höhe der Eintragungsgebühr in der Vollziehungsverordnung festgesetzt wird. Die Ergänzung vom 18. März 1971 (AS 1971 1617) schliesslich ermächtigt den Bundesrat ganz allgemein, die Benützungsvoraussetzungen für schweizerische Herkunftsbezeichnungen auf dem Verordnungswege festzulegen.

Diese Neuerungen waren indessen auf Einzelfragen beschränkt; sie vermochten nicht zu verhindern, dass das Markenschutzgesetz den Anforderungen einer modernen Wirtschaft, den Bedürfnissen von Markeninhabern und Konsumenten wie auch den internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des Markenschutzes immer weniger gerecht wurde. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der fünfziger und sechziger Jahre und der sich verstärkenden Internationalisierung des Handels nahm auch die Bedeutung der Marke als betriebliches Kennzeichen – und damit ihr materieller Wert – rasch zu. Es konnte daher nicht ausbleiben, dass bald einmal der Ruf nach einer umfassenden Neuordnung des schweizerischen Markenrechts laut wurde.

#### 112 Die Anstösse zu einer Markenrechtsreform

Die ersten Anstösse interessierter Kreise zu einer Reform des schweizerischen Markenrechts gehen auf die frühen sechziger Jahre zurück. Im Dezember 1962 haben der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins (SHIV) und die Schweizerische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz dem Eidgenössischen Amt (heute Bundesamt) für geistiges Eigentum (BAGE) schriftlich mitgeteilt, welche Punkte in einem revidierten Markenschutzgesetz neu geregelt werden sollten. Der Schweizerische Juristenverein hat die Frage der Markenrechtsrevision zum Gegenstand seiner Tagung von 1963 gemacht.

Mit Verfügung vom 30. August 1963 beauftragte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement das BAGE, die Vorarbeiten für die Totalrevision des Markenschutzgesetzes an die Hand zu nehmen. Es bestellte eine kleine Kommission von Sachverständigen (bestehend aus den Professoren M. Kummer, P. J. Pointet und A. Troller sowie Dr. E. Matter), deren Aufgabe es war, das BAGE bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs zu beraten. Als Ergebnis dieser Arbeiten konnte das Amt im Jahre 1968 einen ersten Entwurf mit dazugehörigen Erläuterungen vorlegen.

### **113 Der Vorentwurf von 1968**

Der Vorentwurf von 1968 (VE 1968) trug den Wünschen und Vorschlägen der interessierten Kreise wie auch den Vorstellungen der erwähnten Konsultativkommission weitgehend Rechnung. Die Neuerungen zielten im wesentlichen darauf ab, die im Laufe der Zeit zutage getretenen Mängel des Gesetzes von 1890 zu beseitigen und die festgestellten Lücken zu schliessen.

Als wichtigste Neuerungen des VE 1968 sind zu nennen:

- die Erweiterung des Markenbegriffs durch Einbeziehung der Dienstleistungsmarken und der dreidimensionalen Zeichen, wodurch die Eintragung auch dieser Markentypen ermöglicht werden sollte;
- die Aufgabe des sogenannten Gebrauchsprinzips zugunsten des Eintragungsprinzips, nach welchem das Markenrecht im Regelfall demjenigen zusteht, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität);
- die Verkürzung der Schutzdauer von 20 auf 10 Jahre, ferner die Verlängerung der Schonfrist für den Fall des Nichtgebrauchs der Marke von drei auf fünf Jahre;
- die Einführung eines Sonderschutzes für die sogenannte berühmte Marke;
- die Statuierung des Prinzips der freien Übertragbarkeit der Marke, gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb;
- die ausdrückliche Anerkennung der Markenlizenz;
- die Neuregelung der Kollektivmarke;
- eine allgemeine Verstärkung des Rechtsschutzes.

Im weiteren wurde dem Markenbegriff anstelle der bisher massgebenden Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion (Art. 1 Ziff. 2 MSchG) neu die Kennzeichnungsfunktion zugrunde gelegt.

Die interessierten Verbände und Organisationen erhielten Gelegenheit, zum VE 1968 Stellung zu nehmen. Der Entwurf gab Anlass zu zahlreichen Bemerkungen und Änderungsvorschlägen, fand als Ganzes jedoch grundsätzliche Zustimmung.

### **114 Der weitere Verlauf der Vorarbeiten**

In der Folgezeit wurden die Revisionsarbeiten unterbrochen. Dafür gab es vor allem zwei Gründe: Zum einen nahm damals die aktive Mitwirkung der Schweiz an der Schaffung des Europäischen Patentübereinkommens und die

damit zusammenhängende Patentrechtsreform das Amt derart in Anspruch, dass nicht gleichzeitig ein weiteres bedeutendes Gesetzesprojekt vorangetrieben werden konnte. Zum anderen waren im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft (EG) soeben die Arbeiten zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Markensystems angelaufen, und man wollte zunächst die weitere Entwicklung auf europäischer Ebene abwarten, bevor man gesetzgeberisch tätig wurde. (Zum heutigen Stand der Arbeiten am EG-Markensystem und zum Verhältnis des vorliegenden Gesetzesentwurfs zum EG-Recht vgl. hinten Ziff. 52.)

Im Jahre 1978 unternahm der Vorort des SHIV, die Schweizerische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und der Verband schweizerischer Patentanwälte gemeinsam einen neuen Vorstoss beim BAGE, insbesondere unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung des schweizerischen Markenrechts mit dem im Entstehen begriffenen Gemeinschaftsmarkenrecht. Diese Initiative bewirkte die Wiederaufnahme der amtsinternen Arbeiten, die schliesslich zu einem neuen Entwurf führten (1982). Aus einer nochmaligen Überarbeitung ging der sogenannte Rohentwurf '85 hervor; dieser wurde den am gewerblichen Rechtsschutz unmittelbar interessierten Verbänden zugestellt mit der Bitte, sich zu den Grundzügen zu äussern. Die eingegangenen Stellungnahmen fielen in der grundsätzlichen Beurteilung des Rohentwurfs '85 durchwegs positiv aus.

## **12 Ergebnisse des Vorverfahrens**

### **121 Einsetzung einer Studienkommission**

Am 18. August 1986 fand auf Einladung des BAGE eine Aussprache über das weitere Vorgehen mit Vertretern von zwölf interessierten Verbänden statt. Dabei einigte man sich auf die Bildung einer Kommission, die neun von den Verbänden vorgeschlagene Sachverständige und einen Vertreter des BAGE als Vorsitzenden umfassen und die mit der Ausarbeitung eines neuen Vorentwurfs zu einem Markenschutzgesetz betraut werden sollte. Als Arbeitsgrundlage sollte in erster Linie der Rohentwurf '85 dienen.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement setzte daraufhin am 31. Oktober 1986 eine ausserparlamentarische Studienkommission ein. Diese erhielt den Auftrag, bis zum 31. März 1988 einen Vorentwurf zu einem total revidierten Markenschutzgesetz auszuarbeiten.

Der Studienkommission gehörten an:

Dr. ès sc. techn. J.-L. Comte, Direktor des BAGE, Bern, als Vorsitzender; Dr. iur. A. Degen, Basel; Fürsprecher M. Kummer, Zürich, beide Vorgenannten für den Vorort des SHIV; Dr. iur. D. C. Maday, Zürich, für die Schweizerische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz; Fürsprecher J. Müller, Bern, für den Verband schweizerischer Patentanwälte; Dr. chem. A. Reverdin, Carouge GE, für den Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte (VESPA); Dr. iur. H. O. Marti, Zürich, für die Schweizer Werbewirtschaft; lic. iur. P. Platzer, Fürsprecher u. Notar, Bern, für den Schweizerischen Gewerbeverband; lic. iur. Th. Pletscher, Zürich, für die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung; Frau lic. en droit D. Stoffel-Nouveau, Echandens, für den Schweizerischen Konsumentenbund.

Die Kommission schloss ihre Arbeiten fristgerecht ab und legte auftragsgemäss einen Vorentwurf zu einem Markenschutzgesetz sowie einen erläuternden Bericht dazu vor. Diesen Entwurf hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, mit einigen wenigen Änderungen, sich zu eigen gemacht.

## 122 Grundzüge des Vorentwurfs der Studienkommission

### 122.1 Grundlegende Neuerungen gegenüber dem geltenden Recht

*Dienstleistungsmarken* sind neu ebenfalls eintragbar und können folglich am markenrechtlichen Schutz teilhaben. Damit wird einer seit langem von interessierten Kreisen erhobenen Forderung Genüge getan und überdies dem Umstand Rechnung getragen, dass die Schweiz heute nahezu das einzige europäische Land ist, das den Schutz von Dienstleistungsmarken kraft Registereintrags noch nicht kennt.

Das sogenannte *Gebrauchsprinzip*, wonach von den Inhabern zweier kollidierender Marken derjenige besser berechtigt ist, dessen Marke zuerst in Gebrauch genommen wurde (Gebrauchspriorität), wird aufgegeben und – im Sinne einer Angleichung an die ausländischen Regelungen, namentlich an das neue Markensystem der Europäischen Gemeinschaft – ersetzt durch das *Eintragungsprinzip*. Danach steht das Markenrecht im Regelfall demjenigen zu, der die Marke – zwecks Eintragung im Register – zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität).

Forderungen aus interessierten Kreisen entsprechend und in Anlehnung an ausländische Vorbilder sieht der Vorentwurf die *Einführung eines Widerspruchsverfahrens* vor; dieses schliesst unmittelbar an die Prüfung des Eintragungsgesuchs und den Registrierungsakt an und gibt dem Inhaber einer älteren Marke die Möglichkeit, sich gegen die Eintragung neuer, verwechselbarer Marken zur Wehr zu setzen. Auf Verlangen des Widerspruchsgegners hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke (oder allenfalls wichtige Gründe für den Nichtgebrauch) glaubhaft zu machen. Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung der Marke, die mit dem Widerspruch angegriffen wurde, ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen. – In der Studienkommission wurden allerdings gegen die Einführung des Widerspruchsverfahrens Vorbehalte grundsätzlicher Art gemacht, und zwar hauptsächlich wegen der Befürchtung, es könnten allzu häufig aus reiner Mutwilligkeit Widersprüche eingelegt werden.

Die Studienkommission hat sodann den Versuch unternommen, den *Schutz von Herkunftsangaben und ausländischen Hoheitszeichen* neu zu kodifizieren. Gebrauch und Eintragung inländischer Wappen und Zeichen sollen dagegen künftig frei sein, insofern keine Täuschungsgefahr vorliegt. Die Neuregelung bedingt die Aufhebung des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG; SR 232.21).

Ein besonderes Kapitel mit der Überschrift *«Hilfeleistung der Zollverwaltung»* bezweckt eine wirksame Bekämpfung der sogenannten Markenpiraterie mit Hilfe zollrechtlicher Massnahmen. Die Zollbehörden sollen jedoch gemäss Vorentwurf nur auf ein entsprechendes Begehren hin tätig werden.



## 122.2 Weitere wichtige Neuerungen

- Es wird die Möglichkeit vorgesehen, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Form der Ware oder der Verpackung als Marke zu hinterlegen.
- Im Prinzip soll künftig jedermann Marken hinterlegen können, gleichviel, ob er selbst ein Geschäft betreibt oder nicht und ob er im Inland oder im Ausland ansässig ist.
- Die Dauer der einzelnen Schutzperioden wird von 20 auf 10 Jahre verkürzt.
- An die Stelle der Erneuerung nach bisherigem Recht tritt die blosse Verlängerung der Eintragung im Sinne eines Formalaktes.
- In mehrfacher Hinsicht neu geregelt ist der Markengebrauch: Auf das strikte Erfordernis des Anbringens der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung wird verzichtet; die Exportmarke wird nun ausdrücklich anerkannt; die Gebrauchsfrist wird von drei auf fünf Jahre verlängert.
- Eine Sondernorm verleiht der berühmten Marke Schutz vor Verwässerungsgefahr.
- Der Entwurf lässt die freie Übertragung der Marke – also ohne gleichzeitigen Geschäftsübergang – grundsätzlich zu; ausserdem enthält er eine knapp gefasste Regelung der Markenlizenz.
- Markeninhaber mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland müssen einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestimmen, der sie vor Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vertritt.
- Die Garantimarkte wird neben der Kollektivmarke als eigenständiger Markentyp anerkannt.
- Der Rechtsschutz – sowohl der zivilrechtliche als auch der strafrechtliche – wird durch den Entwurf in mancherlei Hinsicht erweitert und verstärkt; der Markeninhaber verfügt dadurch über bessere rechtliche Mittel als bisher, um insbesondere gegen Akte von Markenpiraterie vorzugehen.

## 122.3 Strittige Fragen

Über einige grundsätzliche Fragen bestanden innerhalb der Studienkommission unterschiedliche Auffassungen. Davon seien die folgenden genannt:

- Bezüglich der Frage, was zu gelten hat für den Fall der Neu- oder Wiederaufnahme des Markengebrauchs nach mehr als fünfjährigem ununterbrochenem Nichtgebrauch, waren die Meinungen geteilt; eine Minderheit vertrat die Ansicht, das Markenrecht sei in diesem Fall grundsätzlich als verwirkt zu betrachten.
- Das Weiterbenutzungsrecht zugunsten vorbenützter Marken, das als Milderung der neu eingeführten Hinterlegungspriorität zu verstehen ist, stiess teilweise auf Ablehnung.
- Die Frage der Klageberechtigung der Konsumentenorganisationen war umstritten und wurde schliesslich in negativem Sinne entschieden.

## **123 Vernehmlassungsverfahren**

### **123.1 Umfang der Vernehmlassung**

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 7. September 1988 das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ermächtigt, über den Vorentwurf zu einem «Markenschutzgesetz (MSchG)» bei den Kantonen, den politischen Parteien und interessierten Organisationen ein bis zum 28. Februar 1989 befristetes Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Es sind neben Behörden (Bundesgericht, kantonale Regierungen, Kartellkommission) und politischen Parteien 32 am Markewesen direkt oder indirekt interessierte Organisationen zur Vernehmlassung eingeladen worden. Insgesamt sind 59 Stellungnahmen eingegangen, davon neun von Organisationen, die nicht offiziell begrüsst worden waren. Das BAGE hat die Stellungnahmen in einer artikelweise geordneten Zusammenstellung veröffentlicht.

### **123.2 Ergebnisse der Vernehmlassung**

#### **123.21 Allgemeine Beurteilung**

Der Vorentwurf hat, gesamthaft betrachtet, eine gute Aufnahme gefunden. Es wurde mit Genugtuung vermerkt, dass das Gesetzesprojekt allen wichtigen Anforderungen eines zeitgemässen Markenschutzes gerecht zu werden vermag. Positiv wurde insbesondere die Tatsache gewertet, dass überall dort, wo dies tunlich erschien, eine Angleichung oder zumindest eine Annäherung an das neue Markensystem der Europäischen Gemeinschaft (EG) angestrebt worden war. Im übrigen wurde verschiedentlich hervorgehoben, dass die Ablösung des heute geltenden, veralteten Markenschutzgesetzes aus dem Jahre 1890 keinen weiteren Aufschub mehr duldet.

Im einzelnen haben sich, aufgrund der eingegangenen Vernehmlassungsantworten, die folgenden Revisionspunkte als unbestritten oder nahezu unbestritten erwiesen:

- die Eintragbarkeit der Dienstleistungsmarke sowie – dem Grundsatz nach – der Formmarke;
- die Anerkennung der Garantimärke als eigenständiger Markentyp;
- die Statuierung eines Sonderschutzes für berühmte Marken;
- die Verlängerung der Schonfrist bei Nichtgebrauch der Marke von drei auf fünf Jahre;
- die erweiterte Umschreibung des Markengebrauchs, insbesondere die Anerkennung der sogenannten Exportmarke;
- der Übergang von der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität;
- der Wegfall der Einschränkungen bezüglich der Hinterlegungsberechtigung;
- die freie, d. h. vom Geschäftsbetrieb losgelöste Übertragbarkeit der Marke sowie die ausdrückliche Erwähnung der Markenlizenz;
- die Verkürzung der Schutzdauer von bisher 20 auf 10 Jahre, mit blosser Verlängerung der Eintragung (anstatt Erneuerung mit nochmaliger Prüfung der Marke);
- der Vertreterzwang für ausländische Hinterleger;

- der Wegfall der Möglichkeit, sich in Markenprozessen auf ältere Drittrechte zu berufen;
- die Schaffung der Rechtsgrundlage, um mit der markenrechtlichen Unterlassungsklage gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr vorgehen zu können;
- die Erweiterung und Verstärkung des Rechtsschutzes im allgemeinen, beim strafrechtlichen Schutz insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung der Markenpiraterie;
- die Mithilfe der Zollbehörden bei der Verhinderung der Einfuhr widerrechtlich gekennzeichnete Waren.

### 123.22 Umstrittene Revisionspunkte

In bezug auf einige wichtige Punkte des Vorentwurfs wurden in den eingegangenen Stellungnahmen gegenteilige Meinungen vertreten oder Vorbehalte angebracht.

Was das *Widerspruchsverfahren* betrifft, so findet dessen Einführung breite Zustimmung. Der Vorort des SHIV indes sieht hierfür keine Notwendigkeit, und innerhalb des Verbandes der Industriepatentanwälte ist das Widerspruchsverfahren umstritten (eine Minderheit spricht sich dafür, eine Mehrheit dagegen aus). Einmütig wird in den Stellungnahmen verlangt, dass das mutwillige Einreichen von Widersprüchen durch eine entsprechende Regelung der Gebühren- und Kostenfrage erschwert werden soll.

Der vierte Titel des Vorentwurfs, der den *Schutz von Herkunftsangaben und ausländischen Hoheitszeichen* regelt, wird weitgehend abgelehnt. Verschiedentlich werden Verständlichkeit und Praktikabilität der vorgeschlagenen Regelung angezweifelt. Es wird auch beanstandet, dass die Unterscheidung zwischen der gewöhnlichen geographischen Herkunftsangabe und der Herkunftsbezeichnung nach Artikel 18 des heutigen Markenschutzgesetzes (Name eines Ortes, der einem Erzeugnis seinen Ruf gibt) aufgegeben wird. Im übrigen werden in manchen Stellungnahmen Ausnahme- und Sonderregelungen für den lebensmittelrechtlichen bzw. touristischen Bereich postuliert. Zahlreiche Kantone wenden sich mit Vehemenz gegen die vorgesehene Aufhebung des Wappenschutzgesetzes. In mehreren Stellungnahmen wird zudem die vorgebrachte Kritik mit der Forderung verbunden, der Teil über den Schutz von Herkunftsangaben sei vom übrigen Entwurf abzutrennen und die betreffende Materie in einem besonderen Gesetz zu regeln.

Auf die übrigen Punkte, zu denen in der Vernehmlassung kontroverse Ansichten geäußert wurden, wird bei der Kommentierung der einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs (Ziff. 22) zurückzukommen sein.

### 124 Überarbeitung des Vorentwurfs

Die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens machten es notwendig, den Vorentwurf nochmals eingehend zu prüfen und zu überarbeiten. Daraus resultierte der vorliegende Entwurf (E/MSchG). Bei der Überarbeitung standen drei Problemkreise im Vordergrund:

## **124.1 Verzicht auf das Widerspruchsverfahren**

Ein neuerliches sorgfältiges Abwägen von Aufwand und Nutzen einerseits sowie eine kritische Gewichtung der im Rahmen der Vernehmlassung geäußerten Meinungen andererseits haben zum Verzicht auf die Einführung des Widerspruchsverfahrens geführt. Folgende Überlegungen waren dafür massgebend:

Mit der Einführung des Widerspruchsverfahrens würde dem BAGE eine neue Aufgabe von beträchtlichem Umfang aufgebürdet. Zwar ist es sehr schwierig, zuverlässige Voraussagen über die Zahl der zu erwartenden Widersprüche zu machen. Nimmt man indessen die statistischen Angaben aus der Bundesrepublik Deutschland (das Widerspruchsverfahren dort entspricht in den Grundzügen demjenigen gemäss Vorentwurf) als Grundlage, so wäre mit 2000 bis 4000 Widersprüchen jährlich zu rechnen. Dies bedeutet zwangsläufig, dass die Einführung des Widerspruchsverfahrens einen heute noch nicht abschätzbaren Mehrbedarf an Personal – voraussichtlich fünf bis zehn Stellen allein beim BAGE sowie zusätzliche bei der Rekursinstanz – und zudem ganz allgemein eine Ausdehnung des Verwaltungsapparates zur Folge hätte. Aber auch bei den Markeninhabern und -anmeldern würde die Handhabung des Widerspruchsverfahrens beträchtliche Kapazitäten beanspruchen.

Ein ernsthaftes Problem bestünde ferner darin, relativ kurzfristig genügend Prüfer heranzubilden, die den hohen Anforderungen, welche die Prüfung von Widersprüchen stellt, gerecht zu werden vermögen. Die Gerichtspraxis sowie ausländische Erfahrungen zeigen nämlich immer wieder, dass gerade die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine ausserordentlich heikle Aufgabe darstellt.

Im übrigen hat sich das bisherige System, soweit ersichtlich, bewährt. Es begünstigt die gütliche Beilegung von Markenkonflikten auf dem Wege aussergerichtlicher Vereinbarungen. Vielfach werden solche Streitigkeiten auch durch Schiedssprüche entschieden. Nur in relativ wenigen Fällen muss ein Entscheid eines staatlichen Gerichts herbeigeführt werden. Unter diesen Umständen erscheint es wenig sinnvoll, die geltende Ordnung durch die Schaffung einer zusätzlichen Interventionsmöglichkeit grundlegend zu ändern.

Schliesslich haben die Vernehmlassungsantworten gezeigt, dass die Einführung des Widerspruchsverfahrens zwar allgemein begrüßt wird, dass sich jedoch aufgrund der Stellungnahmen nicht behaupten lässt, man halte die Neuerung für unbedingt erforderlich. Vielmehr steht man ihr in weiten Teilen der schweizerischen Industrie, also der direkt betroffenen Kreise, skeptisch oder gar ablehnend gegenüber. Diese Haltung erklärt sich hauptsächlich aus der Befürchtung, dass vom Mittel des Widerspruchs in missbräuchlicher Weise Gebrauch gemacht werden könnte. Es ist daher mit dem Vernehmlassungsergebnis nicht unvereinbar, wenn im Gegensatz zum Vorentwurf auf das Widerspruchsverfahren verzichtet wird.

## **124.2 Neufassung des Titels über den Schutz von Herkunftsangaben und Hoheitszeichen**

Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren geäußerten Kritik war der vierte Titel zu überarbeiten. Der Vorort des SHIV reichte am 12. September 1989 dem

BAGE entsprechende Vorschläge ein, die eine Arbeitsgruppe von Vertretern der interessierten Kreise unter Beteiligung von Mitarbeitern des BAGE verfasst hatte. Der Bundesrat hat sich diese Vorschläge von der Substanz her zu eigen gemacht.

### **124.21 Herkunftsangaben**

Die Herkunftsangaben sind auch künftig im Markenschutzgesetz zu regeln, und zwar wegen des Zusammenhangs der Materien sowie im Interesse einer ökonomischen Gesetzgebung. Die neuen Bestimmungen tragen weitgehend den im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens gemachten Vorschlägen Rechnung, namentlich denjenigen des Schweizerischen Anwaltsverbandes. Der nun vorliegende Text ist klarer und einfacher als die ursprüngliche Fassung und berücksichtigt grossenteils die Kritik, den diese hervorgerufen hat.

### **124.22 Hoheitszeichen**

Diese Materie war in die Vorarbeiten miteinbezogen worden, weil die öffentlichen Wappen auch eine Funktion als Herkunftsangabe erfüllen können und sie im MSchG ebenfalls geregelt sind (Art. 13<sup>bis</sup> und 14 Abs. 2 MSchG).

Der Vorentwurf, der Gegenstand der Vernehmlassung war, enthielt in Anwendung von Artikel 6<sup>ter</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUE; SR 0.232.01/.04) eine Bestimmung über Wappen und andere öffentliche Zeichen des Auslandes und sah im übrigen die Aufhebung des WSchG vor. Dies bedeutet nicht, dass die öffentlichen Wappen der Schweiz nicht mehr geschützt wären; sie wären vielmehr den Herkunftsangaben gleichgestellt, d. h. ihr Gebrauch wäre nur frei, sofern damit nicht eine Täuschungsgefahr verbunden ist.

Der Schutz der öffentlichen Wappen löst indessen bei den Kantonen und den interessierten Kreisen Kontroversen aus, ebenso auf parlamentarischer Ebene (vgl. Postulat Gysin vom 23. Juni 1989, 89.578): Von den einen wird das WSchG als zu liberal beurteilt, von den anderen als zu streng; manche bezeichnen es zudem als unklar. Dabei wird deutlich, dass die Funktion als Herkunftsangabe nicht im Vordergrund steht und dass die entsprechende Verwendung öffentlicher Kennzeichen für viele nach wie vor die Identität des Gemeinwesens tangiert. In Anbetracht dessen soll im Rahmen der vorliegenden Revision das WSchG unangetastet bleiben.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich bei der Anwendung des WSchG wegen begrifflicher Doppeldeutigkeiten Probleme ergeben: Dies betrifft zum einen die Unterscheidung zwischen dekorativem und geschäftlichem Gebrauch, zum anderen die erlaubte stilisierte Wiedergabe und die unzulässige Nachahmung (vgl. Pasche, *La protection des armoiries fédérales et du nom «Suisse»*, Neuchâtel 1988, S. 38 ff., 97 ff.). Gewisse Formen von geschäftlichem Gebrauch sind verboten (die Benützung auf Produkten), wogegen andere statthaft sind (die Benützung auf Geschäftspapieren und in der Werbung), ohne dass diese unterschiedliche Behandlung sich wirklich rechtfertigen liesse. Insoweit das

WSchG den markenmässigen Gebrauch öffentlicher Wappen untersagt und der vorliegende Entwurf zum Markenschutzgesetz diesen Begriff des markenmässigen Gebrauchs ausdehnt, besteht je nach Auslegung die Möglichkeit, dass gewisse, heute erlaubte Gebrauchsformen als unzulässig erklärt werden. Diese Situation erfüllt vor allem jene Dienstleistungsunternehmen mit Sorge, die in ihrem Firmenzeichen ein öffentliches Wappen benutzen.

Diese Unstimmigkeiten werden bei einem Verzicht auf die Aufhebung des WSchG bestehenbleiben. Eine Revision dieses Gesetzes erscheint angesichts der grundsätzlichen Divergenzen, die das Vernehmlassungsverfahren offengelegt hat, gegenwärtig nicht angezeigt; ein politisch konsensfähiges Konzept ist nicht erkennbar.

### 124.3 Das Problem des Erschöpfungsgrundsatzes

Zunächst sei kurz dargelegt, wie das Problem der internationalen Erschöpfung des Markenrechts aus schweizerischer Sicht, insbesondere im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts, zu beurteilen ist.

Wird die in der Schweiz durch Eintragung geschützte Marke im Ausland auf der Ware angebracht, so ist diese Handlung nach schweizerischem Markenrecht bedeutungslos. Dies folgt aus dem Prinzip der Territorialität des Markenrechts, das der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde liegt. Es ist demnach ohne Belang, ob die Anbringung des Zeichens im Ausland rechtmässig erfolgt oder nicht. Sobald Importwaren auf schweizerisches Gebiet und damit in die territoriale Schutzsphäre der schweizerischen Markenrechtsordnung gelangen, ist die im Ausland – vom Berechtigten oder Unberechtigten – angebrachte Marke als «rechtswidrigerweise angebracht» (Art. 24 Bst. c MSchG) anzusehen, sofern der Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung auf schweizerischem Gebiet erteilt hat.

Der Markeninhaber hat nun aber in gewissen Fällen das Inverkehrbringen importierter Waren in der Schweiz, die von ihm selbst oder von einem mit ihm eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, gleichwohl zu dulden. Der Grund dafür ist jedoch nicht die Erschöpfung des schweizerischen Markenrechts. Vielmehr verneint das Bundesgericht in diesen Fällen die Verletzung des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht über die betriebliche Herkunft der Waren getäuscht werden können (Art. 24 Bst. a MSchG); dies trifft beispielsweise dann zu, wenn ausländische Konzernwaren mit *irgendeinem* Unternehmen des betreffenden Konzerns in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Erschöpfung des Markenrechts stellt sich demnach gar nicht (vgl. dazu A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. A., S. 660 und 767; die Täuschungsgefahr ist verneint worden in BGE 84 IV 119 – Saba, 86 II 270 – Philips, dagegen bejaht worden in BGE 78 II 164 – Lux, 89 II 96 – Columbia, ferner zuletzt in BGE 105 II 49 – Omo).

Die Studienkommission hat es einhellig abgelehnt, im Vorentwurf in irgendeiner Form die internationale Erschöpfung des Markenrechts zu regeln. Trotzdem wurde den Vernehmlassungsadressaten die Frage unterbreitet, ob – als Beitrag zur Sicherstellung eines möglichst ungehinderten Warenverkehrs innerhalb Eu-

ropas – die Erschöpfung des Markenrechts zumindest für den Fall vorzusehen sei, dass die betreffenden Waren im EFTA- oder im EG-Raum in Verkehr gebracht wurden. Während die Mehrheit der antwortenden Kantone sich für die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung im künftigen Markenschutzgesetz ausgesprochen hat, optiert die Mehrzahl der Parteien und Interessenverbände dagegen. Letztere begründen ihre Haltung insbesondere damit, dass die zuletzt veröffentlichten Texte zu einem neuen Markensystem der EG (die bereits verabschiedete Richtlinie zur Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke) ausdrücklich eine auf den EG-Raum beschränkte Erschöpfung des Markenrechts vorsehen und dass im übrigen die Gesetzgebungen unserer Nachbarländer ebenfalls keine derartige Vorschrift enthalten. Um den Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen zu können, sprechen sich die Gegner einer gesetzlichen Fixierung des Erschöpfungsprinzips für eine Fortführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus. Diese anerkennt zwar die internationale Erschöpfung nicht, lässt aber gleichwohl Parallelimporte im Einzelfall zu, insbesondere dort, wo staatsvertragliche Regelungen zu beachten sind, sofern das schweizerische Publikum dadurch nicht getäuscht wird.

Die in der Vernehmlassung gegen die Verankerung des Erschöpfungsprinzips im neuen Markenschutzgesetz erhobenen Einwände erscheinen begründet, und auf eine entsprechende Bestimmung kann verzichtet werden. Dies erscheint um so eher gerechtfertigt, als auch im Entwurf zu einer Änderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (PatG; SR 232.14; BBl 1989 III 232) die ursprünglich vorgesehene Bestimmung über die internationale (regionale) Erschöpfung fallengelassen wurde.

## 125 Teilrevision des Edelmetallkontrollgesetzes

1. Eine *besondere Art von Markenschutz* gewährleistet die Edelmetallkontrollgesetzgebung. Edelmetall- und Doubléwaren müssen nämlich nebst der Angabe des Feingehalts bzw. der Doublébezeichnung die Marke des Herstellers (*Verantwortlichkeitsmarke*) tragen (Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren, EMKG; SR 941.31). Artikel 10 Absatz 2 EMKG schreibt vor, dass die Verantwortlichkeitsmarke beim Bundesamt für geistiges Eigentum als Fabrik- und Handelsmarke hinterlegt sein muss. Erst danach kann sie beim Eidgenössischen Zentralamt für Edelmetallkontrolle zur Eintragung angemeldet werden (Art. 11 Abs. 1 EMKG; Art. 63 Abs. 2 Bst. d und 64 Bst. d der Vollziehungsverordnung vom 8. Mai 1934 zum EMKG; SR 941.311). Das Zentralamt führt ein Register zur Eintragung der Verantwortlichkeitsmarken (Art. 12 Abs. 1 EMKG).
2. Die *Verantwortlichkeitsmarken*, die auf Edelmetallwaren angebracht werden müssen, sind sehr klein (1–2 mm). Über ihre Beschaffenheit enthält das geltende Recht keine Vorschriften. Oft bestehen sie nur aus den Initialen des Herstellers oder aus anderen banalen Zeichen. Solche Zeichen gehören unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts zum Gemeingut. Sie könnten daher mangels Schutzfähigkeit an sich im Markenregister nicht

eingetragen werden – wenn ihre Hinterlegung nicht im EMKG vorgeschrieben wäre!

Entbehren aber viele Verantwortlichkeitsmarken des markenrechtlichen Schutzes, so scheint ihre Hinterlegung beim BAGE wenig sinnvoll. Mit der Totalrevision des MSchG kann diese Doppelspurigkeit beseitigt werden. Artikel 10 Absatz 2 EMKG soll aber nicht einfach gestrichen werden. Darin ist vielmehr eine Begriffsbestimmung aufzunehmen, aus der sich ergibt, dass die Verantwortlichkeitsmarke eine Marke besonderer Art ist, die nicht allen Erfordernissen des MSchG (vgl. Art. 1 und 2 E/MSchG) zu entsprechen braucht. Diese Begriffsbestimmung trägt dazu bei, den verwaltungsrechtlichen Schutz der Verantwortlichkeitsmarken zu verbessern.

3. Mit dem Verzicht auf die Eintragung im Markenregister fällt für die Verantwortlichkeitsmarke der *strafrechtliche Schutz* gemäss MSchG weg. Da auch Verantwortlichkeitsmarken immer häufiger gefälscht werden, ist ein solcher Schutz kaum entbehrlich. Eine entsprechende Strafbestimmung fehlt im geltenden EMKG; sie findet sich indessen im zurückgestellten Entwurf von 1986 für eine Teilrevision dieses Gesetzes. Um einen Unterbruch im rechtlichen Schutz der Verantwortlichkeitsmarken zu vermeiden, empfiehlt es sich, den bestehenden Artikel 47 EMKG schon jetzt durch eine Bestimmung über den «Missbrauch von Marken und Zeichen» zu ergänzen. Gleichzeitig soll beim Bussenrahmen der Geldentwertung Rechnung getragen werden; dies sowohl beim Artikel 47 als auch bei den übrigen Strafbestimmungen.

Bestimmungen über den zivilrechtlichen Schutz der Verantwortlichkeitsmarken sind nicht vorgesehen. Fälle, wo dieser Schutz hätte in Anspruch genommen werden sollen, sind bisher nicht vorgekommen. Auch eine Verweisung auf die entsprechenden Bestimmungen des MSchG dürfte nicht nötig sein.

4. Der Wegfall der Eintragung in das Markenregister des BAGE macht es auch nötig, eine Bestimmung über die *Dauer der Eintragung* ins EMKG aufzunehmen. Bisher brauchte es keine solche Bestimmung, da nach Artikel 8 MSchG (vgl. nun Art. 10 E/MSchG) der Schutz aus dem Eintrag einer Marke 20 Jahre dauerte. Eine entsprechende Bestimmung kann in Artikel 12 EMKG eingefügt werden.

Selbstverständlich können Zeichen, die beim Zentralamt als Verantwortlichkeitsmarke eingetragen sind, auch unter der Herrschaft des neuen MSchG beim BAGE als Marke hinterlegt werden, sofern sie die Voraussetzungen für den markenrechtlichen Schutz erfüllen. Andererseits werden die nach bisherigem Recht vorgenommenen Eintragungen von Verantwortlichkeitsmarken im Markenregister bestehenbleiben – und zwar ohne Rücksicht auf die Frage der Schutzfähigkeit –, falls der Inhaber nicht die Löschung beantragt oder auf die Verlängerung der Eintragung verzichtet (Art. 32 Bst. a und b E/MSchG). (Es wird davon abgesehen, die nicht schutzfähigen Verantwortlichkeitsmarken bei Ablauf der Eintragungsdauer von Amtes wegen aus dem Register zu streichen. Ein solches Vorgehen würde eine neuerliche Prüfung aller Verantwortlichkeitsmarken erfordern.)



lich machen, was zum einen mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen wäre, zum andern dem Grundsatz widerspräche, wonach Marken, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereits eingetragen sind, im Falle der Verlängerung ihrer Eintragung allgemein nicht mehr auf ihre Schutzfähigkeit geprüft werden sollen.)

5. Die *Wirtschaftskriminalität* auf dem Gebiet der Edelmetalle und der Uhren nimmt stark zu. So werden immer wieder schweizerische Verantwortlichkeitsmarken missbräuchlich verwendet, geschützte Modelle kopiert oder schweizerische Herkunftsbezeichnungen unrechtmässig verwendet. Dadurch erwachsen der schweizerischen Volkswirtschaft sehr hohe Verluste.

Ursprünglich war das Zentralamt für Edelmetallkontrolle wegen des Amtsgeheimnisses nicht berechtigt, solche Verstösse den Inhabern der Schutzrechte zur Kenntnis zu bringen. Um diesem unbefriedigenden Zustand abzuweichen, ermächtigte das Eidgenössische Finanzdepartement vor einiger Zeit das Zentralamt gemäss Artikel 320 Absatz 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) zur Orientierung der Geschädigten. Jetzt ist es an der Zeit, entsprechenden *Meldungen* eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zu geben. Um eine Intervention des Geschädigten zu ermöglichen, ist der Edelmetallkontrolle die Kompetenz einzuräumen, verdächtige Sendungen zurückzubehalten.

Nach Artikel 70 des Entwurfs vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (E/URG; BBl 1989 III 632) und Artikel 67 E/MSchG ist die Zollverwaltung ermächtigt, verdächtige Sendungen den Inhabern der Schutzrechte zu melden. Der vorgeschlagene neue Artikel 22a EMKG soll noch bestehende Lücken füllen und einen wirksameren Kampf gegen Nachahmungen auch von Verantwortlichkeitsmarken, Schmelzer- und Prüferzeichen (vgl. Art. 47 EMKG) sowie Modellen ermöglichen. Damit bei der Durchfuhr entdeckte Widerhandlungen gegen das EMKG verfolgt und geahndet werden können, ist Artikel 22 Absatz 1 EMKG ebenfalls entsprechend anzupassen.

## **2            Besonderer Teil**

### **21          Allgemeine Bemerkungen zum Gesetzesentwurf**

#### **211        Zielsetzung**

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf liegt folgende Zielsetzung zugrunde:

Das geltende Markenschutzgesetz von 1890 darf zwar noch immer als durchaus praktikables Gesetzeswerk angesehen werden. Den Anforderungen an eine zeitgemässe Gesetzgebung auf diesem Gebiet genügt es jedoch je länger desto weniger. Es weist in verschiedener Hinsicht Lücken und andere Unzulänglichkeiten auf, denen der Gesetzesentwurf abhelfen soll.

Der Entwurf zielt in erster Linie darauf ab, die Stellung des Markeninhabers zu stärken. Die Marke als unternehmerisches Hilfsmittel wird damit, im allgemeinen Interesse von Industrie und Gewerbe, aufgewertet. Ein erweitertes rechtliches Instrumentarium soll es dem Berechtigten ermöglichen, sich gegen Verlet-

zungen seiner Markenrechte erfolgreich zur Wehr zu setzen. Daneben werden aber auch die Interessen der Konsumenten, das heisst der «Markenadressaten», gebührend berücksichtigt.

Im weiteren trägt der Gesetzesentwurf der neueren internationalen Entwicklung auf dem Gebiet des Markenschutzes Rechnung. Er führt in jenen Punkten, in denen dies notwendig oder zweckmässig erscheint, eine Angleichung an ausländische Rechtsordnungen herbei. Besondere Bedeutung kommt dabei dem im Entstehen begriffenen Gemeinschaftsmarkenrecht zu; an dessen Grundzügen orientiert sich in mancher Hinsicht der vorliegende Entwurf.

Schliesslich soll im Rahmen der Gesetzesrevision der Schutz der geographischen Herkunftsangaben auf eine neue, im Vergleich zur heutigen Regelung (Art. 18–20 MSchG) erweiterte Rechtsgrundlage gestellt werden. Damit wird einem dringenden Wunsch aus Kreisen der schweizerischen Industrie entsprochen. Dagegen enthält der Entwurf keine Bestimmungen über gewerbliche Auszeichnungen, dies im Unterschied zum geltenden Markenschutzgesetz (Art. 21–23). Unrechtmässige Hinweise auf solche Auszeichnungen werden vom Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) erfasst, das den Gebrauch unrichtiger oder irreführender Angaben generell untersagt (Art. 3 Bst. b); infolgedessen erübrigt sich eine Sonderregelung.

## **212 Systematik**

Der Gesetzesentwurf ist in vier Titel gegliedert: Der 1. Titel ist dem Markenrecht gewidmet, wobei dessen 1. Kapitel die allgemeinen Bestimmungen enthält und das 2. Kapitel die Sonderbestimmungen über Garantie- und Kollektivmarken zum Gegenstand hat. Im 3. Kapitel wird die Eintragung der Marken behandelt; es regelt im wesentlichen das Verfahren vor dem BAGE und umschreibt dessen Aufgaben und Kompetenzen. Das 4. Kapitel enthält die Grundsatzbestimmungen über die internationale Markeneintragung. Der 2. Titel beschäftigt sich mit dem Schutz der geographischen Herkunftsangaben. Der 3. Titel umfasst je ein Kapitel über den zivilrechtlichen Schutz von Marken und Herkunftsangaben und über die Strafbestimmungen, ferner ein solches über die Hilfeleistung der Zollverwaltung. Der 4. Titel enthält die Schlussbestimmungen.

## **22 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen**

### **221 Titel**

Der Gesetzestitel trägt dem Umstand Rechnung, dass der Entwurf neben dem Markenschutz auch den Schutz der – nicht unter den Markenbegriff fallenden – geographischen Herkunftsangaben regelt.

## 222 Marken

### 222.1 Allgemeine Bestimmungen

#### 222.11 Schutz der Marken

##### *Artikel 1* Begriff und Grundsatz

Der Markenbegriff des Entwurfs geht von der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke aus. Dies bedeutet eine Abkehr vom VE 1968, welcher der Marke einzig Individualisierungsfunktion zubilligen wollte. Nach *Absatz 1* dient demnach die Marke dazu, Waren oder – neu – Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ist aber auch gesagt, dass alle mit der nämlichen Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, soweit diese gleich oder gleichartig sind (vgl. dazu Art. 3), aus demselben Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Betrieben) stammen. Ihre Bedeutung als betrieblichen Herkunftshinweis hat die Marke zwar im Laufe der Zeit teilweise eingebüsst, die Herkunftsfunktion als solche geniesst jedoch nach wie vor rechtlichen Schutz. Daneben hat die Marke noch andere Funktionen; vorweg zu nennen sind die Garantie einer gleichbleibenden Qualität sowie die Werbewirkung. Diese weiteren Funktionen sind jedoch primär ökonomischer Natur und als solche nicht selbständig geschützt. Im Verhältnis zur Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion haben sie, unter dem Aspekt des Markenrechts betrachtet, rein akzessorischen Charakter.

Neu sollen auch Dienstleistungsmarken am markenrechtlichen Schutz teilhaben. Demnach werden nun Banken, Versicherungsgesellschaften, Reisebüros usw. für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen ebenfalls Marken hinterlegen können. Aber auch Fabrikationsunternehmen können nebenher selbständige Dienstleistungen erbringen und dafür Markenschutz erlangen. Keinen Schutz geniessen dagegen Marken in bezug auf Dienstleistungen, die nur zur Erbringung einer anderen Dienstleistung oder zum Vertrieb einer Ware dienen (sog. Hilfsdienstleistungen: z. B. Abholung von defekten Geräten zur Reparatur, Werbung für die eigenen Waren). Die Situation ist analog zu derjenigen bei den sogenannten Hilfswaren (Verpackungsmaterial, Werbemittel, Zugabeartikel usw.), die gemäss heutiger Praxis nicht in das Warenverzeichnis aufgenommen werden dürfen. Im übrigen gelten für Dienstleistungsmarken grundsätzlich die gleichen Schutzvoraussetzungen wie für Produktmarken.

Der Begriff des Unternehmens ist im weitesten Sinne zu verstehen. Jedes Rechtssubjekt, das im Wirtschaftsleben wettbewerbsmässig tätig wird, ist als Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten. Es fallen darunter namentlich Handelsgesellschaften (z. B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Aktiengesellschaften) und Genossenschaften gemäss Obligationenrecht, aber auch Einzelpersonen, Vereine, Stiftungen, ferner Gemeinwesen sowie öffentlichrechtliche Körperschaften.

Hinsichtlich der Markenform enthält *Absatz 2* eine «offene» Definition des Markenbegriffs. Anhand von Beispielen wird umschrieben, was eine Marke sein kann. Die Beispiele lassen erkennen, dass in erster Linie graphisch darstellbare Zeichen in Betracht kommen. Der Wortlaut von *Absatz 2* schliesst jedoch nicht

aus, dass z. B. auch akustische Marken als solche Gegenstand des Markenschutzes bilden können. Es wird Sache der Ausführungsbestimmungen sein, den Kreis der registrierungsfähigen Markenformen genau abzugrenzen.

Der Ausdruck «dreidimensionale Formen» macht deutlich, dass neu auch die Form der Ware oder der Verpackung als Marke hinterlegt werden kann (sog. Formmarke). Es besteht insofern Übereinstimmung mit der Richtlinie vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Staaten sowie mit dem Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. Die Eintragbarkeit der Formmarke unterliegt allerdings gewissen Einschränkungen; diesen liegt die Überlegung zugrunde, dass die Gestaltung von Ware und Verpackung innerhalb bestimmter Grenzen frei bleiben muss (vgl. nachstehend Art. 2).

*Absatz 3* hält den Grundsatz fest, dass nur diejenigen Zeichen markenrechtlichen Schutz genießen, die im Markenregister eingetragen sind.

### *Artikel 2 Absolute Ausschlussgründe*

Nach *Buchstabe a* vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemeingutes. Dies trifft bereits für das geltende Recht zu (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten als Gemeingut Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist, ebenso Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind wie geometrische Figuren, einzelne Buchstaben und Zahlen (BGE 113 II 205 E. 3, 109 II 258 E. 2 und 3). Gemeingut sind ferner die sogenannten Freizeichen, zu reinen Sachbezeichnungen degenerierte Zeichen, die ursprünglich Unterscheidungskraft besaßen, diese jedoch aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung im Laufe der Zeit eingebüsst haben (BGE 114 II 172 E. 2 a). Das BAGE hat die Eintragung einer Marke zu verweigern, die als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Dieser Grundsatz wird unter der Herrschaft des neuen Gesetzes weiter gelten, obschon er nicht mehr explizit ausgesprochen ist.

Ausdrücklich im Entwurf verankert ist die von Praxis und Doktrin seit jeher anerkannte Tatsache, dass ein Ausdruck des Gemeingutes sich im Verkehr als Individualzeichen für Waren (und Dienstleistungen) aus einem bestimmten Betrieb durchsetzen und damit zu einer schutzfähigen Marke werden kann, wenn er während längerer Zeit markenmässig gebraucht wurde. Voraussetzung ist freilich, dass es sich nicht um einen dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdruck handelt (Schweiz. Patent-, Muster- und Markenblatt 1976 I 25 E. 3).

*Buchstabe b* nimmt die Form, die das Wesen der Ware ausmacht, sowie die technisch bedingte Form der Ware oder Verpackung vom Markenschutz aus. Dadurch soll vermieden werden, dass Waren- und Verpackungsformen als Marken monopolisiert werden, die zwar nicht Gemeingut (Bst. a) sind, die sich jedoch aufgrund der Art, Bestimmung, Verwendungsweise usw. der betreffenden Ware geradezu aufdrängen. Es wird Sache der Amts- und Gerichtspraxis sein, anhand von Einzelfällen die Kriterien für die Schutzfähigkeit von Formmarken festzulegen. Markenfähige Waren- und Verpackungsformen können übrigens zugleich als gewerbliches Modell geschützt sein, sofern sie die Schutzvorausset-

zungen des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG; SR 232.12) erfüllen.

Gemäss den *Buchstaben c und d* sind ferner irreführende Zeichen sowie solche, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Staatsvertragsrecht, Bundesrecht, kantonales Recht) verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Alle diese Ausschlussgründe sind – teils ausdrücklich, teils implizit – bereits im geltenden Recht vorgesehen (Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG). Die irreführenden Zeichen werden nun jedoch nicht mehr dem Begriff der sittenwidrigen Zeichen untergeordnet, sondern entsprechend ihrer praktischen Bedeutung als selbständige Kategorie aufgeführt.

### *Artikel 3* Relative Ausschlussgründe

In *Absatz 1* wird – wie übrigens auch in den Texten zum künftigen EG-Markensystem (Richtlinie, Verordnungsentwurf) – zwischen den beiden folgenden Fällen unterschieden:

*Buchstabe a* legt fest, dass ein Zeichen, das mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen ist, also ohne Rücksicht darauf, ob im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht. Diese Vorschrift stärkt in erster Linie die Rechtsstellung des Markeninhabers. Sind einerseits die Marken und andererseits die Waren oder Dienstleistungen identisch, so braucht demnach der Inhaber der älteren Marke – anders als nach geltendem Recht (Art. 24 MSchG) – nicht darzutun, dass das Publikum über die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen getäuscht wird. Er kann sich in einem solchen Fall ohne Nachweis einer Täuschungsgefahr gegen Handlungen zur Wehr setzen, die sein Markenrecht verletzen. Von praktischer Bedeutung ist diese Regelung vor allem im internationalen Warenverkehr (vgl. Ziff. 124.3; BGE 105 II 53 E. b) sowie dann, wenn unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden.

Die *Buchstaben b und c* fixieren einen markenrechtlichen Grundsatz, der – allerdings in anderer Formulierung – bereits im heutigen Gesetz enthalten ist (Art. 6 MSchG). Danach ist ein Zeichen jeweils dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn wegen seiner Identität bzw. Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Gleichartigkeit bzw. der Gleichheit oder Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht. Es wird im Streitfall auch nach neuem Recht den Gerichten überlassen bleiben zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht.

*Absatz 2* umschreibt, was als ältere Marke nach Absatz 1 gilt, und regelt somit die Rangfolge unter mehreren konkurrierenden Marken. Massgebend ist zunächst die Hinterlegungspriorität nach Artikel 6 E/MSchG, gegebenenfalls die Unionspriorität oder die Ausstellungspriorität gemäss den Artikeln 7 und 8 E/MSchG (*Bst. a*; vgl. dazu Ziff. 222.13). Als ältere Marken kommen ausserdem solche in Betracht, die im Sinne von Artikel 6<sup>bis</sup> PVUE in der Schweiz «notorisch bekannt» sind, und zwar im Zeitpunkt der Hinterlegung des entgegenstehenden Zeichens (*Bst. b*). Diese Bestimmung der PVUE verpflichtet die Verbandsstaaten, die Eintragung von Marken, die mit einer notorisch bekannten

Marke verwechslungsfähig sind, zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch zu untersagen. Notorietät der Marke setzt voraus, dass sie in der Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVUe-Staates gehörende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte Marke bekannt ist.

*Absatz 3* schreibt vor, dass nur der Inhaber der älteren Marke sich auf die relativen Ausschlussgründe des Absatzes 1 berufen kann. Es wird daher künftig ausgeschlossen sein, dass ihm von seiten des Inhabers der kollidierenden jüngeren Marke mit Erfolg eine ältere Drittmarke entgegengehalten wird. Der vom Bundesgericht seit jeher vertretenen, von der Doktrin jedoch allgemein kritisierten Auffassung wird damit der Boden entzogen, wonach jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, sich auf die Nichtigkeit einer gegen Artikel 6 MSchG verstossenden Marke berufen kann, insbesondere auch der Inhaber einer jüngeren Marke (BGE 99 II 112 E. 5).

## 222.12 Eintragung durch Nutzungsberechtigte

### Artikel 4

Diese Bestimmung gründet sich auf den Artikel 6<sup>septies</sup> PVUe, der den Schutz des Markeninhabers gegen einen ungetreuen Agenten oder Vertreter bezweckt. Artikel 4 E/MSchG ist jedoch nicht nur auf Agenten und Vertreter anwendbar, sondern grundsätzlich auf jedermann, der zum Gebrauch einer fremden Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen lassen (*Abs. 1*). Die Zustimmung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Unterbleibt sie, so stehen dem wirklichen Markeninhaber gegen den Hinterleger die zur Wahrung seiner Rechtsposition erforderlichen Ansprüche zu, insbesondere die Klage auf Übertragung des Markenrechts (Art. 50 E/MSchG).

Nach Wegfall der Zustimmung ist, je nach vertraglicher Vereinbarung oder Anweisung des Markeninhabers, die Eintragung der Marke zu löschen oder die Marke auf den Berechtigten zu übertragen (*Abs. 2*).

## 222.13 Entstehung des Markenrechts; Priorität

### Artikel 5 Entstehung des Markenrechts

Unter dem im Entwurf verwendeten Begriff «Markenrecht» ist das subjektive, dem Markeninhaber zustehende Recht *an der Marke* zu verstehen.

Die Bestimmung des Artikels 5 E/MSchG bringt gegenüber dem geltenden Recht nichts Neues. Sie besagt (wie Art. 4 MSchG), dass erst die Eintragung im Register dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht gibt, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen. Erst die Registrierung der Marke lässt demnach die dem Markeninhaber zustehenden Ansprüche entstehen, insbesondere die Verbotungsrechte nach Artikel 13 Absatz 2 E/MSchG, die zivilrechtlichen Ansprüche (Art. 49 ff. E/MSchG) sowie den strafrechtlichen Schutz (Art. 58 ff. E/MSchG).

## Artikel 6 Hinterlegungspriorität

Der vorliegende Entwurf bringt den Übergang von der Gebrauchspriorität des geltenden Rechts (auch als Gebrauchsprinzip bezeichnet) zur Hinterlegungspriorität (Hinterlegungs- oder Eintragungsprinzip). Somit steht das Markenrecht neu demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

Lehre und Rechtsprechung haben aus Artikel 5 MSchG seit jeher gefolgert, dass von den Inhabern zweier kollidierender Marken derjenige besser berechtigt ist, dessen Marke zuerst in Gebrauch genommen wurde. Die Hinterlegung schafft lediglich eine *Vermutung*, nach welcher der Ersthinterleger der besser Berechtigte ist; diese Vermutung kann umgestossen werden, indem der Inhaber der gegnerischen Marke nachweist, dass diese als erste gebraucht wurde. Der nun vorgeschlagene Systemwechsel beruht im wesentlichen auf zwei Überlegungen: Vorerst soll er die Rechtssicherheit erhöhen, das heisst der Vorrang eines Markenrechts soll zweifelsfrei aus dem Register ersichtlich sein und nicht von einem etwaigen früheren Gebrauch eines anderen Zeichens abhängen. Sodann drängt sich in diesem wichtigen Punkt eine Angleichung an die Markenrechtsordnungen des Auslandes auf, insbesondere an das neue Gemeinschaftsmarkenrecht, das ebenfalls auf dem Hinterlegungsprinzip basiert.

Übrigens werden die Härten, die sich aus dem Systemwechsel ergeben können, in zweifacher Hinsicht gemildert, nämlich einerseits durch eine inhaltliche Beschränkung des Markenrechts zugunsten vorbenützter Marken (vgl. Ziff. 222.15, Art. 14) und andererseits durch übergangsrechtliche Bestimmungen (vgl. Ziff. 225.2, Art. 73 und 75).

## Artikel 7 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

*Absatz 1* fusst auf Artikel 4 PVUe. Diese Bestimmung sieht vor, dass derjenige, der in einem Verbandsland eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsgemäss hinterlegt hat, für die Hinterlegung in einem anderen Land während sechs Monaten ein Prioritätsrecht geniesst (sog. Unionspriorität). Der Entwurf macht in dessen keinen Unterschied zwischen Fabrik- und Handelsmarken und Dienstleistungsmarken; die Unionspriorität ist demnach auch auf die letztgenannten anwendbar. Artikel 7 Absatz 1 E/MSchG besagt somit folgendes: Ist eine Marke erstmals in einem anderen PVUe-Staat (oder mit Wirkung für einen solchen Staat) hinterlegt worden und wird danach die gleiche Marke innerhalb von sechs Monaten in der Schweiz hinterlegt, so kann hier als Hinterlegungsdatum jenes der Ersthinterlegung beansprucht werden. Natürlich gilt dies nur insoweit, als die Waren oder Dienstleistungen der beiden Hinterlegungen übereinstimmen.

Die gleiche Wirkung wie die Ersthinterlegung in einem PVUe-Staat hat nach *Absatz 2* eine solche in einem Staat, welcher der Schweiz Gegenrecht hält. Eine analoge Vorschrift findet sich in Artikel 17 Absatz 1<sup>bis</sup> PatG. Das BAGE als Registerbehörde wird festzustellen haben, welche Staaten Gegenrecht halten.

## Artikel 8 Ausstellungspriorität

Es handelt sich hier um eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 11 PVUe. Danach haben die Verbandsländer den Fabrik- und Handelsmarken für auf inter-

nationalen Ausstellungen gezeigten Erzeugnissen einen «zeitweiligen Schutz» zu gewähren; die Einzelheiten sind durch das innerstaatliche Recht zu regeln. Die Bestimmung ist für das Markenrecht von geringer praktischer Bedeutung.

#### *Artikel 9* Prioritätserklärung

Die *Absätze 1 und 2* entsprechen Artikel 19 PatG. Absatz 1 hält fest, dass derjenige, der die Unions- oder Ausstellungspriorität beansprucht, eine Prioritätserklärung abzugeben und einen Prioritätsbeleg einzureichen hat. Es wird in den Ausführungsbestimmungen festzulegen sein, woraus diese Unterlagen im einzelnen bestehen.

Nach *Absatz 3* wirkt die Eintragung der Priorität nicht konstitutiv, sondern sie begründet lediglich eine widerlegbare Vermutung für deren Bestand.

### **222.14 Bestand des Markenrechts**

#### *Artikel 10* Gültigkeitsdauer und Verlängerung der Eintragung

*Absatz 1:* Die Gültigkeitsdauer der Eintragung, das heisst die Dauer der einzelnen Schutzperioden, wird von bisher 20 Jahren nach geltendem Recht (Art. 8 Abs. 1 MSchG) auf 10 Jahre verkürzt. Es wird damit vor allem dem Umstand Rechnung getragen, dass in zahlreichen Fällen der Gebrauch neu eingetragener Marken gar nie aufgenommen oder nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wird; die Verkürzung der Eintragungsdauer soll einer Überfüllung des Registers mit eingetragenen, jedoch nicht oder nicht mehr gebrauchten Marken entgegenwirken. Nach dem Entwurf zur EG-Markenverordnung beträgt die Eintragungsdauer ebenfalls 10 Jahre.

Das BAGE hat das heutige Gesetz (Art. 8 Abs. 2 MSchG) stets dahingehend ausgelegt, dass Marken, deren Erneuerung beantragt wird, dasselbe Prüfungsverfahren zu durchlaufen haben wie neu hinterlegte Marken; insbesondere findet erneut eine Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse statt. Das Bundesgericht hat diese Praxis wiederholt gebilligt (BGE 103 II 17 E. 1, 269 E. 1; 112 II 267 E. 3 a). Dieser von interessierten Kreisen häufig kritisierte Rechtszustand soll nun geändert werden. An die Stelle der Erneuerung nach bisherigem Recht tritt die blosser Verlängerung der Eintragung im Sinne eines Formalaktes. Eine entsprechende Regelung gilt auch für die internationale Markenregistrierung, deren Erneuerung durch einfache Gebühreuzahlung bewirkt werden kann; vgl. Artikel 7 Absatz 1 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.2/.3). Die Modalitäten der Verlängerung sind in den *Absätzen 2-4* geregelt.

In diesem Zusammenhang sei auf zwei Besonderheiten des neuen Rechts hingewiesen: Die Verlängerung wird – im Gegensatz zur Erneuerung nach geltendem Recht – gemäss Entwurf nicht mehr zu beliebiger Zeit, sondern nur jeweils nach Ablauf einer Schutzperiode möglich sein. Ferner ist anlässlich der Verlängerung der Eintragung weder eine Änderung der Marke selbst noch eine Erweiterung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses möglich; falls der Markeninhaber eine solche Änderung bzw. Erweiterung wünscht, hat er eine Neuhinterlegung vorzunehmen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Schutzzumfang



einer einmal eingetragenen Marke unverändert bleibt. Zudem besteht nun Übereinstimmung mit der internationalen Markenregistrierung, die bei der Erneuerung ebenfalls nicht geändert werden darf (Art. 7 Abs. 2 MMA). Jederzeit zulässig ist demgegenüber eine *Einschränkung* des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses.

#### *Artikel 11* Gebrauch der Marke

Aus *Absatz 1* ergibt sich, dass die Marke im Unterschied zum geltenden Recht (Art. 1 Ziff. 2 MSchG) nicht mehr auf der Ware selbst oder deren Verpackung angebracht sein, sondern im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht werden muss. Es wird Sache der Rechtsprechung sein, den Markengebrauch noch näher zu umschreiben; denn ob ein solcher als gegeben anzunehmen ist oder nicht, hängt stark von den Umständen des Einzelfalles ab. Bei Produktemarken wird wohl auch in Zukunft die Verbindung des Zeichens mit der Ware erforderlich sein, sofern nicht zwingende Gründe, insbesondere wegen der Art der Ware, dem entgegenstehen. Bei Dienstleistungsmarken kommt in erster Linie das Anbringen der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen und dergleichen in Betracht.

Der Gebrauch der Marke hat im Inland und in der im Register eingetragenen Form zu erfolgen. *Absatz 2* sieht zwei Ausnahmen von dieser Grundregel vor: Der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gilt ebenfalls als Markengebrauch (vgl. auch Art. 9 Abs. 3 MSchG). Die aus Kreisen der Industrie nachdrücklich geforderte Anerkennung der sogenannten Exportmarke bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der Schweiz auf Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliesslich für den Export bestimmt sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz gleichgesetzt wird.

Nach *Absatz 3* gilt der Markengebrauch mit Zustimmung des Inhabers als Gebrauch durch diesen selbst. Diese Bestimmung spricht indessen nur einen schon heute anerkannten Grundsatz aus, dessen Anwendung gemäss Bundesgerichtspraxis namentlich davon abhängig ist, dass weder das Publikum getäuscht werden kann noch sonstwie öffentliche Interessen verletzt werden (BGE 101 II 297 E. 2; vgl. dazu Ziff. 222.16, Art. 18).

#### *Artikel 12* Folgen des Nichtgebrauchs

*Absatz 1*: Die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss, wird gegenüber dem heutigen Recht (Art. 9 MSchG) von drei auf fünf Jahre verlängert. Diese Verlängerung entspricht wirtschaftlichen Bedürfnissen, zumal vom Zeitpunkt der Kreierung und Hinterlegung einer Marke bis zur Einführung der betreffenden Waren auf dem Markt heutzutage immer mehr Zeit verstreicht. Unterbleibt die Gebrauchsaufnahme innerhalb der Fünfjahresfrist und liegen dafür keine Rechtfertigungsgründe vor, so kann der Inhaber aus der Eintragung keinerlei Ansprüche mehr ableiten. Diese Rechtsfolge beschränkt sich gegebenenfalls auf denjenigen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke nicht gebraucht wurde.

*Absatz 2* regelt den Fall der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Markengebrauchs nach mehr als fünfjährigem, unbegründetem Nichtgebrauch. Die in

der Vernehmlassung zu diesem Problem geäusserten Meinungen waren teilweise kontrovers. Die Regelung des Entwurfs kann als Kompromisslösung bezeichnet werden, die einen Ausgleich zwischen den Interessen des Markeninhabers und denjenigen seiner Mitbewerber herbeiführt. Sie bestimmt, dass das Markenrecht mit Wirkung vom Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs an ganz oder teilweise wiederauflebt, sofern vor diesem Zeitpunkt niemand – z. B. klage- oder einredeweise im Prozess – den vorangegangenen Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat.

*Absatz 3:* Diese Regelung hat ihren Grund darin, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch.

## 222.15 Inhalt des Markenrechts

### Artikel 13 Im allgemeinen

*Absatz 1* enthält eine allgemeine Umschreibung der Befugnisse des Markeninhabers (das sog. Ausschliesslichkeitsrecht).

In *Absatz 2* sind die Verbotungsrechte aufgeführt, die Ausfluss des Ausschliesslichkeitsrechts sind. Für die Abgrenzung des Schutzzumfangs sind die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Kriterien massgebend. Die Aufzählung der Verbotungsrechte ist nicht abschliessend. Die *Buchstaben a, b und d* betreffen Formen des Zeichengebrauchs, gegen die bereits nach heutigem Recht markenrechtliche Abwehransprüche bestehen; mit dem *Buchstaben c* wird lediglich dem neu eingeführten Schutz für Dienstleistungsmarken Rechnung getragen. *Buchstabe e* bringt demgegenüber eine Neuerung: Das Bundesgericht hat bisher in ständiger Praxis daran festgehalten, dass das MSchG nur Schutz bietet bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens; demnach kann das Markenrecht eines anderen nur verletzen, wer sein Zeichen *markenmässig* benützt (BGE 113 II 75 E. 2). Dies soll sich nun ändern. Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens im geschäftlichen Verkehr vorgehen können; dazu gehört nicht nur die Verwendung auf Geschäftspapieren, in der Werbung usw., sondern auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung.

Im Falle lang andauernder Duldung des Gebrauchs einer jüngeren Marke läuft der Inhaber der älteren Marke Gefahr, seine Ansprüche einzubüssen. Es wird darauf verzichtet, diesen Tatbestand der Verwirkung im Entwurf ausdrücklich zu regeln (im Gegensatz zu den EG-Erlassen, die vorsehen, dass die Verwirkung nach einer fünfjährigen Duldung der jüngeren Marke eintritt). Wie bereits nach geltendem Recht werden die Gerichte beim Entscheid darüber, ob die Ansprüche des Markeninhabers verwirkt sind, auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen haben (BGE 109 II 340 E. 2 a, 98 II 144 E. 3).

### Artikel 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen

Diese Bestimmung bildet eine nicht unwichtige Einschränkung des dem Markeninhaber zustehenden Exklusivrechts (Art. 13 E/MSchG). Unter Gebrauch «im bisherigen Umfang» ist der bisherige Gebrauch in sachlicher und territorialer Beziehung zu verstehen. Man will mit dieser Ausnahmebestimmung nament-

lich denjenigen entgegenkommen, die seit langem für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung eine Marke benützen, jedoch wegen der beschränkten Verbreitung des Produkts oder der Dienstleistung kein landesweit geltendes Exklusivrecht an dem Zeichen benötigen. Dieses Weiterbenützensrecht zugunsten vorbenützter Marken wurde in der Vernehmlassung teilweise in Frage gestellt. Es wurde dabei vor allem geltend gemacht, dadurch werde in nicht zu rechtfertigender Weise die neu eingeführte Hinterlegungspriorität durchbrochen. In den Stellungnahmen kam jedoch mehrheitlich Zustimmung zu der Regelung des Entwurfs zum Ausdruck; es herrschte die Meinung vor, dass damit ein Ausgleich zwischen den Interessen der Inhaber eingetragener Marken und denjenigen der «kleinen» Markenbenützer geschaffen werde.

Um Missbräuchen vorzubeugen, bestimmt *Absatz 2*, dass das Weiterbenützensrecht nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden kann.

#### *Artikel 15* Berühmte Marke

Bereits der VE 1968 enthielt eine Norm, durch die der sogenannten berühmten Marke (*marque de haute renommée*) ein besonderer Schutz vor Verwässerungsgefahr gewährt werden sollte. (Das Bundesgericht hat seinerzeit einen über MSchG und UWG hinausgehenden Schutz der berühmten Marke abgelehnt; BGE 87 II 46 E. 3.) Eine analoge Bestimmung enthält nun Artikel 15 des Entwurfs. Danach kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen den Gebrauch dieser Marke für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten – also nicht nur in jenen Fällen, in denen Gleichheit oder Gleichartigkeit (Art. 3 Abs. 1 E/MSchG) vorliegt –, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.

Der Entwurf sieht davon ab, die berühmte Marke zu definieren. Ihre Charakteristika sind eine überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung. Die Gerichtspraxis wird zu entscheiden haben, wann im Einzelfall eine Marke als berühmt im Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist. Die Gerichte werden gegebenenfalls auch darüber zu befinden haben, ob ein der berühmten Marke angenähertes Zeichen in unzulässiger Weise deren Unterscheidungskraft oder Ruf tangiert.

Von der berühmten Marke zu unterscheiden ist die «notorisch bekannte» Marke gemäss Artikel 6<sup>bis</sup> PVUe (vgl. dazu Ziff. 222.11, Art. 3).

#### *Artikel 16* Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken

Dieser Berichtigungsanspruch soll helfen zu verhindern, dass eine eingetragene Wortmarke zur Sachbezeichnung degeneriert. Eine analoge Bestimmung enthält der Entwurf zur EG-Markenverordnung.

## **222.16 Übertragung und Lizenz**

#### *Artikel 17* Übertragung

Nach Artikel 11 MSchG kann eine Marke nur zusammen mit dem zugehörigen Geschäft oder Geschäftsteil übertragen werden. Diese Vorschrift bezweckt, die

Allgemeinheit vor Täuschungen über die betriebliche Herkunft der mit der Marke versehenen Waren zu schützen. Heute steht jedoch, wirtschaftlich betrachtet, die Bindung der Marke an einen bestimmten Geschäftsbetrieb nicht mehr derart im Vordergrund wie ehemals. Eine Markenübertragung ohne gleichzeitigen Geschäftsübergang hat somit nicht zwangsläufig eine Irreführung des Publikums zur Folge. Aus diesem Grund lässt der Entwurf die freie Übertragung der Marke grundsätzlich zu. Das schliesst indessen nicht aus, dass im Einzelfall die Übertragung das Publikum täuschen oder anderswie öffentliche Interessen verletzen und daher ungültig sein kann (Art. 20 des Obligationenrechts; SR 220). Eine diesbezügliche Prüfung durch das Amt findet allerdings nicht statt. Übrigens wird man auch die künftige Gemeinschaftsmarke unabhängig vom Unternehmen übertragen können.

Nach *Absatz 1* kann die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen übertragen werden, für welche sie eingetragen ist. Demgegenüber ist die Übertragung nur für das ganze Gebiet der Schweiz zulässig.

Gemäss *Absatz 2* muss die rechtsgeschäftliche Übertragung schriftlich erfolgen. Gegenüber Dritten kann sie erst nach ihrer Eintragung im Register geltend gemacht werden, sofern diese nicht schon vorher davon Kenntnis erhalten haben. Im übrigen können in jedem Falle die markenrechtlichen Klagen bis zur Registrierung der Übertragung gegen den bisher eingetragenen Inhaber gerichtet werden (*Abs. 3*).

*Absatz 4*: Eine analoge Regelung ist für die Gemeinschaftsmarke vorgesehen.

Selbstverständlich kann die Marke nicht nur mittels Rechtsgeschäft, sondern auch durch Erbfolge oder aufgrund eines gerichtlichen Urteils übertragen werden.

#### *Artikel 18* Lizenz

Das geltende Gesetz erwähnt die Markenlizenz nicht. Sie wird jedoch von der Rechtsprechung schon seit langem anerkannt (BGE 105 II 55; 101 II 297 E. 2, sowie dort zitierte frühere Entscheidungen). Der vorliegende Entwurf enthält eine bewusst knapp gefasste Regelung.

In der Praxis wird zwischen zwei Hauptformen der Lizenz unterschieden: Die Marke kann entweder dem Lizenznehmer zum alleinigen Gebrauch überlassen werden (sog. ausschliessliche Lizenz), oder das Recht zum Gebrauch kann neben dem Lizenznehmer auch noch Dritten eingeräumt werden (sog. einfache Lizenz).

Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Markenlizenzverträge dann zulässig, wenn die Vertragsparteien wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (vgl. die obenerwähnten Entscheidungen). Der Entwurf verzichtet darauf, diese Grundsätze festzuschreiben. Es soll vielmehr von den Umständen des Einzelfalles abhängig gemacht werden, ob eine Gebrauchsüberlassung als rechtsgültige Lizenz anzuerkennen ist. Dabei wird die Rechtsprechung künftig davon auszugehen haben, dass die wirtschaftlich enge Verbundenheit zwischen den Vertragsparteien zwar ein wichtiges Merkmal der Markenlizenz sein kann, jedoch nicht als unabdingbares

Erfordernis ihrer Gültigkeit betrachtet werden darf (vgl. Pedrazzini, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/1, S. 637). Ebenfalls der Rechtsprechung überlassen bleibt der Entscheid darüber, welche Ansprüche des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer im Einzelfall vertragsrechtlicher und welche markenrechtlicher Natur sind.

Auf die Eintragung von Markenlizenzen im Register – der Vorentwurf enthielt eine entsprechende Bestimmung – wird verzichtet. Im Ausland gemachte Erfahrungen haben gezeigt, dass bei weitem nicht alle Markenlizenzen zur Eintragung angemeldet werden. Dies bedeutet, dass die mit der Neuerung angestrebte Verstärkung der Publizitätswirkung des Registers kaum erreicht würde, ferner aber auch, dass der Nutzen solcher Eintragungen gering wäre im Vergleich zum Aufwand des BAGE als Registerbehörde.

Nach dem Entwurf ist der Lizenznehmer zu den markenrechtlichen Klagen nicht aktiv legitimiert.

## **222.17 Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung**

### *Artikel 19*

Das Markenrecht kann Gegenstand von dinglichen Rechten, z. B. eines Pfandrechts, sowie von Massnahmen der Zwangsvollstreckung sein. Die Wirkung des Registereintrages ist die gleiche wie bei der Übertragung.

## **222.18 Vertretung**

### *Artikel 20*

Nach geltendem Recht müssen Hinterleger mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland ebensowenig einen Vertreter bestellen wie inländische Hinterleger, und als Vertreter in Markensachen kann, zumal vor dem BAGE, grundsätzlich jedermann auftreten, ohne Rücksicht darauf, ob er im In- oder Ausland ansässig ist. Demgegenüber bestimmt *Absatz 1* von Artikel 20, dass Markeninhaber mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen müssen, der sie vor den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vertritt.

Diese Neuerung soll den Behörden den Verkehr mit dem Markeninhaber erleichtern. In ähnlicher Weise ist die Vertretung im Verordnungsvorschlag zur Gemeinschaftsmarke geregelt. Für Patentinhaber ohne schweizerischen Wohnsitz besteht bereits heute eine analoge Vorschrift (Art. 13 PatG).

Die kantonalen Bestimmungen über die berufsmässige Prozessvertretung bleiben von dieser Vorschrift unberührt (*Abs. 2*).

## **222.19 Völkerrechtliche Verträge**

### *Artikel 21*

*Absatz 1* enthält einen allgemeinen Vorbehalt zugunsten der völkerrechtlichen Verträge. *Absatz 2* betrifft diejenigen für die Schweiz verbindlichen Staatsver-

träge, die wie etwa die PVUE auf Inländer grundsätzlich nicht anwendbar sind; es soll sichergestellt werden, dass der weitergehende Schutz, den solche Verträge allenfalls gewähren, automatisch auch den Inländern zugute kommt.

## 222.2 Garantiemarke und Kollektivmarke

### Artikel 22 Garantiemarke

Mit der Garantiemarke findet ein Markentyp Aufnahme in den Entwurf, dessen Existenz zwar unbestritten ist, der jedoch nach geltendem Recht nicht am markenrechtlichen Schutz teilhat. Garantiemarken sind derzeit – sieht man von jenen Kollektivmarken nach Artikel 7<sup>bis</sup> MSchG ab, die eine Garantiefunktion erfüllen – grundsätzlich nur wettbewerbsrechtlich geschützt (im Gegensatz etwa zur «certification mark» der anglo-amerikanischen Rechtsordnungen).

Die Garantiemarke ist nicht dazu bestimmt, Waren und Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden; gemäss Absatz 1 ist sie vielmehr ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und das dazu dient, gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten. Gegenstand der Garantie können z. B. die besondere Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder ein bestimmter Qualitätsstandard sein. In der Praxis sind es vielfach Güte- und Prüfzeichen für technische Vorrichtungen, Apparate und Geräte, welche die Funktion einer Garantiemarke erfüllen. Als Hinterleger von Garantiemarken kommen insbesondere auch öffentlichrechtliche Körperschaften in Betracht.

Die Garantiemarke darf nicht für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder eines von ihm wirtschaftlich beherrschten Unternehmens gebraucht werden (Abs. 2); damit wird sichergestellt, dass der Inhaber der Garantiemarke nicht in die Lage kommt, sich selber kontrollieren zu müssen. Ihrem Wesen entsprechend soll der Gebrauch der Garantiemarke grundsätzlich jedermann offenstehen, der die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt (Abs. 3).

Der Begriff des Unternehmens nach Artikel 22 und 23 E/MSchG ist im gleich umfassenden Sinne zu verstehen wie im Falle des Artikels 1 Absatz 1 (vgl. dazu Ziff. 222.11, Art. 1).

Soweit die Artikel 24–28 nichts anderes vorsehen, sind die übrigen Bestimmungen des Entwurfs, insbesondere die Artikel 1–21, dem Grundsatz nach auch auf die Garantiemarke anwendbar. Gleiches gilt für die Kollektivmarke (Art. 23). Indessen können für Kollektivmarken Lizenzen erteilt werden, wogegen kein Anlass besteht, Lizenzen an Garantiemarken einzuräumen, da der Zugang zu diesen jedermann offensteht, soweit die Voraussetzungen für ihren Gebrauch erfüllt sind.

### Artikel 23 Kollektivmarke

Die Kollektivmarke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen, die in einer Vereinigung zusammengeschlossen sind, von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Bestimmung lehnt sich an die bisherige Regelung des Artikels 7<sup>bis</sup> MSchG an. Es ist indessen

nicht mehr erforderlich, dass der Markeninhaber Rechtspersönlichkeit besitzt. Massgebend ist, ob die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein, Verträge schliessen und vor Gericht klagen und belangt werden kann. Daraus folgt, dass künftig auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften berechtigt sind, eine Kollektivmarke zu hinterlegen.

#### *Artikel 24* Markenreglement

*Absatz 1:* Für die Eintragung einer Garantie- oder Kollektivmarke bedarf es der Einreichung eines Reglementes, das die Bedingungen des Markengebrauchs regelt und in das jedermann Einsicht nehmen kann. Damit soll der Anspruch der Allgemeinheit auf Information hinsichtlich Benutzerkreis und Benützungsbedingungen befriedigt werden; zugleich erhält das Publikum die Möglichkeit zu prüfen, ob der Inhalt des Reglements mit der tatsächlichen Verwendung der Marke übereinstimmt.

Im Reglement der Garantiemarke sind gemäss *Absatz 2* im einzelnen die Merkmale anzugeben, welche die Marke gewährleisten soll. Ferner hat das Reglement eine wirksame Kontrolle über den Markengebrauch vorzusehen; dazu gehören auch Angaben über die Modalitäten der Kontrolle. Schliesslich sind darin angemessene Sanktionen festzulegen für den Fall, dass die Benützungsbedingungen nicht eingehalten werden; diese Sanktionen können bis zu einem Verbot des weiteren Gebrauchs der Marke reichen.

Im Reglement der Kollektivmarke ist nach *Absatz 3* der Kreis der zum Markengebrauch berechtigten Unternehmen zu bezeichnen. Diese müssen nicht namentlich genannt werden; vielmehr genügt eine Umschreibung etwa in dem Sinne, dass die Berechtigung sich auf alle Mitglieder der betreffenden Vereinigung erstreckt. Ist die Benützung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, so sind genaue Angaben darüber zu machen. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass auch die Kollektivmarke, gleich wie die Garantiemarke, eine bestimmte Beschaffenheit, Herkunft oder sonst ein qualitatives Merkmal der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gewährleistet.

*Absatz 4* enthält eine Analogie zu Artikel 2 Buchstabe d E/MSchG.

#### *Artikel 25* Genehmigung des Reglements

Das BAGE hat das vom Hinterleger einzureichende Reglement sowie dessen spätere Änderungen zu prüfen und zu genehmigen. Die Genehmigung wird erteilt, wenn feststeht, dass das Reglement oder dessen Änderung den Absätzen 2-4 des Artikels 24 entspricht. Die Übereinstimmung mit dem geltenden Recht indes wird vom BAGE nur einer beschränkten Prüfung unterzogen (*Bst. c*). Das Amt sähe sich vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt, wenn es umfassend und nach allen Seiten hin abzuklären hätte, ob das Reglement im Einklang mit der Rechtsordnung steht. So wird es beispielsweise in der Regel nicht imstande sein, eine kartellrechtswidrige Wettbewerbsbehinderung festzustellen; der Entscheid über diese bisweilen schwierige Frage muss den Gerichten überlassen werden. Dagegen soll es dem Amt nicht verwehrt bleiben, eine eindeutige Verletzung z. B. lebensmittelrechtlicher Bestimmungen oder einer staatsvertraglichen Vorschrift geltend zu machen und infolgedessen die Genehmigung des Reglements zu verweigern.

### *Artikel 26* Rechtswidriges Reglement

Es ist denkbar, dass ein Markenreglement trotz vorangegangener Prüfung durch das BAGE die Voraussetzungen nach Artikel 24 nicht oder nicht mehr erfüllt. In diesem Fall kann dem zuständigen Richter beantragt werden, eine entsprechende Feststellung zu treffen und dem Markeninhaber eine Frist zur Abhilfe anzusetzen. Die Abhilfe besteht darin, dass das Reglement geändert und dadurch (wieder) in Übereinstimmung mit Artikel 24 gebracht wird. Unterbleibt die Änderung oder ist sie nicht geeignet, dem Reglement einen gesetzeskonformen Inhalt zu geben, so ist nach Ablauf der Frist die Markeneintragung (ganz oder teilweise) nichtig.

### *Artikel 27* Reglementswidriger Gebrauch

Die Duldung eines reglementswidrigen Gebrauchs der Garantie- oder Kollektivmarke durch deren Inhaber bewirkt die Nichtigkeit der Markeneintragung. Diese Rechtsfolge tritt jedoch nur dann ein, wenn wesentliche Bestimmungen des Reglements betroffen sind; die Missachtung nur unwichtiger Klauseln würde eine derart schwerwiegende Sanktion nicht rechtfertigen. Ferner ist davon auszugehen, dass nicht schon ein einmaliger Fall, sondern erst ein reglementswidriger Gebrauch von einer gewissen Dauer und Intensität zur (vollständigen oder teilweisen) Nichtigkeit führt.

### *Artikel 28* Übertragung

Nach geltendem Recht sind Kollektivmarken in der Regel nicht übertragbar; der Bundesrat kann Ausnahmen bewilligen (Art. 7<sup>bis</sup> Abs. 3 MSchG). Demgegenüber ist nach dem Entwurf die Übertragung sowohl der Garantiemarke als auch der Kollektivmarke grundsätzlich zulässig. Die besondere Funktion dieser Markentypen erfordert jedoch eine erhöhte Publizität; die Allgemeinheit soll sich von jedem Übergang auf einen neuen Inhaber Kenntnis verschaffen können. Die Gültigkeit der Übertragung wird daher von der Eintragung im Register abhängig gemacht.

## **222.3 Eintragung der Marken**

### **222.31 Eintragsverfahren**

#### *Artikel 29* Hinterlegung

Nach geltendem Recht (Art. 7 MSchG) sind grundsätzlich nur Produktions-, Fabrikations- und Handelsbetriebe zur Markenhinterlegung berechtigt. Bei Unternehmen mit Sitz im Ausland wird die Hinterlegungsberechtigung ausserdem von der Gewährung des Gegenrechts abhängig gemacht. Im Sinne einer Liberalisierung wird im Entwurf auf Beschränkungen dieser Art vollständig verzichtet. Künftig kann somit im Prinzip jedermann Marken hinterlegen, gleichgültig, ob er selbst ein Geschäft betreibt oder nicht und ob er im Inland oder im Ausland ansässig ist. Der Entwurf ist damit freiheitlicher als die für die Gemeinschaftsmarke vorgesehene Regelung; nach dieser können nur natürliche oder juristische Personen, einschliesslich Körperschaften des öffentlichen Rechts, Inhaber



von Gemeinschaftsmarken sein, und Angehörige von Nicht-Mitgliedstaaten der PVUE nur dann, wenn Gegenrecht gewährt wird.

Die Hinterlegung der Marke hat beim BAGE zu erfolgen. Zu diesem Zweck sind einzureichen: Das Eintragungsgesuch mit Angabe von Namen oder Firma des Hinterlegers, die Wiedergabe der Marke sowie das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke bestimmt ist (*Abs. 1*); dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass Waren *und* Dienstleistungen Gegenstand ein und derselben Hinterlegung sind. Für jede Hinterlegung ist ausserdem eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen (*Abs. 2*). Ferner kann der Bundesrat eine nach der Zahl der beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen bemessene Zuschlagsgebühr (Klassengebühr) festsetzen (*Abs. 3*).

Die Modalitäten der Hinterlegung werden in den Ausführungsbestimmungen geregelt.

### *Artikel 30* Hinterlegungsdatum

Die Festlegung des Hinterlegungsdatums ist von Bedeutung im Hinblick auf die Frage, welcher Marke im Konfliktfall die Priorität zukommt (vgl. Ziff. 222.13, Art. 6). Massgebend ist gemäss *Absatz 1* der Tag, an dem die in Artikel 29 Absatz 1 genannten Unterlagen eingereicht werden. Alle übrigen nach Gesetz und Ausführungsbestimmungen erforderlichen Schriftstücke können auch noch zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden, ohne dass dies einen Einfluss auf das Hinterlegungsdatum hat. Entsprechendes gilt für die Gebühren; es wird auf Verordnungsstufe zu regeln sein, innert welcher Frist nach der Hinterlegung diese zu entrichten sind.

*Absatz 2* übernimmt die bewährte Regelung des Artikels 13 Absatz 1 der Verordnung vom 24. April 1929 über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (MSchV; SR 232.111): Wird die Marke nachträglich ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erweitert, so verschiebt sich das Hinterlegungsdatum auf den Tag, an dem diese Änderungen dem Amt angezeigt werden.

### *Artikel 31* Eintragung

*Absatz 1* betrifft die Nichteintretensgründe. *Absatz 2* hält fest, dass die Marke einzutragen ist, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen. Diese sind in *Absatz 3* abschliessend aufgezählt.

Nach *Buchstabe a* ist das Eintragungsgesuch zurückzuweisen, wenn die Hinterlegung den in Gesetz oder Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen nicht entspricht. Dies trifft beispielsweise dann zu, wenn von Gesetzes wegen einzureichende oder vom BAGE gestützt auf eine Ausführungsbestimmung angeforderte Unterlagen nicht beigebracht werden oder sich als ungenügend erweisen, ferner ganz allgemein dann, wenn ein dem Gesuch anhaftender Formmangel nicht fristgerecht behoben wird. *Buchstabe b* nennt als weiteren Zurückweisungsgrund die Nichtbezahlung der vorgeschriebenen Gebühren, das heisst vor allem der Hinterlegungsgebühr sowie allenfalls der Klassengebühr (Art. 29 Abs. 2 und 3); darunter fällt selbstverständlich auch die nicht fristgerechte Bezahlung.

Im weiteren ist das Gesuch zurückzuweisen, wenn die hinterlegte Marke nach Artikel 2 E/MSchG aus absoluten Gründen vom Markenschutz ausgeschlossen ist (*Bst. c*). Damit soll verhindert werden, dass nicht schutzfähige Marken Eingang in das Register finden, zumal aus einer solchen Eintragung keinerlei Rechte geltend gemacht werden können. Einen entsprechenden Zurückweisungsgrund kennt bereits das geltende Recht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG).

Nach *Buchstabe d* ist das Gesuch zurückzuweisen, wenn eine Garantie- oder Kollektivmarke nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. Im Falle der Garantiemarke besteht das wichtigste Erfordernis darin, dass diese geeignet ist, die ihr zugedachte Garantiefunktion zu erfüllen. Bei der Kollektivmarke ist vorab zu prüfen, ob das Zeichen von einer Vereinigung von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen hinterlegt wird und dazu bestimmt ist, Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu kennzeichnen. Im übrigen gilt allgemein der Grundsatz, dass das Publikum nicht über Charakter oder Bedeutung einer derartigen Marke irregeführt werden darf. Ferner sieht *Buchstabe d* die Zurückweisung vor für den Fall, dass das Markenreglement vom Amt nicht genehmigt werden kann, weil die diesbezüglichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind (vgl. dazu Ziff. 222.2, Art. 25).

## 222.32 Löschung der Eintragung

### *Artikel 32*

Das BAGE löscht die Eintragung der Marke vollständig oder für denjenigen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für den der Löschungsgrund zutrifft: Jederzeit, wenn der Inhaber die Löschung beantragt (*Bst. a*); wenn die Verlängerung der Eintragung unterbleibt (*Bst. b*); wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil für nichtig erklärt wird (*Bst. c*).

## 222.33 Rechtsmittel

### *Artikel 33* Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum

Im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110) und – damit verbunden – des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) hätte neu eine eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum als Beschwerdeinstanz eingesetzt werden sollen. Diese Gesetzesrevision ist indessen in der Volksabstimmung vom 1. April 1990 abgelehnt worden. Da die Einsetzung von verwaltungsunabhängigen Rekursinstanzen als Massnahme zur Entlastung des Bundesgerichts unbestritten ist, soll nun die Rekurskommission für geistiges Eigentum auf dem Wege der Totalrevision des Markenschutzgesetzes geschaffen werden.

Die obenerwähnte Revisionsvorlage sah vor, dass an die Rekurskommission für geistiges Eigentum unter anderem Verfügungen des BAGE in Markensachen weitergezogen werden können (rev. Art. 16<sup>bis</sup> Abs. 2 MSchG; BBl 1989 II 872

896). Dementsprechend wird man nach neuem Recht Verfügungen des Amtes bei der Rekurskommission anfechten können (*Abs. 1*).

*Absatz 2* entspricht der Bestimmung des Artikels 16<sup>bis</sup> Absatz 3 MSchG der OG-Revisionsvorlage. Danach unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum auch die Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister über die Unzulässigkeit einer Firmenbezeichnung und des Namens von Vereinen oder Stiftungen.

Die Beschwerdeentscheide der Rekurskommission für geistiges Eigentum unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 98 Bst. e OG).

#### *Artikel 34* Organisation der Rekurskommission

Diese Bestimmung enthält die wichtigsten organisatorischen Grundsätze: Festlegung der Zahl der Richter, Bezeichnung der Wahlbehörde sowie Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit der Rekurskommission gegenüber der Bundesverwaltung.

Alles Nähere bezüglich der Organisation der Rekurskommission ist auf Verordnungsstufe zu regeln (*Abs. 2*).

### **222.34 Register, Veröffentlichungen**

#### *Artikel 35* Führung des Registers

Zuständig für die Führung des Markenregisters ist – wie schon bisher – das BAGE. Die diesbezüglichen Einzelheiten sind in den Ausführungsbestimmungen zu regeln.

#### *Artikel 36* Veröffentlichungen

Es werden veröffentlicht: Die Markeneintragungen sowie deren Verlängerung und Löschung (*Abs. 1*); ferner weitere, vom Bundesrat festzulegende Eintragungen (*Abs. 2*).

Das Nähere hat auch hier der Bundesrat zu regeln. Insbesondere wird er das massgebliche Publikationsorgan zu bestimmen haben (*Abs. 3*).

#### *Artikel 37* Öffentlichkeit des Registers, Akteneinsicht

*Absatz 1* statuiert ein allgemeines Recht auf Einsicht in das Markenregister. Demnach steht das Register – gegen Entrichtung einer Gebühr – jedermann zur Einsicht offen, und es kann jedermann über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen.

Nach *Absatz 2* hat zudem jedermann das Recht, in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht zu nehmen. Es versteht sich von selbst, dass Urkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren oder die aus anderen Gründen der Einsichtnahme entzogen bleiben sollen, aus dem Aktenheft ausgenommen werden. Die Ausführungsbestimmungen werden die Einzelheiten festzulegen haben. Gleiches gilt für die Fälle, in denen Dritte ausnahmsweise schon vor der Eintragung Einsicht in das Aktenheft nehmen dürfen (*Abs. 3*).

### Artikel 38 Nachforschungen

Mit dieser Bestimmung wird im Gesetz die Dienstleistung verankert, die das BAGE bereits heute gestützt auf die Artikel 11 und 28 Absatz 2 MSchV erbringt. Gegen Bezahlung einer Gebühr führt das Amt Nachforschungen nach Marken durch, die mit Wirkung für die Schweiz hinterlegt oder eingetragen und die mit einem bestimmten Zeichen identisch oder ihm ähnlich sind. Nachforschungsaufträge können in Zusammenhang mit der Hinterlegung einer bestimmten Marke oder unabhängig davon erteilt werden. Zur Durchführung der Nachforschungen kann das Amt die Dienste spezialisierter Privatunternehmen in Anspruch nehmen.

## 222.35 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

### Artikel 39

Die Studienkommission hatte sich vorgenommen, die Heilung von Fristversäumnissen neu zu regeln. Der Vorentwurf sah demzufolge zwei verschiedene Institute vor: die Wiederherstellung einerseits und die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (in Anlehnung an Art. 47 PatG) andererseits. Die Wiederherstellung ist nach dem Konzept des Vorentwurfs ohne Exkulpation möglich; die Wiedereinsetzung in den früheren Stand kommt dagegen nur in Betracht, wenn der Markeninhaber glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden verhindert war, fristgerecht zu handeln.

Diese Regelung ist in der Vernehmlassung teilweise auf Kritik gestossen. Notwendigkeit und Zweckmässigkeit zweier verschiedener Rechtsbehelfe wurden angezweifelt. Im weiteren ist zu bedenken, dass das Problem der Fristversäumnis in Markensachen bislang nur eine untergeordnete Rolle spielte – ganz im Gegensatz zum Patentbereich – und dass die heute geltende Regelung keinerlei praktische Schwierigkeiten bereitet. Indessen darf nicht übersehen werden, dass wegen des Übergangs von der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität ein Rechtsverlust infolge Fristversäumnisses künftig schwerer wiegt als bisher. Der Entwurf sieht deshalb eine sich an Artikel 26 MSchV anlehrende, gegenüber dieser Bestimmung jedoch erweiterte Regelung vor.

*Absatz 1:* Weist das BAGE wegen Fristversäumnis ein Gesuch zurück, so wird die Zurückweisung rückgängig gemacht, wenn der Gesuchsteller schriftlich die Weiterbehandlung beantragt. Bei dem Gesuch kann es sich um ein solches um Eintragung einer Marke, um Verlängerung der Eintragung oder sonst um Vornahme oder Änderung einer Eintragung im Register handeln. Die Bestimmung ist sowohl auf gesetzliche Fristen (einschliesslich der auf Verordnungsstufe festgesetzten Fristen) als auch auf solche anwendbar, die vom Amt angesetzt wurden. Zu den Ausnahmen siehe Absatz 4.

Nach *Absatz 2* ist die Weiterbehandlung an folgende Voraussetzungen geknüpft: Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt zu stellen, in dem der Gesuchsteller – oder sein Vertreter – von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens jedoch innert sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist (absolute Frist). Der tatsächlichen Kenntnis-

nahme gleichgestellt ist die Zustellung einer entsprechenden Mitteilung des BAGE. Innerhalb der genannten Fristen ist zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachzuholen und die Weiterbehandlungsgebühr zu bezahlen.

Die Gutheissung des Antrags bewirkt, dass der Zustand hergestellt wird, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre (*Abs. 3*).

*Absatz 4* nennt zwei Arten von Fristen, bei denen die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist: Muss ein Antrag auf Weiterbehandlung wegen Versäumung einer Frist nach Absatz 2 zurückgewiesen werden, so erscheint es selbstverständlich, dass dieser zurückgewiesene Antrag nicht seinerseits Gegenstand eines Weiterbehandlungsantrags sein kann (*Bst. a*). Keine Weiterbehandlung gibt es ferner bei Versäumung der Fristen für die Inanspruchnahme der Unionspriorität und der Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 E/MSchG; *Bst. b*). Wird demnach ein Gesuch um Vormerkung der Priorität zurückgewiesen – sei es, weil die Prioritätserklärung (Art. 9 Abs. 1 E/MSchG) verspätet abgegeben wurde, sei es, weil die betreffende Marken hinterlegung erst nach Ablauf der Prioritätsfrist erfolgte –, so kann die diesbezügliche Verfügung des BAGE nicht im Rahmen von Artikel 39 E/MSchG rückgängig gemacht werden; denn sonst wäre es möglich, auf diese Weise die Prioritätsfrist von sechs auf acht und mehr Monate auszudehnen.

Die Weiterbehandlung gibt dem Gesuchsteller die Möglichkeit, die Fristversäumnis zu heilen, ohne dass die im Einzelfall oft schwierige Frage des Verschuldens geprüft werden muss. Versagt dieses Institut ganz ausnahmsweise, weil der Gesuchsteller trotz Kenntnis der Fristversäumnis gehindert ist, fristgerecht zu handeln, so steht ihm immer noch die Wiederherstellung nach Artikel 24 VwVG offen (*Abs. 1 zweiter Satz*). Die Anwendung dieser Bestimmung setzt freilich voraus, dass der Gesuchsteller oder sein Vertreter *unverschuldet* abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und dass binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Begehren um Wiederherstellung eingereicht und die versäumte Rechtshandlung nachgeholt wird. Weiterbehandlung und Wiederherstellung sind im übrigen unabhängig voneinander möglich.

## 222.36 Gebühren

### *Artikel 40*

Nach *Absatz 1* sind ausser den im Gesetz ausdrücklich genannten Gebühren solche zu entrichten für Amtshandlungen, die durch einen besonderen Antrag veranlasst werden. Dazu gehören die Änderung und die Ergänzung von Einträgen, die Erstellung von Registerauszügen, die Anfertigung von Kopien usw. Diese Gebühren sind wie bisher auf Verordnungsstufe zu regeln.

*Absatz 2* schreibt das Kostendeckungsprinzip vor, das heisst die Gebühren sind so zu bemessen, dass sie in ihrer Gesamtheit den Verwaltungsaufwand des BAGE in Markensachen decken.

## 222.4 Internationale Markeneintragung

### Artikel 41–43

Die Artikel 41–43 E/MSchG enthalten die Rahmenbestimmungen über die internationale Markeneintragung, soweit deren Regelung dem nationalen Recht überlassen bleibt. Entsprechende Normen fehlen im heutigen Gesetz. Es gibt zwar einen Bundesratsbeschluss vom 4. November 1966 betreffend die Ausführung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (SR 232.112); dieser Erlass regelt indessen nur die Voraussetzungen, unter denen beim BAGE Eintragungen im internationalen Register veranlasst werden können, sowie das diesbezügliche Verfahren.

Die Bestimmungen der Artikel 42 und 43 sind auf die durch Vermittlung des BAGE veranlassten, bzw. auf die für die Schweiz wirksamen internationalen Registrierungen anwendbar (*Art. 41 Abs. 1*). Soweit sich aus diesen Vorschriften und aus dem Madrider Markenabkommen (MMA) nichts anderes ergibt, gelten die übrigen Bestimmungen des Gesetzes (*Abs. 2*). Dieser Grundsatz trifft auch auf die absoluten Eintragungshindernisse zu. Allerdings ist die Schutzverweigerung gegenüber einer international registrierten Marke nach Artikel 5 Absatz 1 MMA nur aus den in Artikel 6<sup>quinquies</sup> Buchstabe B PVUe angeführten Gründen zulässig; die Ziffern 2 und 3 der letztgenannten Vorschrift stimmen jedoch mit den in Artikel 2 E/MSchG genannten absoluten Ausschlussgründen inhaltlich überein.

Durch Vermittlung des BAGE kann die internationale Eintragung einer Marke veranlasst werden, wenn die Schweiz Ursprungsland im Sinne des MMA ist, ferner die Änderung einer internationalen Eintragung in jenen Fällen, in denen die Schweiz nach dem MMA das Land des Markeninhabers ist (*Art. 42 Abs. 1*). Für jedes Gesuch um internationale Registrierung einer Marke ist, ausser den gemäss MMA geschuldeten Gebühren, wie schon bisher eine Gebühr an das BAGE zu bezahlen (*Abs. 2*).

Die internationale Registrierung einer Marke, für die Schutz in der Schweiz beansprucht wird, hat rechtlich die gleiche Wirkung wie die Hinterlegung und Eintragung der Marke beim BAGE (*Art. 43 Abs. 1*; vgl. auch *Art. 4 Abs. 1 MMA*). Verweigert das BAGE der international eingetragenen Marke den Schutz für die Schweiz, so gilt diese Wirkung im Umfang der Schutzverweigerung als nicht eingetreten, das heisst mit der Schutzverweigerung entfällt der einstweilen gewährte Schutz rückwirkend (*Abs. 2*).

Der Gesetzesentwurf enthält materiell nichts Neues. Alles Nähere, namentlich was das Verfahren anbelangt, ist in den Ausführungsbestimmungen zu regeln.

## 223 Herkunftsangaben

### Artikel 44 Grundsatz

*Absatz 1* enthält eine Definition der Herkunftsangabe, welche die in den Nachbarstaaten vorherrschenden Konzeptionen berücksichtigt und die somit weiter reicht als diejenige des geltenden Rechts. Der direkte Hinweis bezeichnet den Namen des Herkunftsortes der Ware oder der Dienstleistung (Name des Lan-

des, des Kantons oder der Stadt). Der indirekte Hinweis besteht in einem Wort oder einem graphischen Zeichen, dem ein geographischer Charakter eigen ist, ohne dass es jedoch den tatsächlichen Herkunftsort bezeichnet: der Name eines Berges oder eines Flusses, die Wiedergabe einer touristischen Örtlichkeit, das Bildnis einer berühmten Persönlichkeit. Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Abbildung des Matterhorns, das eidgenössische Wappen oder das Bildnis Wilhelm Tells auf einem Produkt ebenso sehr auf eine schweizerische Herkunft hinweisen wie die Bezeichnung «Schweiz»; daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Schutzes auch für diese indirekten Angaben.

Angesichts der Bedeutung des tertiären Sektors für unser Land und im Hinblick auf die Einführung der Dienstleistungsmarke erscheint es unerlässlich, die Herkunftsangaben auch dann zu schützen, wenn sie in Verbindung mit Dienstleistungen gebraucht werden. Die Gefahr der Verwendung schweizerischer Herkunftsangaben für Dienstleistungen, die mit der Schweiz nichts gemein haben, ist erheblich. Die vorgeschlagene Definition erfasst auch Bezeichnungen, welche die Qualität oder die Beschaffenheit eines Produkts hervorheben und dabei eine unzutreffende Herkunft suggerieren (z. B. Schokolade «nach Schweizer Rezept», Uhren «schweizerischen Typs», ausländischer Wein mit der Bezeichnung «Dôle»).

Es ist ferner hervorzuheben, dass unter die vorliegende Bestimmung auch die Ursprungsbezeichnungen wie z. B. jene für Weine fallen.

*Absatz 2* schliesst diejenigen geographischen Namen und Zeichen vom Schutz aus, die nach Auffassung der massgebenden Verkehrskreise keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen bilden. Es handelt sich entweder um Gattungsbezeichnungen (Savon de Marseille, Berliner Pfannkuchen) oder um Phantasiebezeichnungen («Eiger» für Bananen). Jede Täuschungsgefahr ist in solchen Fällen ausgeschlossen. Das Publikum erwartet nicht, dass das Produkt vom fraglichen Ort stammt.

*Absatz 3 Buchstabe a und b* verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben (eine Täuschungsgefahr braucht nicht vorzuliegen) sowie jeder anderen Bezeichnung, die mit einer solchen Angabe verwechselt werden kann. *Buchstabe c* übernimmt, allerdings in modifizierter Form, den Grundsatz des Artikels 19 MSchG: Der Handelstreibende hat darüber zu wachen, dass keine Täuschungsgefahr entsteht; wie er dies tut, ist ihm freigestellt.

*Absatz 4* führt eine Sonderregelung ein zugunsten lokaler und regionaler Herkunftsangaben für Dienstleistungen. Um unter einer solchen Angabe Dienstleistungen anbieten zu können, genügt es, dass diese aus dem betreffenden Land stammen. Folglich darf eine Dienstleistung mit dem Namen einer Schweizer Stadt gekennzeichnet werden, sofern sie schweizerischer Herkunft ist; dabei ist es gleichgültig, ob sie aus der fraglichen Stadt selbst stammt. Zahlreiche Dienstleistungsunternehmen (Banken, Versicherungen) bedienen sich geographischer Namen. Diese Vorschrift soll verhindern, dass ein solches Unternehmen gezwungen ist, im Falle einer Sitzverlegung innerhalb des Landes den Namen zu ändern. Es ist nicht anzunehmen, dass in einem solchen Fall das Publikum über die Herkunft der Dienstleistung irreführt werden kann. Die Beziehung zwischen der Dienstleistung und ihrem Ursprungsort ist nicht derart eng wie zwi-

schen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung. Der Herkunfts begriff ist diffuser im Falle der Dienstleistungen, ein Umstand, der diese Spezialnorm rechtfertigt,

#### *Artikel 45* Herkunft von Waren

Es erscheint notwendig, dass im Gesetz eine gewisse Anzahl Kriterien aufgestellt werden, um feststellen zu können, ob ein Produkt eine bestimmte Herkunftsangabe zu Recht trägt. Das MSchG schweigt sich zu diesem Punkt aus, was eine grosse rechtliche Unsicherheit schafft. Es ist klar, dass das Gesetz diese Frage nicht für alle Erzeugnisse im Detail regeln kann; dessen ungeachtet hat es die allgemeinen Grundsätze festzulegen.

Nach *Absatz 1* ist es unbedingt nötig, zur Bestimmung des Ursprungs eines Produkts den Herstellungsort sowie die Herkunft der Rohstoffe und der Bestandteile heranzuziehen: Diese beiden Kriterien sind am ehesten geeignet, ein Erzeugnis und einen geographischen Ort zueinander in Beziehung zu bringen. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Produkt stets nur dann eine Herkunftsangabe tragen darf, wenn es am betreffenden Ort hergestellt wird und wenn zugleich der Rohstoff von diesem Ort stammt. Vielmehr kommt es auf die Art des Erzeugnisses an. Bei manchen Waren spielt der Ursprung der Rohstoffe keine Rolle bezüglich der Herkunft des Endprodukts.

Nach dem in *Absatz 2* aufgestellten Grundsatz können, ausser den in Absatz 1 erwähnten, noch weitere Kriterien berücksichtigt werden. Der Gesetzestext sieht hier keinerlei Schranken vor.

*Absatz 3* umschreibt, in welcher Weise diese Kriterien heranzuziehen und zu gewichten sind: Massgebend ist der Einfluss, den das Kriterium auf den Ruf des Produkts ausübt. Der Gebrauch einer Herkunftsangabe wird zu beurteilen sein im Lichte der Kriterien, die den Ruf des Produkts beeinflussen, und im Zusammenhang mit den in der betreffenden Wirtschaftsbranche herrschenden Gegebenheiten. So ist beispielsweise bei Uhren der Herstellungsort des Uhrwerks ein grundlegendes Kriterium, während bei landwirtschaftlichen Produkten in der Regel der Anbauort ausschlaggebend ist. Sind es erst die an einem bestimmten Ort für ein bestimmtes Produkt allgemein eingehaltenen oder vorgeschriebenen Herstellungsgrundsätze oder Qualitätsanforderungen (*Abs. 2*), die dem Produkt seinen Ruf geben, so kann bei fehlender Einhaltung dieser Normen eine im übrigen zutreffende Herkunftsangabe unzulässig sein.

#### *Artikel 46* Herkunft von Dienstleistungen

Diese Bestimmung stellt, entsprechend dem vorangehenden Artikel, die allgemeinen Grundsätze für die bei Dienstleistungen heranzuziehenden Kriterien auf.

*Absatz 1* legt die drei Kriterien fest, die im Hinblick auf die Bestimmung der Herkunft einer Dienstleistung zu berücksichtigen sind. Alle drei stehen in direktem Zusammenhang mit dem Erbringer der Dienstleistung; die Verbindung zwischen der Dienstleistung und einem geographischen Ort verläuft notwendigerweise über denjenigen, der die Dienstleistung erbringt.



Im Vordergrund steht das Kriterium gemäss *Buchstabe a*. Die benützte Herkunftsangabe entspricht sehr oft dem Gesellschaftssitz, denn die Wahl einer geographischen Angabe erfolgt nicht willkürlich, sondern mit Bedacht. Der Gesellschaftssitz drängt sich auf als natürliche Herkunftsangabe. Gemäss den *Buchstaben b und c* bilden die Staatsangehörigkeit und der Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über das Dienstleistungsunternehmen ausüben, Kriterien, die bei der Beurteilung der Herkunftsangabe stets heranzuziehen sind. Die Rolle, die diesen Personen zukommt, ist von entscheidender Bedeutung für das Unternehmen; sie sind daher mit in Betracht zu ziehen.

Aus *Absatz 2* ergibt sich, dass die Aufzählung in *Absatz 1* nicht erschöpfend ist. Diese Vorschrift entspricht dem auf Waren anwendbaren Artikel 45 Absatz 2.

*Absatz 3* regelt die Auswahl und die Gewichtung der Kriterien für die Dienstleistungen in gleicher Weise wie dies für die Waren vorgesehen ist (Art. 45 Abs. 3). Bis heute gibt es in der Schweiz diesbezüglich keine gefestigte Praxis. Die Einführung der Dienstleistungsmarke wird diese Lücke mit Sicherheit schliessen, da zahlreiche konkrete Fälle zu entscheiden sein werden.

#### *Artikel 47* Besondere Bestimmungen

Diese Bestimmung übernimmt den in Artikel 18<sup>bis</sup> MSchG enthaltenen Grundsatz und erweitert ihn auf Dienstleistungen. Der Bundesrat hat bisher von dieser Kompetenz erst ein einziges Mal Gebrauch gemacht, nämlich im Falle der Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren (SR 232.119). Zum einen ist die gesetzliche Grundlage dieser Verordnung im Markenschutzgesetz beizubehalten, zum andern ist auch anderen Branchen die Möglichkeit zu geben, für ihren Bereich eine präzisere Regelung der Herkunftsangaben zu beantragen. Die Auffassung der interessierten Kreise ist von grosser Bedeutung, denn sie sind es, die in erster Linie betroffen sind. Gleiches gilt für die Kantone, vor allem dann, wenn es sich um lokale oder regionale Benennungen handelt. Es ist daher wichtig, dass sie sich vor der Einführung jeder neuen Verordnung äussern können.

#### *Artikel 48* Produzentenkennezeichen

Die vorliegende Bestimmung betrifft das Produzentenkennezeichen, wie es in der Uhrenindustrie existiert. Es ist geregelt in Artikel 25 der Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die offizielle Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie (SR 934.111). Der Bundesbeschluss vom 18. März 1971 über die offizielle Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie (SR 934.11), auf dem die vorerwähnte Verordnung beruht, läuft am 31. Dezember 1991 aus.

Das Produzentenkennezeichen ist es wert, dass man es beibehält, bildet es doch ein sehr nützliches Instrument im Kampf gegen Fälschungen. Es ermöglicht die Rekonstruktion des Weges, den gewisse Waren zurückgelegt haben, so dass sich auf diese Weise die Fälschung bis an ihren Ausgangspunkt zurückverfolgen lässt. Das Produzentenkennezeichen erleichtert die Feststellung des Ursprungs des Produkts; insofern erscheint es zweckmässig, es im Titel über die Herkunftsangaben zu regeln.

Fälschungen sind ein Übel, das heutzutage in sämtlichen Bereichen der Industrie auftritt. Es erscheint daher gerechtfertigt, allen Wirtschaftsbranchen die Möglichkeit zu geben, das Produzentenkennzeichen als Mittel im Kampf gegen Fälschungen einzusetzen. Die Einzelheiten betreffend die Anwendung dieser Bestimmung sind auf Verordnungsstufe zu regeln.

## 224 Rechtsschutz

Was die Klageansprüche und das Verfahrensrecht betrifft, gründet sich der vorliegende Entwurf in begrifflicher und systematischer Hinsicht auf die entsprechenden Bestimmungen über den Persönlichkeitsschutz des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) und auf das UWG. Es soll auf diese Weise eine gewisse Vereinheitlichung der prozessualen Institute auf Bundesebene erreicht werden. Ferner wurden die Rechtsschutzbestimmungen, soweit dies sinnvoll erschien, mit dem E/URG (BBl 1989 III 477 615) sowie mit den Regelungen des Patentgesetzes und des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 über Kartelle und ähnliche Organisationen (Kartellgesetz, KG; SR 251) in Einklang gebracht.

Ganz allgemein darf festgestellt werden, dass der rechtliche Schutz der Marken und Herkunftsangaben durch den Entwurf in mancher Hinsicht erweitert und verstärkt wird. Die Markeninhaber und die an einer Herkunftsangabe Berechtigten können somit künftig wirkungsvoller gegen allfällige Verletzer ihrer Rechte vorgehen, und zwar sowohl auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene. Dies ist von höchster Wichtigkeit vor allem im Hinblick auf die zunehmenden Fälle von betrügerischem Markengebrauch; es handelt sich hier um deliktische, als «Markenpiraterie» bezeichnete Handlungen, von denen bekannte Marken fast aller industriellen Bereiche betroffen sind und deren Bekämpfung die besondere Aufmerksamkeit des Gesetzgeber erheischt.

Im Bestreben, das Instrumentarium für die Bekämpfung der Piraterie auf dem Gebiet der Marken und Herkunftsangaben zu verbessern, wurde unter dem Titel «Rechtsschutz» ein separates Kapitel über die Hilfeleistung der Zollverwaltung eingefügt (Art. 67–69). Darin werden die Zollbehörden zur Mithilfe verpflichtet, wenn es darum geht zu verhindern, dass widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehene Waren ein- oder ausgeführt werden. Eine entsprechende Regelung – allerdings beschränkt auf die Einfuhr – sieht auch der Entwurf zu einem neuen Urheberrechtsgesetz vor.

### 224.1 Zivilrechtlicher Schutz

#### *Artikel 49 Feststellungsklage*

Diese Bestimmung sieht, entsprechend Artikel 57 E/URG, eine allgemeine Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechts oder Rechtsverhältnisses vor; analoge Bestimmungen enthalten Artikel 74 PatG sowie Artikel 25 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess (BZP; SR 273). Klageberechtigt ist nicht nur der Inhaber des Rechts an einer Marke oder eines sonstigen Schutzrechts, sondern jeder, der ein rechtliches Interesse nachweist. Die Feststellungsklage kann kumulativ mit anderen Klagen erhoben werden.

### *Artikel 50* Klage auf Übertragung der Marke

Es handelt sich hier um einen für das Markenrecht neuen Klagetyp. Eine vergleichbare Rechtsvorkehrung bildet die Abtretungsklage nach Artikel 29 ff. PatG. Nach *Absatz 1* hat im Falle der Anmassung einer Marke der wahre Berechtigte die Wahl, entweder auf Feststellung der Nichtigkeit der betreffenden Markeneintragung zu klagen (Art. 49 E/MSchG) oder aber auf Übertragung der angemasteten Marke, verbunden mit der Umschreibung der Eintragung auf seinen Namen. Die Bestimmung wird in der Praxis vorab in jenen Fällen Anwendung finden, in denen ein Agent, Vertreter oder dergleichen eine Marke ohne Zustimmung des wirklich Berechtigten auf seinen eigenen Namen hat eintragen lassen.

*Absatz 2* sieht für die Klage eine zweijährige Verwirkungsfrist vor, die mit der Veröffentlichung der Eintragung der angemasteten Marke – mit dem Wegfall der Zustimmung, wenn der Berechtigte die Eintragung der Marke gebilligt hat (Art. 4 Abs. 2 E/MSchG) – zu laufen beginnt.

### *Artikel 51* Mitteilung von Urteilen

Eine analoge Bestimmung gilt bereits für den Patentbereich (Art. 60 Abs. 3 PatG). Durch die Mitteilungspflicht der Gerichte soll sichergestellt werden, dass Registerinhalt und materiell-rechtliche Situation möglichst übereinstimmen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn eine Markeneintragung für nichtig erklärt wurde und die betreffende Marke demzufolge im Register zu löschen ist.

### *Artikel 52* Leistungsklage

Diese Bestimmung umschreibt die Klageansprüche, die demjenigen zustehen, der in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird. Soweit es um Marken geht, ist die Bestimmung im Lichte der dem Markeninhaber nach Artikel 13 E/MSchG zustehenden Verbotensrechte auszulegen. *Absatz 1 Buchstabe a und b* statuiert einen Unterlassungs- bzw. einen Beseitigungsanspruch. Der neu eingeführte Auskunftsanspruch gemäss *Buchstabe c* eröffnet die Möglichkeit, vom Beklagten Angaben über die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände zu verlangen. Es handelt sich hier um einen Rechtsbehelf, dem im Hinblick auf die Verfolgung von Fälschungshandlungen besondere Bedeutung zukommt; mit der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs wird man leichter den Ursprung von rechtswidrigen Akten dieser Art feststellen können.

In bundesgerichtlichen Entscheidungen zu Patentverletzungsfällen (BGE 98 II 332 E. 5 a, 97 II 175 E. 3) wird festgehalten, dass die Ansprüche auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinns nur alternativ gewährbar sind. Nach *Absatz 2* soll jedoch nicht ausgeschlossen sein, dass klageweise ein Schaden geltend gemacht wird, der teils nach den Bestimmungen über den Schadenersatz, teils nach denjenigen über die Geschäftsführung ohne Auftrag zu beurteilen ist (vgl. auch Art. 9 Abs. 3 UWG). Für den gleichen Schadenposten können indessen die Klagen auf Schadenersatz und auf Herausgabe eines Gewinns nicht kumuliert werden.

*Absatz 3* legt fest, dass als Markenverletzung auch der reglementswidrige Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke durch jemanden zu betrachten ist,

der an sich zur Benützung der Marke berechtigt ist. Folglich stehen dem Markeninhaber in einem solchen Fall die in Artikel 52 genannten Ansprüche zu.

Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung ist ferner hervorzuheben, dass im Falle einer Markenverletzung zusätzlich die Normen des UWG anwendbar sind, sofern die Verletzungshandlung, was in aller Regel zutrifft, ein unlauteres Verhalten darstellt. Die kumulative Anwendung von MSchG und UWG ist bereits nach geltendem Recht möglich (BGE 105 II 57 E. c, 102 II 127 E. 3).

#### *Artikel 53 Klageberechtigung der Verbände und Konsumentenorganisationen*

Der Rohentwurf '85 gestand nicht nur den Berufs- und Wirtschaftsverbänden in bestimmten Fällen die Klageberechtigung zu, sondern auch den Konsumentenorganisationen, soweit diese von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung sind. Die Studienkommission hat dann aber die Klageberechtigung der Konsumentenorganisationen gestrichen. Dies geschah einerseits mit der Begründung, dass Artikel 27 Ziffer 1 des geltenden MSchG, soweit diese Bestimmung dem «getäuschten Käufer» das Recht zur Zivil- und Strafklage einräumt, bis heute toter Buchstabe geblieben und die Notwendigkeit eines selbständigen Klagerechts der Konsumenten somit nicht erwiesen sei. Andererseits stünden, so die Mehrheit der Studienkommission, den Konsumentenorganisationen jetzt schon genügend Klagemöglichkeiten zur Verfügung, insbesondere gestützt auf Artikel 10 Absatz 2 UWG. Überdies sei es aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen, den Konsumentenorganisationen in Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes ein Klagerecht einzuräumen.

In der Vernehmlassung hat die Frage der Klageberechtigung der Konsumentenorganisationen, wie vorauszusehen war, gegensätzliche Reaktionen hervorgerufen. Namentlich wirtschaftliche Organisationen befürworten die im Vorentwurf (Art. 54) in Aussicht genommene Regelung, die den Konsumentenvertretern keinerlei Klagelegitimation zugestehen will. Die Mehrheit der Stellungnahmen spricht sich jedoch grundsätzlich für eine Gleichbehandlung von Berufs- und Wirtschaftsverbänden einerseits und Konsumentenorganisationen andererseits aus. Vereinzelt setzen sich überhaupt für ein Fallenlassen des Verbandsklagerechts ein.

Der vorliegende Entwurf stellt beide Kategorien von Organisationen einander gleich. Im übrigen wird die Klageberechtigung auf den Bereich der geographischen Herkunftsangaben beschränkt. Dies geschieht in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen Organisationen hinsichtlich der Herkunftsangaben am ehesten berufen sind, über deren Schutz zu wachen. Bei den Marken stehen demgegenüber Interessen auf dem Spiel, die vorab von den Berechtigten selbst wahrzunehmen sind. Im übrigen bildet Artikel 10 Absatz 2 UWG in denjenigen Fällen, in denen im Zusammenhang mit Marken unlautere Handlungen begangen werden, eine genügende Grundlage für eine Intervention von seiten der betreffenden Organisationen.

Demzufolge stehen sowohl den Berufs- und Wirtschaftsverbänden (soweit sie gemäss Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind) als auch den Konsumentenorganisationen (soweit sie gesamtschweizerische oder regionale Bedeutung aufweisen) die in Artikel 49 und 52

Absatz 1 E/MSchG vorgesehenen Klageansprüche zu; dies jedoch nur insofern, als die Ansprüche den Schutz von Herkunftsangaben betreffen.

#### *Artikel 54* Einziehung im Zivilverfahren

*Absatz 1* ermächtigt den Richter – auf einen entsprechenden Antrag des Klägers hin –, die Einziehung jeder Art von Gegenständen anzuordnen, die wiederrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen sind und sich im Besitz des Beklagten befinden. Diese Gegenstände können unter Umständen Klebe- oder Aufnähetiketten sein, auf denen die Marke oder Herkunftsangabe angebracht ist; es kann sich aber auch um Werbematerial, Geschäftspapiere und dergleichen handeln.

*Absatz 2* räumt dem Richter ein weites Ermessen ein bei der Entscheidung, was mit den eingezogenen Gegenständen zu geschehen hat. Je nach den Umständen kann er veranlassen, dass lediglich die Marke oder die Herkunftsangabe unkenntlich gemacht wird oder dass die Gegenstände unbrauchbar gemacht, vernichtet oder in einer bestimmten Weise – etwa zur Befriedigung von Schadenersatzansprüchen des Klägers – verwendet werden.

#### *Artikel 55* Gerichtsstand

Vorweg ist festzuhalten, dass diese Bestimmung nur für innerschweizerische Sachverhalte gilt. Grenzüberschreitende Tatbestände werden durch Artikel 109 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) geregelt.

Nach *Absatz 1* steht dem Kläger neben dem Wohnsitzgerichtsstand wahlweise der Gerichtsstand des Verletzungsortes (Ort der Handlung oder des Erfolgs) zur Verfügung. Damit wird Artikel 55 E/MSchG an die Gerichtsstandsbestimmung des PatG (Art. 75 Abs. 1 Bst. a) angeglichen und mit der entsprechenden Vorschrift des E/URG (Art. 60 Abs. 1) in Übereinstimmung gebracht.

Die Alternative in bezug auf den Gerichtsstand wird dem Kläger vor allem im Hinblick auf die Erwirkung vorsorglicher Massnahmen zugestanden (vgl. Art. 56 Abs. 3). Es wird in der Regel zweckmässig sein, solche Massnahmen am Ort der Handlung anstatt am Wohnsitz des Beklagten (falls nicht beide identisch sind) zu beantragen. Die Schaffung eines einheitlichen Gerichtsstandes für die Zivilklage und die vorsorglichen Massnahmen bewirkt eine Verstärkung des Rechtsschutzes und rechtfertigt somit ein Abweichen von der in der Bundesverfassung verankerten Gerichtsstandsgarantie (Art. 59 BV).

*Absatz 2* übernimmt den im internationalen Verhältnis geltenden Artikel 109 Absatz 2 IPRG. Nach dieser der Prozessökonomie dienenden Vorschrift kann im Falle mehrerer Beklagter bei jedem zuständigen Richter gegen alle geklagt werden, sofern die Ansprüche sich im wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe stützen.

*Absatz 3* entspricht geltendem Recht (vgl. Art. 29 Abs. 1 MSchG, Art. 76 Abs. 1 PatG). Die Regelung, wonach für Zivilklagen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine einzige kantonale Instanz zuständig ist, hat sich bewährt und ist daher beizubehalten.

## Artikel 56 Vorsorgliche Massnahmen

*Absatz 1*, der die Voraussetzungen für die Beantragung vorsorglicher Massnahmen umschreibt, lehnt sich eng an Artikel 28c Absatz 1 ZGB (vorsorgliche Massnahmen bei widerrechtlicher Verletzung der Persönlichkeit) an. In *Absatz 2* sind die Massnahmen aufgeführt, die hauptsächlich in Betracht kommen. *Absatz 3* legt fest, welcher Richter für den Erlass vorsorglicher Massnahmen – vor und nach Hängigkeit der Klage – örtlich zuständig ist. Nach *Absatz 4* sind im übrigen die Artikel 28c–28f ZGB sinngemäss anwendbar; dies gilt namentlich in bezug auf Verfahren, Vollstreckung und Schadenersatz (vgl. dazu im einzelnen BBl 1982 II 665 ff.).

Artikel 56 E/MSchG entspricht der in Artikel 61 E/URG vorgesehenen Regelung.

## Artikel 57 Veröffentlichung des Urteils

Gleichlautende oder ähnliche Vorschriften enthalten Artikel 70 Absatz 1 PatG, Artikel 9 Absatz 2 KG sowie Artikel 9 Absatz 2 UWG (vgl. auch Art. 62 E/URG).

## 224.2 Strafbestimmungen

Der strafrechtliche Schutz der Marken und Herkunftsangaben ist nach geltendem Recht (Art. 24 ff. MSchG) völlig unzulänglich. Die Strafandrohungen, vor allem was die Bussen betrifft, sind derart gering, dass den Strafen, die wegen Markenverletzungen ausgesprochen werden, höchstens symbolischer Wert beizumessen ist. (Die angedrohten Bussen sind seit dem Inkrafttreten des jetzigen Gesetzes unverändert geblieben.) Bei der Ausarbeitung des Kapitels über den strafrechtlichen Schutz wurde deshalb speziell darauf geachtet, dass dieser Teil des Rechtsschutzes wirksamer als nach heutigem Recht ausgestaltet wird. Zu diesem Zweck sind im Entwurf folgende Neuerungen vorgesehen:

- eine teilweise massive Verschärfung der angedrohten Strafen (Busseximum in der Regel 100 000 Fr.);
- erhöhte Strafen und die Verfolgung von Amtes wegen bei gewerbsmässiger Begehung der Delikte;
- die Einführung eines Sondertatbestandes (Art. 59, betrügerischer Markengebrauch) zur Bekämpfung der sogenannten Markenpiraterie;
- die Schaffung einer Spezialnorm für den Fall des reglementswidrigen Gebrauchs einer Garantie- oder Kollektivmarke (Art. 60).

Dagegen wurde darauf verzichtet, auch die fahrlässige Begehung der Delikte unter Strafe zu stellen; einerseits ginge eine derartige Sanktion zu weit, andererseits wären bei der Strafverfolgung Beweisschwierigkeiten zu befürchten. Im übrigen ist auch auf den Gebieten des Patentrechts und des Urheberrechts nur die vorsätzlich begangene Verletzungshandlung strafbar.

Soweit der Gesetzesentwurf keine abweichenden Vorschriften enthält, gelten die allgemeinen Bestimmungen des StGB.

## Artikel 58 Markenrechtsverletzung

Die in *Absatz 1* vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen für die einfache Form der Markenverletzung verstärken die zivilrechtlichen Ansprüche des Markeninhabers, insbesondere die Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach Artikel 52 E/MSchG. Die Straftatbestände des Artikels 58 Absatz 1 sind daher im Zusammenhang mit dem in Artikel 13 umschriebenen Inhalt des Markenrechts auszulegen.

In subjektiver Hinsicht ist wie bis anhin (Art. 25 Abs. 3 MSchG) nur die vorsätzliche Tat strafbar. In objektiver Hinsicht nennt *Buchstabe a* zunächst die Anmassung, Nachmachung und Nachahmung einer fremden Marke. Während unter Markenanmassung die körperliche Aneignung der fremden Marke zu verstehen ist (entsprechend Art. 24 Bst. b MSchG), bedeuten Nachmachung und Nachahmung die sklavisch genaue bzw. die verwechselbar ähnliche Wiedergabe der Marke (vgl. Art. 24 Bst. a MSchG). In allen Fällen ist die strafbare Handlung nicht erst vollendet mit dem Anbringen der fremden Marke auf Waren oder ihrer Verpackung, sondern strafbar ist bereits – auch im Hinblick auf den Schutz der Dienstleistungsmarke – das Anbringen auf Geschäftspapieren, Werbeträgern sowie überhaupt der Gebrauch im geschäftlichen Verkehr.

*Buchstabe b* erfasst die Handlungen, durch die unter einer angemassen, nachgemachten oder nachgeahmten Marke Waren in Verkehr gesetzt oder Dienstleistungen erbracht oder solche angeboten werden oder dafür geworben wird (vgl. auch Art. 24 Bst. c MSchG). Zwischen den unter Buchstabe b genannten und den unter Buchstabe a erwähnten Handlungen kann Realkonkurrenz bestehen.

Was die Strafandrohung betrifft, so enthält der Entwurf für die hier in Frage stehenden Delikte eine sehr erhebliche Erhöhung des Bussenmaximums, nämlich von bisher 2000 Franken (Art. 25 Abs. 1 MSchG) auf 100 000 Franken (zu den Gründen, die für eine generelle Heraufsetzung des Bussenmaximums sprechen, vgl. oben I. Abschnitt zu Ziff. 224.2). Den gleichen Höchstansatz kennen bereits heute die Artikel 23 UWG und Artikel 39 KG; vorgesehen ist er ferner in Artikel 63 Absatz 2 E/URG (gewerbsmässige Fälle von Urheberrechtsverletzungen) und in Artikel 81 des Entwurfs zu einer Änderung des PatG. Anstatt auf Busse kann auf Gefängnis bis zu einem Jahr erkannt werden. Die beiden Strafen können verbunden werden (Art. 50 Abs. 2 StGB).

Die Markenrechtsverletzung nach Absatz 1 ist ein Antragsdelikt. Antragsberechtigt ist der Verletzte, das heisst in erster Linie der Inhaber der von der Verletzungshandlung betroffenen Marke.

Nach *Absatz 2* untersteht derselben Strafandrohung und wird unter denselben Voraussetzungen wie der Täter nach Absatz 1 bestraft, wer sich weigert, die Herkunft der mit einer angemassen, nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehenen und in seinem Besitz befindlichen Gegenstände anzugeben (vgl. Art. 24 Bst. e MSchG, Art. 66 Bst. b PatG sowie Art. 63 Abs. 1 Bst. i E/URG). Diese Pflicht zur Auskunftserteilung soll dem Verletzten die Beweisführung, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung allfälliger Unterlassungsansprüche, erleichtern und besteht gegenüber dem, je nach kantonalem Recht und Art des Verfahrens, im Einzelfall zuständigen Richter.

Handelt der Täter gewerbsmässig, so ist er nach *Absatz 3* von Amtes wegen zu verfolgen, und die Strafe lautet auf Gefängnis (bis zu drei Jahren, Art. 36 StGB) und Busse bis zu 100 000 Franken. Damit soll Formen von Markenverletzung entgegengetreten werden, die sich auf lange Sicht für die betroffenen Branchen nachteilig auswirken und daher öffentliche Interessen tangieren können. Es ist hier etwa an jene keineswegs seltenen Fälle zu denken, in denen der Täter gewerbsmässig Waren vertreibt, die widerrechtlich mit einer renommierten Marke versehen sind, wobei der Erwerber weiss oder aufgrund besonderer Umstände wissen muss, dass es sich um Fälschungen handelt. Eine analoge Regelung sieht übrigens auch Artikel 63 Absatz 2 E/URG vor.

#### *Artikel 59* Betrügerischer Markengebrauch

Diese Bestimmung betrifft den qualifizierten Tatbestand der Markenverletzung: Derjenige, der die widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt bzw. in Anspruch nimmt, wird über deren tatsächliche betriebliche Herkunft bewusst irreführt. Der Vorsatz des Täters ist mithin – im Unterschied zu Artikel 58 – nicht nur auf die Verletzung des Markenrechts, sondern darüber hinaus auf die Täuschung der Allgemeinheit gerichtet. Es sind die typischen Fälle der Markenpiraterie, die durch Artikel 59 erfasst werden sollen.

In *Absatz 1* wird zwischen zwei Tatbeständen unterschieden: Den Tatbestand des *Buchstabens a* erfüllt, wer Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich mit der Marke eines anderen kennzeichnet in der Absicht, das Publikum über die wirkliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung irrezuführen. Nach *Buchstabe b* macht sich strafbar, wer mit einer fremden Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen als Originalwaren oder -dienstleistungen anbietet oder in Verkehr setzt bzw. erbringt. In der Praxis geht es zumeist um bekannte Marken, die einen gewissen Qualitätsstandard garantieren, wobei der Täter die widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen als echt, das heisst eben als Originalwaren oder -dienstleistungen ausgibt. Die beiden Tatbestände können realiter konkurrieren.

Die Handlungen nach Absatz 1 sind nur auf Antrag strafbar. Antragsberechtigt ist auch hier in erster Linie der Inhaber der rechtswidrig verwendeten Marke. Im Einzelfall kann jedoch auch der getäuschte Konsument als Verletzter auftreten und Strafantrag stellen. Die angedrohte Strafe ist Gefängnis oder Busse bis zu 100 000 Franken.

Nach *Absatz 2* wird der Täter, der gewerbsmässig handelt, von Amtes wegen verfolgt, und die Strafe ist Gefängnis bis zu fünf Jahren und Busse bis zu 100 000 Franken. Insbesondere generalpräventive Überlegungen rechtfertigen die Ausgestaltung als Officialdelikt und die verschärfte Strafandrohung. Angemessene strafrechtliche Sanktionen sind je länger desto mehr ein unentbehrliches Mittel im Kampf gegen die gewerbsmässig betriebene Markenpiraterie. Zwar werden härtere Strafen allein das Übel nicht beseitigen können, doch werden sie mithelfen, diese besondere Form der Wirtschaftskriminalität unter Kontrolle zu halten und so volkswirtschaftlich schädliche Auswirkungen, die sonst zu befürchten wären, zu vermeiden.



*Absatz 3* hat eine Übertretung zum Gegenstand und ergänzt die in Absatz 1 umschriebenen Tatbestände: Wer Waren, von denen er weiss, dass mit ihnen eine Täuschung nach Absatz 1 bezweckt wird, einführt, ausführt oder lagert, wird auf Antrag des Verletzten mit Haft oder Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

*Artikel 60* Reglementswidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke

*Absatz 1* stellt den vorsätzlichen reglementswidrigen Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke unter Strafe. Die Strafandrohung entspricht derjenigen für die einfache Markenrechtsverletzung (Art. 58 Abs. 1). Berechtigt zur Stellung des Strafantrags ist der Verletzte, in der Regel also der Markeninhaber.

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit Artikel 27 sowie Artikel 52 Absatz 3 E/MSchG zu sehen; sie ergänzt den zivilrechtlichen Schutz der Garantie- und Kollektivmarken mit einer Strafnorm. Als Täter kommt nur in Frage, wer im Prinzip zur Benützung der Marke befugt ist (andernfalls ist die Handlung als Markenrechtsverletzung nach Art. 58 zu ahnden).

Mit der gleichen Strafe bedroht wie die Handlung nach Absatz 1 ist die Weigerung, die Herkunft der reglementswidrig mit einer Garantie- oder Kollektivmarke versehenen Gegenstände anzugeben, soweit diese sich im Besitz dessen befinden, der zur Auskunftserteilung aufgefordert wird (*Abs. 2*). Der gewerbsmässig handelnde Täter wird von Amtes wegen verfolgt und mit Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken bestraft (*Abs. 4*). (Bezüglich dieser beiden Bestimmungen vgl. die Erläuterungen zu Art. 58 Abs. 2 und 3.)

*Artikel 61* Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben

Die Tatbestände nach *Absatz 1* entsprechen den in Artikel 44 Absatz 3 E/MSchG umschriebenen Verboten. Gemäss den *Buchstaben a und b* macht sich strafbar, wer vorsätzlich eine unzutreffende Herkunftsangabe oder eine mit einer solchen Angabe verwechselbare Bezeichnung gebraucht. In welchen Fällen eine geographische Herkunftsangabe als unzutreffend anzusehen ist, bestimmt sich nach den Artikeln 44 ff. E/MSchG. Nach *Buchstabe c* kann ferner strafrechtlich belangt werden, wer einen Namen, eine Adresse oder eine Marke in Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft gebraucht und auf diese Weise eine Täuschungsgefahr schafft.

Handlungen nach Absatz 1 sind nur auf Antrag des Verletzten strafbar. Als solcher gilt jeder, der zur Benützung der betreffenden Herkunftsangabe befugt ist, je nach den Umständen des Einzelfalles eventuell auch der getäuschte Konsument. Die Tat wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken geahndet.

Für gewerbsmässiges Handeln sieht *Absatz 2* – in Übereinstimmung mit den markenrechtlichen Strafbestimmungen – die Verfolgung von Amtes wegen und als Strafe Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken vor.

*Artikel 62* Widerhandlungen betreffend das Produzentenkennzeichen

Dieser Artikel umschreibt einen Übertretungstatbestand: Wer es entgegen einer diesbezüglichen Vorschrift bewusst unterlässt, auf seinen Waren das Produzentenkennzeichen anzubringen (Art. 48 E/MSchG), wird mit Busse bis zu 20 000

Franken bestraft, ebenso wer gegen andere, in den Ausführungsbestimmungen enthaltene Vorschriften über das Produzentenkennzeichen verstösst. Der Tatbestand ist natürlich auch dann erfüllt, wenn anstatt des eigenen das Zeichen eines anderen verwendet oder dieses nachgeahmt wird.

#### *Artikel 63 Aussetzung des Verfahrens*

Vorbild für diese Bestimmung ist Artikel 86 PatG. Läuft ein Strafverfahren wegen Markenrechtsverletzung und strengt der Angeschuldigte ein Zivilverfahren an, in welchem er die Nichtigkeit der Markeneintragung geltend macht, so kann der Richter das Strafverfahren aussetzen (*Abs. 1*). Ebenso kann der Richter dem Angeschuldigten eine Frist zur Einleitung eines Zivilverfahrens ansetzen, wenn der Angeschuldigte im Strafverfahren die Nichtigkeitseinrede erhebt (*Abs. 2*). Der Richter wird die Aussetzung des Verfahrens insbesondere in jenen Fällen anordnen, in denen ihm die Nichtigkeit der Markeneintragung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen zweifelhaft erscheint.

#### *Artikel 64 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben*

Eine analoge Bestimmung enthält bereits Artikel 26 UWG (vgl. auch Art. 67 E/URG).

#### *Artikel 65 Einziehung im Strafverfahren*

In bezug auf die Einziehung ist grundsätzlich Artikel 58 StGB anwendbar. Absatz 2 dieser Bestimmung schreibt vor, dass dann, wenn die Voraussetzungen für die Einziehung (Art. 58 Abs. 1) auf einzelne Teile eines Gegenstandes zutreffen, nur diese einzuziehen sind, «sofern die Trennung ohne erhebliche Beschädigung des Gegenstandes möglich ist und keinen unverhältnismässigen Aufwand erfordert.» Diese Bestimmung kann dazu führen, dass der Richter die Einziehung auf die als Träger der Marke dienenden Klebe-, Aufnäh-, Anhängetiketten und dergleichen beschränken, die damit versehenen Gegenstände jedoch freigeben muss. Dies ist unerwünscht, da zu befürchten ist, dass in einem solchen Fall freigegebene Waren erneut widerrechtlich gekennzeichnet und in Verkehr gebracht werden. Artikel 65 E/MSchG sieht deshalb ausdrücklich vor, dass der Richter ohne Rücksicht auf Artikel 58 Absatz 2 StGB anordnen kann, dass ein widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehener Gegenstand *als Ganzes* einzuziehen ist.

#### *Artikel 66 Zuständigkeit der kantonalen Behörden*

Der in dieser Bestimmung festgehaltene Grundsatz gilt schon heute auf allen Gebieten des geistigen Eigentums (vgl. auch Art. 69 Abs. 1 E/URG sowie Art. 27 Abs. 1 UWG).

### **224.3 Hilfeleistung der Zollverwaltung**

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat am 1. Dezember 1986 eine «Verordnung über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr» erlassen, die am 1. Januar 1988 in Kraft getreten ist. Die Verordnung hat zum Ziel, Waren, die widerrechtlich mit

einer fremden Marke versehen sind («nachgeahmte Waren» im Sinne der Verordnung), vom EG-Markt fernzuhalten. Es handelt sich folglich um eine zollrechtliche Abwehrmöglichkeit gegen Markenpiraterie. Das angestrebte Ziel soll dadurch erreicht werden, dass die Zollbehörden im Falle von Waren, bei denen der Verdacht einer Fälschung besteht, die Genehmigung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr für die Zeit aussetzen, die für die Prüfung der Frage erforderlich ist, ob es sich tatsächlich um «nachgeahmte Waren», das heisst um Fälschungen handelt.

Auch andernorts auf internationaler Ebene (WIPO, GATT) wird den Zollbehörden infolge des grenzüberschreitenden Charakters der Markenpiraterie eine bedeutende Rolle bei deren Bekämpfung zugewiesen. Mit den Artikeln 67–69 E/MSchG über die Hilfeleistung der Zollverwaltung soll daher im künftigen neuen Markenschutzgesetz die rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass die Zollbehörden bei vermuteten oder tatsächlichen Verletzungen von Markenrechten sowie von Rechten an Herkunftsangaben – von Amtes wegen oder auf Antrag eines Betroffenen – die notwendigen Schritte einleiten können. Entsprechende Bestimmungen enthalten übrigens auch die Artikel 70–72 E/URG in bezug auf Urheber- und verwandte Schutzrechte.

Die Hilfeleistung der Zollbehörden kann einerseits vom Inhaber der *eingetragenen* Marke, andererseits von dem zur Benützung der Herkunftsangabe Berechtigten oder einem nach Artikel 53 Buchstabe a E/MSchG klageberechtigten Berufs- oder Wirtschaftsverband in Anspruch genommen werden. Unter dem Gesichtspunkt der Artikel 67–69 ist eine Ware dann widerrechtlich mit einer Marke versehen, wenn diese ohne Zustimmung ihres Inhabers angebracht wurde; im Falle der Herkunftsangaben besteht die Widerrechtlichkeit darin, dass die Herkunftsangabe unzulässig im Sinne von Artikel 44 Absatz 3 E/MSchG ist.

Die Einzelheiten des Verfahrens werden auf Verordnungsstufe zu regeln sein.

#### *Artikel 67* Anzeige verdächtiger Sendungen

Diese Bestimmung wurde nachträglich aufgrund der Vernehmlassungsantworten in den Entwurf aufgenommen. Sie ermächtigt die Zollverwaltung, die Berechtigten gegebenenfalls von Amtes wegen auf bestimmte verdächtige Sendungen aufmerksam zu machen; diese bleiben so lange im Zollgewahrsam, als nötig ist, damit der Berechtigte einen Antrag nach Artikel 68 Absatz 1 stellen kann. Eine systematische Suche nach derartigen Sendungen durch die Zollorgane findet jedoch nicht statt. Dazu wären sie sowohl aus personellen wie auch aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage.

#### *Artikel 68* Antrag auf Hilfeleistung

*Absatz 1:* Hat der Berechtigte selbst oder aufgrund einer Anzeige nach Artikel 67 Anhaltspunkte dafür, dass die Ein- oder Ausfuhr von widerrechtlich gekennzeichneten Waren bevorsteht, so kann er bei der Zollverwaltung schriftlich die Verweigerung ihrer Freigabe beantragen.

Dem Sinn der Hilfeleistung durch die Zollverwaltung, nämlich in einem möglichst einfachen und raschen Verfahren dem Antragsteller die nötige Zeit zu

verschaffen, um beim Zivilrichter vorsorgliche Massnahmen zu erwirken, stünde ein allfälliges Beschwerdeverfahren entgegen, denn durch eine Beschwerde könnten rechtzeitige Vorkehrungen der Zollverwaltung vereitelt werden. Die Beschwerde ist daher nach *Absatz 3* ausgeschlossen.

#### *Artikel 69* Zurückbehalten von Waren

*Absatz 1* umschreibt die Mitteilungspflicht, die der Zollverwaltung im Anschluss an einen nach Artikel 68 gestellten Antrag obliegt. *Absatz 2* bestimmt, dass die betreffenden Waren während höchstens zehn Arbeitstagen zurückbehalten werden können, um dem Antragsteller das Erwirken vorsorglicher Massnahmen zu ermöglichen (eine analoge Frist sieht auch die erwähnte EG-Verordnung gegen die Einfuhr nachgeahmter Waren vor). *Absatz 3* regelt die allfällige Schadenersatzpflicht des Antragstellers.

## **225 Schlussbestimmungen**

### **225.1 Änderung von Bundesrecht**

#### *Artikel 72* Änderung bisherigen Rechts

1. *Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle* (SR 232.12)

(Abs. 17<sup>bis</sup>)

2. *Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente* (SR 232.14)

(Art. 59c, 87 Abs. 5, 88 Abs. 2, 89 Abs. 3, 90 Abs. 4, 91–94, 106, 106a Abs. 1)

3. *Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975* (SR 232.16)

(Art. 25)

Die vorgenannten Gesetze sind anzupassen wegen der Rekurskommission, die im Zuge der Totalrevision des Markenschutzgesetzes für die verschiedenen Materien des geistigen Eigentums geschaffen wird (vgl. Ziff. 222.33 hier vor). Ebenso wie für das Gebiet des Markenschutzes und die Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister über die Eintragung von Firmen und Namen von Vereinen und Stiftungen (Art. 33 E/MSchG), handelt es sich auch für die Bereiche der gewerblichen Muster und Modelle und des Sortenschutzes um eine völlig neue Beschwerdeinstanz zwischen Bundesverwaltung und Bundesgericht. Teilweise anders verhält es sich dagegen bei den Erfindungspatenten: Hier bestehen bereits heute unabhängige Beschwerdekammern des BAGE; diese entscheiden endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen der Prüfungsstellen und der Einspruchsabteilungen des Amtes im Rahmen der amtlichen Vorprüfung von Patentgesuchen. Die amtliche Vorprüfung beschränkt sich heute auf die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik (Art. 87 ff. PatG). An die Stelle der Beschwerdekammern wird künftig die Rekurskommission für geistiges Eigentum treten. Diese Rekurskommission wird

zudem, über das geltende Recht hinausgehend, generell Beschwerden gegen Verfügungen des BAGE in Patentsachen beurteilen; sie wird also nicht bloss Verfügungen überprüfen, die im Rahmen der amtlichen Vorprüfung ergehen. Die Beschwerdeentscheide der Rekurskommission unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, sofern diese nicht nach geltendem Recht unzulässig ist (Art. 100 Bst. i OG; Art. 106 Abs. 2 PatG gemäss E/MSchG). (In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat in seinem Entwurf zu einer Änderung des PatG die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung beantragt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kompetenzen der Beschwerdekammern mit dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung dahinfallen, denn die vor dem Inkrafttreten eingereichten, unter Art. 87 PatG fallenden Patentgesuche bleiben weiterhin der Vorprüfung unterstellt; vgl. dazu BBl 1989 III 261, Ziff. 228.)

Es wird ferner daran erinnert, dass Artikel 52 Absatz 3 E/URG sowie Artikel 17 des Entwurfs vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von integrierten Schaltungen (BBl 1989 III 639) ebenfalls die Möglichkeit vorsehen, Verfügungen des BAGE mit Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum anzufechten.

#### *4. Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (SR 941.31)*

##### *Titel*

Die Gelegenheit der Revision wird benützt, um den inoffiziell schon bestehenden Kurztitel, zusammen mit der Abkürzung, einzuführen.

##### *Artikel 10*

Die Reihenfolge der Absätze wird geändert, da der neue Absatz grundlegender ist als der heutige Absatz 1.

*Absatz 1:* Der Wegfall des Satzes «Sie (die Verantwortlichkeitsmarke) muss als Fabrik- und Handelsmarke beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegt sein» bewirkt, dass die Verantwortlichkeitsmarken nur noch bei *einer* Behörde, nämlich beim Zentralamt für Edelmetallkontrolle, hinterlegt und registriert werden. Der neue Text enthält eine Art Begriffsbestimmung der Verantwortlichkeitsmarke, die als eine einfachere Marke «sui generis» deutlich von der Marke im Sinne des MSchG abgehoben wird. Neu ist die Bestimmung, die Verantwortlichkeitsmarke dürfe nicht zu Verwechslungen mit schon registrierten Verantwortlichkeitsmarken Anlass geben. Das Zentralamt hat dies zu prüfen, denn es kann nur eine Verantwortlichkeitsmarke, welche diese «gesetzliche Voraussetzung» erfüllt, ins Register eintragen (Art. 12 Abs. 1 EMKG).

##### *Artikel 12*

Der Schutz der eingetragenen Verantwortlichkeitsmarke soll 20 Jahre dauern (*Abs. 1<sup>bis</sup>*), also doppelt so lang wie nach Artikel 10 E/MSchG und gleich lang wie nach dem geltenden MSchG (Art. 8). Die Eintragung kann um jeweils 20 Jahre verlängert werden. Verantwortlichkeitsmarken, deren Eintragung nicht verlängert wird, sind im Register von Amtes wegen zu streichen (*rev. Abs. 2*).

## Artikel 22 Absatz 1 und 22a

Den Organen der Edelmetallkontrolle werden bei der Ein- und Ausfuhr praktisch alle Waren der Edelmetall- und Uhrenbranche zur formellen und materiellen Kontrolle unterbreitet; sie werden dank dem neuen *Artikel 22a* in der Lage sein, das Inverkehrbringen von Waren mit falschen Verantwortlichkeitsmarken oder Herkunftangaben oder nachgeahmten Modellen in vielen Fällen zu verhindern. Dieser neue Artikel ermächtigt und verpflichtet das Zentralamt, festgestellte oder mutmassliche Verstösse gegen Strafbestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums, die meist als Antragsdelikte ausgestaltet sind, den Geschädigten zu melden und die Sendung vorläufig festzuhalten. Solche Massnahmen sind auch zulässig bei Sendungen, die im direkten Transit durch die Schweiz geführt werden, da die Edelmetallkontrolle aufgrund des geänderten *Artikels 22 Absatz 1* die Kompetenz erhält, auch Transitsendungen zu kontrollieren.

## Artikel 47

Nach dem geltenden Artikel 47 macht sich unter anderem strafbar, wer Edelmetallwaren *ohne* Verantwortlichkeitsmarke (und andere vorgeschriebene Angaben) in den Verkehr bringt. Neu wird auch die *Nachahmung* oder Verwendung der Verantwortlichkeitsmarke *eines anderen* unter Strafe gestellt. Insofern entspricht diese Bestimmung den Artikeln 58/59 E/MSchG (Markenrechtsverletzung und betrügerischer Markengebrauch). Der strafrechtliche Schutz wird in dieser Bestimmung auch auf die Schmelzer- und Prüferzeichen (Art. 31 EMKG, Art. 30 VV zum EMKG) ausgedehnt.

Die Strafandrohung wird verschärft, ist doch bei vorsätzlichem Handeln neu auch Gefängnis angedroht.

In der Vernehmlassung wurden von verschiedenen Seiten die niedrigen Bussenbeträge kritisiert; deshalb wird auf die in den geltenden Strafbestimmungen aufgeführten, verhältnismässig niedrigen Bussenminima und -maxima verzichtet, so dass gemäss Artikel 48 Ziffer 1 StGB der Höchstbetrag der Busse überall 40 000 Franken beträgt.

## Artikel 44–46 und 48–50

Da in Artikel 47 der Bussenbetrag gestrichen wurde, ist diese Änderung auch in allen anderen Strafbestimmungen vorzunehmen.

5. Infolge der Erweiterung des Markenbegriffs wird die Bezeichnung «Fabrik- und Handelsmarken» in allen Bundeserlassen, in denen sie vorkommt (vgl. z. B. Art. 1 und 2 WSchG), durch den Ausdruck «Marken» ersetzt.

## 225.2 Übergangsrecht

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass auch derjenige sich auf Artikel 14 E/MSchG (Weiterbenützungsrecht zugunsten vorbenützter Marken) zu berufen vermag, dessen Marke *vor* Inkrafttreten des Gesetzes in Gebrauch genommen wurde, und zwar gleichgültig, ob die Marke nachträglich hinterlegt wird oder nicht und ob gegebenenfalls die Hinterlegung vor oder nach Inkrafttreten des

Gesetzes erfolgt; allein massgebend ist, dass der Gebrauch aufgenommen wurde, bevor der besser Berechtigte seine eigene Marke hinterlegt hat (insofern ist Art. 14 E/MSchG auch in den Fällen der Art. 73 Abs. 2 Bst. a und Art. 75 anwendbar, in denen es letztlich auf den Erstgebrauch ankommt).

#### *Artikel 73* Hinterlegte oder eingetragene Marken

In *Absatz 1* ist das Prinzip festgehalten: Beim Inkrafttreten des Gesetzes hinterlegte oder eingetragene Marken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht.

*Absatz 2* sieht nur einige wenige, sachlich begründete Ausnahmen von diesem Grundsatz vor. Nach *Buchstabe a* beurteilt sich die Frage, wem das Markenrecht zusteht, nach altem Recht; massgebend ist demnach, wer die Marke zuerst gebraucht hat. *Buchstabe b* bestimmt, dass die Gründe für die Zurückweisung von Eintragungsgesuchen, die beim Inkrafttreten des Gesetzes hängig sind, sich nach altem Recht richten; davon ausgenommen sind die absoluten Ausschlussgründe (Art. 2 und Art. 31 Abs. 1 Bst. c E/MSchG), da sich die Gründe für die Nichtigkeit der Markeneintragung vom Inkrafttreten an ebenfalls nach neuem Recht richten (praktisch kommt dieser Ausnahme keine allzu grosse Bedeutung zu, da die absoluten Ausschlussgründe nach altem wie nach neuem Recht im wesentlichen die gleichen sind). *Buchstabe c* legt fest, dass die Gültigkeit der Eintragung mit dem Ablauf der nach altem Recht geltenden Frist (20 Jahre, Art. 8 Abs. 1 MSchG) endet; bis dahin kann sie indessen jederzeit um zehn Jahre verlängert werden (vgl. Art. 10 Abs. 2 E/MSchG). *Buchstabe d* schreibt vor, dass die *erste* Verlängerung der Eintragung von Kollektivmarken den gleichen Formvorschriften unterliegt wie eine Hinterlegung, das heisst es ist ein vom BAGE zu genehmigendes Markenreglement einzureichen (Art. 24/25 E/MSchG); andererseits kann die Eintragung bis zum Zeitpunkt der ersten Verlängerung nicht deswegen für nichtig erklärt werden, weil sie den erwähnten Vorschriften nicht entspricht.

#### *Artikel 74* Bisher nicht eintragbare Marken

Diese Bestimmung betrifft Eintragungsgesuche für Marken, die nach altem, nicht aber nach neuem Recht von der Eintragung ausgeschlossen sind (Dienstleistungsmarken, Formmarken). Sind beim Inkrafttreten des Gesetzes solche Gesuche hängig, das heisst werden schon vor diesem Zeitpunkt entsprechende Marken hinterlegt, so gilt der Tag des Inkrafttretens als Hinterlegungsdatum.

#### *Artikel 75* Gebrauchspriorität

Diese Bestimmung mildert eventuelle Härten, die sich aus dem Übergang von der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität ergeben: Wer eine Marke vor Inkrafttreten des Gesetzes zuerst gebraucht hat und diese Marke innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten hinterlegt, kann die Gebrauchspriorität beanspruchen. Bei der Hinterlegung ist – im Hinblick auf die spätere Veröffentlichung der Eintragung – der Zeitpunkt der Gebrauchsaufnahme anzugeben; auf diese Weise ist es den Inhabern konkurrierender Marken möglich, die Prioritätsfrage zu beurteilen. Artikel 75 E/MSchG ist auch auf Dienstleistungsmarken anwendbar.

Nach Artikel 1 Ziffer 1 und Artikel 2 MSchG geniessen markenmässig gebrauchte schweizerische Geschäftsfirmen kraft ihrer Eintragung im Handelsregister im gleichen Umfang und unter den gleichen Voraussetzungen Schutz wie im Markenregister eingetragene Marken. Der vorliegende Entwurf sieht kein derartiges Sonderstatut für Geschäftsfirmen mehr vor; beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes fällt demnach der entsprechende Schutz dahin. Der Markeninhaber kann sich jedoch auf die Gebrauchspriorität nach Artikel 75 E/MSchG berufen, falls er die Marke innerhalb der zweijährigen Übergangsfrist hinterlegt.

### **3        Auswirkungen**

#### **31        Auf den Bund**

#### **311      Auswirkungen auf den Personalbestand**

Der Gesetzesentwurf bringt für die Bundesverwaltung zusätzliche Arbeit mit sich. Diese Mehrarbeit ist auf die Einführung neuer Markentypen, insbesondere der Dienstleistungsmarke, zurückzuführen. Aufgrund der im Ausland gemachten Erfahrungen ist mit einer Zunahme der Neuhinterlegungen um etwa 30 Prozent zu rechnen. Dieser Zuwachs wird sich auf die eigentliche Markenprüfung, die Veröffentlichungen, die Registerführung und die Nachforschungen auswirken. Um diese Entwicklung zu meistern, müssten etwa zehn neue Stellen geschaffen werden. Man wird jedoch im Rahmen der Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung, die derzeit im Gange ist und bei welcher der vorliegende Entwurf soweit wie möglich berücksichtigt wird, sechs dieser zehn Stellen einsparen können. Es werden demnach vier neue Stellen zu schaffen sein.

Hinsichtlich der neu einzusetzenden, verwaltungsunabhängigen *Rekurskommission für geistiges Eigentum* (Art. 33/34) können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Der Personalbedarf hängt in hohem Masse von der auf Verordnungsstufe zu regelnden Organisation ab, und diese wiederum von dem zu erwartenden Geschäftsanfall. Es ist damit zu rechnen, dass die Rekurskommission mit sieben, evtl. neun nebenamtlichen Richtern auskommen wird. Dazu gehört weiter das (vollamtliche) Sekretariatspersonal, bestehend aus einem Gerichtsschreiber und ein bis zwei Personen als Kanzleipersonal.

#### **312      Finanzielle Auswirkungen**

Die Kosten dieser vier neuen Stellen werden sich auf etwa 360 000 Franken jährlich belaufen. Für die Bundesfinanzen ergeben sich jedoch daraus keine negativen Folgen, da der Verwaltungsaufwand der Markenabteilung, im Gegensatz zur heutigen Regelung, durch die Gebühren voll gedeckt wird (Art. 40 Abs. 2 E/MSchG).

Was die *Rekurskommission für geistiges Eigentum* betrifft, so hängen deren Personalkosten naturgemäss von der zu erwartenden Zahl von Beschwerdefällen ab. Diese Zahl ist jedoch nur schwer vorhersehbar. Geht man von einem Minimum von jährlich 20 Neueingängen aus und nimmt man an, dass die Erledigung eines Beschwerdefalles im Durchschnitt schätzungsweise 3000 Franken



kosten wird, so würden die Personalkosten – vor allem bestehend aus den Entschädigungen an die Richter – insgesamt etwa 60 000 Franken betragen. Dazu kommen noch die Kosten für den personellen Ausbau des Sekretariates der neuen Beschwerdeinstanz, die sich auf ungefähr 280 000 Franken belaufen, sowie die Sachkosten.

Die Einführung des neuen Markenrechts verursacht demnach Kosten von jährlich schätzungsweise 700 000 Franken.

## **32 Auf die Kantone und Gemeinden**

Der Entwurf hat für die Kantone und Gemeinden keine neuen Auswirkungen zur Folge.

## **4 Legislaturplanung**

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Legislaturplanung 1987–1991 angekündigt (BBl 1988 I 395, Anhang 2).

## **5 Verhältnis zum europäischen Recht und zur internationalen Rechtsentwicklung**

### **51 Verhältnis zur Entwicklung weltweit**

### **511 Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)**

Das Madrider Markenabkommen (MMA), dem die Schweiz zusammen mit 28 anderen Staaten angehört, sieht die Eintragung von Marken (Fabrik- und Handelsmarken sowie Dienstleistungsmarken) beim Internationalen Büro der WIPO in Genf vor. Das MMA bietet dem Markeninhaber die Vorteile einer einzigen Hinterlegung anstelle einer Vielzahl von Hinterlegungen in den einzelnen Vertragsstaaten. Materielles Markenrecht im eigentlichen Sinne enthält das Abkommen nicht. Schon aus diesem Grund bestehen keine Probleme bezüglich der Vereinbarkeit mit dem vorliegenden Entwurf. Die innerstaatliche Anwendung des MMA ist übrigens in den Artikeln 41–43 E/MSchG geregelt (vgl. Ziff. 222.4).

Im Juni 1989 ist anlässlich einer diplomatischen Konferenz ein Protokoll zum MMA angenommen worden, das neben anderen Staaten auch die Schweiz unterzeichnet hat. Dieses Protokoll sieht gegenüber dem geltenden Abkommen eine Reihe von Neuerungen vor, die den Beitritt weiterer Staaten zur Madrider Union erleichtern und eine rechtliche Verbindung zwischen der internationalen Eintragung und der künftigen Gemeinschaftsmarke schaffen sollen. Auch zwischen MMA-Protokoll und Gesetzesentwurf gibt es keinerlei Unvereinbarkeiten.

Im weiteren hat Ende November 1989 ein Expertenausschuss der WIPO mit den Beratungen über ein Abkommen zur Harmonisierung der nationalen Gesetzgebungen auf dem Gebiet der Marken begonnen. Es ist heute noch zu früh,

etwas über die Erfolgsaussichten dieses Vorhabens auszusagen. Anzeichen für grundlegende Unterschiede zwischen einem allfälligen späteren Harmonisierungsabkommen und dem Entwurf sind bis jetzt nicht ersichtlich.

Schliesslich beschäftigt sich seit längerem ein Expertenausschuss der WIPO mit den Arbeiten zu einer «Loi type» über den Schutz gegen Fälschungen und Piraterie. Dieses Mustergesetz sieht unter anderem Abwehr- und Präventivmassnahmen vor, darunter solche, die ein rasches und wirksames Eingreifen der Zollbehörden an der Grenze ermöglichen. Den diesbezüglichen Anliegen wird durch das Kapitel über die Hilfeleistung der Zollbehörden (Art. 67–69 E/MSchG) voll entsprochen (vgl. Ziff. 224.3).

## **512 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT)**

Der Markenschutz und der Schutz von geographischen Herkunftsangaben als Teil des geistigen Eigentums sind auch Gegenstand der sogenannten Uruguay-Runde des GATT. Eine Reihe von Industriestaaten, darunter auch die Schweiz, haben in diesem Rahmen bereits substantielle Vorschläge gemacht, die auf eine Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums im internationalen Handelsverkehr hinzielen. Was die Bekämpfung des Handels mit gefälschten Waren betrifft, so stehen sowohl innerstaatliche als auch Massnahmen an den Landesgrenzen zur Diskussion; bei den letztgenannten wird der Akzent auf den Kampf gegen die Markenpiraterie gelegt.

Der Ausgang der GATT-Verhandlungen ist noch offen. Irgendwelche Unvereinbarkeiten zwischen den Zielsetzungen der GATT-Verhandlungen und dem vorliegenden Gesetzesentwurf bestehen nicht.

## **52 Verhältnis zur Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

Das im Entstehen begriffene Markenrechtssystem der EG beruht zur Hauptsache auf den beiden folgenden Rechtsgrundlagen:

1. *Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG)*: Diese Richtlinie wurde erlassen in der Erwägung, dass zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarktes eine Angleichung der markenrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich ist. Man hielt es jedoch für ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken. Zu den Punkten, die Gegenstand der Richtlinie sind, gehören insbesondere folgende: Markenformen, Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe (absolute und solche bei Kollisionen mit älteren Rechten), Rechte aus der Marke, Beschränkung der Wirkungen der Marke, Erschöpfung des Rechts aus der Marke, Lizenz, Benützung der Marke, Verfallsgründe. Die EG-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, in diesen Punkten ihre nationalen Markenrechte bis Ende 1991 im Sinne der Richtlinie einander anzugleichen. Der EG-Rat kann diese Frist bis spätestens zum 31. Dezember 1992 verlängern.

2. *Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke*: Mit diesem Erlass wird eine einheitliche, auf dem ganzen Gebiet der EG wirksame Gemeinschaftsmarke geschaffen. Die Verordnung enthält ein umfassendes Regelwerk über das materielle Markenrecht, die Anmeldung, das Eintragungsverfahren, die Verlängerung der Eintragung, Verzicht, Verfall und Nichtigkeit usw. Indessen ist die Verordnung bis heute noch nicht verabschiedet worden. Vielmehr existiert sie gegenwärtig erst in der Form eines Vorschlags. Bei der letzten publik gewordenen Fassung handelt es sich um einen vom Ratssekretariat erstellten sogenannten «Konsolidierten Text» vom 11. Mai 1988 (EG-Dokument 5865/88, abgedruckt in GRUR Int., 1989, S. 388 ff.). Seither sind am Verordnungsvorschlag noch weitere Änderungen vorgenommen worden, doch betreffen diese nicht die materiellrechtlichen Bestimmungen. Weiterhin nicht entschieden sind die politischen heiklen Fragen des Sitzes des Markenamtes sowie der Verfahrenssprachen.

Zwischen der Richtlinie zur Harmonisierung der nationalen Markenrechte und dem Verordnungsvorschlag zur Gemeinschaftsmarke einerseits und dem vorliegenden Gesetzesentwurf andererseits besteht, jedenfalls in den Grundzügen, weitgehende Übereinstimmung. Dort, wo die Regelungen voneinander abweichen, kann weder in rechtlicher noch in wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht von Unvereinbarkeiten die Rede sein.

In folgenden Punkten sieht der Entwurf Regelungen vor, die über den EG-Verordnungsvorschlag hinausgehen:

- Anerkennung der Garantiemarke als Markentyp *sui generis* (neben der Kollektivmarke; vgl. Ziff. 222.2, Art. 22);
- Verzicht auf Einschränkungen bezüglich der Berechtigung zur Markenhinterlegung (vgl. Ziff. 222.31, Art. 29).

Bei folgenden grundsätzlichen Fragen enthält der Entwurf Regelungen, die nicht mit dem EG-Verordnungsvorschlag konform sind:

- Verzicht auf die Einführung des Widerspruchsverfahrens: Die Gründe für diesen Verzicht sind in Ziffer 124.1 näher erläutert. Eine Benachteiligung der Inhaber schweizerischer Marken im Vergleich zu den Inhabern von Gemeinschaftsmarken ist darin nicht zu erblicken. Jenen steht, wie bereits nach geltendem Recht, jederzeit der ordentliche Rechtsweg offen, um allenfalls die Löschung kollidierender jüngerer Marken zu erwirken. Eine Rechtsangleichung drängt sich in diesem Punkt nicht auf. Nach der EG-Harmonisierungsrichtlinie steht es übrigens den Mitgliedstaaten frei zu bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren – z. B. in Form eines Widerspruchs – oder im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfahren geltend zu machen sind.
- Verzicht auf die Eintragung von Markenlizenzen (vgl. dazu Ziff. 222.16, Art. 18): Eine besondere Bedeutung kommt auch diesem Unterschied nicht zu. Insbesondere werden Gültigkeit und Inhalt von Lizenzverträgen durch die Frage der Eintragbarkeit nicht berührt. Ausserdem stellt die Harmonisierungsrichtlinie (Art. 8) auch in diesem Punkt keine Verpflichtung auf; die Mitgliedstaaten sind nicht gehalten, die Eintragung von Lizenzen vorzusehen.

- Verzicht auf eine besondere Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechts (vgl. dazu die Erläuterungen unter Ziff. 124.3): Artikel 11 Absatz 1 des Verordnungsvorschlages zur Gemeinschaftsmarke lautet wie folgt:

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung *in der Gemeinschaft* in den Verkehr gebracht worden sind.

Eine analoge Regelung sieht Artikel 7 der EG-Harmonisierungsrichtlinie vor. (Abs. 2 beider Vorschriften enthält einen Vorbehalt für den Fall, dass berechtigte Gründe wie z. B. die Veränderung oder Verschlechterung des Zustandes der Waren es rechtfertigen, dass der Markeninhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.)

Vergleicht man diese Regelung mit dem vorliegenden Entwurf und der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Problem, so stellt man folgendes fest: Zwar fehlt im Entwurf eine ausdrückliche Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechts; führt jedoch das Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herrschaft des neuen Gesetzes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz beschränkten Erschöpfung aus, so wird der Inhaber einer schweizerischen Marke auch weiterhin anderen deren Gebrauch für Waren verbieten können, die – mit oder ohne seine Zustimmung – *ausserhalb der Schweiz* in Verkehr gesetzt wurden. Dieser Abwehranspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr von der Existenz einer Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhängig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind; vgl. Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a E/MSchG). Geht man somit von der Prämisse einer Weiterführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus, so entspricht die Rechtssituation, die der Entwurf für das Gebiet der Schweiz schafft, den obenerwähnten EG-Normen in bezug auf das Gebiet der Gemeinschaft.

Die Frage der regionalen Erschöpfung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wird auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im Rahmen der Verhandlungen zu regeln sein, die gegenwärtig zwischen der EG und den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) im Hinblick auf die Errichtung des EWR im Gange sind. Artikel 21 E/MSchG, der einen Vorbehalt zugunsten der völkerrechtlichen Verträge enthält, bietet sich als geeignete rechtliche Grundlage für eine solche Entwicklung an, ohne dass man sich im voraus auf eine endgültige Lösung des Problems festzulegen braucht.

## 6 Rechtliche Grundlagen

### 61 Verfassungsmässigkeit

Der Entwurf stützt sich ebenso wie das geltende Gesetz auf die Artikel 64 und 64<sup>bis</sup> der Bundesverfassung. Hinsichtlich derjenigen prozessualen Bestimmun-

gen, welche die kantonale Rechtssetzungskompetenz im Bereich des Prozessrechts tangieren, wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum E/URG (BBl 1989 III 609 f.) verwiesen; die dort angestellten Erwägungen gelten sinngemäss auch für den vorliegenden Entwurf, zumal die Regelungen beider Entwürfe in den betreffenden Punkten übereinstimmen.

Die neue *Rekurskommission für geistiges Eigentum* (Art. 33/34) ist mit der Bundesverfassung vereinbar. Es wird hierzu auf die Erläuterungen in der Botschaft vom 29. Mai 1985 betreffend die Änderung des OG (BBl 1985 II 814, Ziff. 225.1) verwiesen.

## 62 Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen

Die Artikel 37 Absatz 3, 47 und 48 des Entwurfs enthalten Rechtssetzungsdelegationen an den Bundesrat, die über die allgemeine Kompetenz zum Erlass von vollziehendem Verordnungsrecht hinausgehen.

Artikel 37 Absatz 3 E/MSchG: Grundsätzlich dürfen Aussenstehende nur in das Aktenheft *eingetragener* Marken Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 2). Es gibt nun aber Fälle – etwa im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit –, in denen Dritte schon vor der Eintragung ein Interesse an Akteneinsicht geltend machen können. Die Regelung dieser Fälle erfordert ein sorgfältiges Abwägen der Belange sowohl des Hinterlegers als auch des Dritten; dies bedingt ins einzelne gehende Bestimmungen, die am besten auf Verordnungsstufe erlassen werden.

Artikel 47 E/MSchG ermächtigt den Bundesrat, falls nötig die Voraussetzungen näher zu umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf. Eine entsprechende Delegationsnorm enthält bereits das geltende Recht (Art. 18<sup>bis</sup> MSchG). Die Bestimmung erlaubt es, mit der erforderlichen Promptheit zu reagieren, wenn sich – allgemein oder in einem einzelnen Wirtschaftszweig – das Bedürfnis nach Reglementierung des Gebrauchs einer schweizerischen Herkunftsangabe zeigt. Es wird im übrigen auf die Erläuterungen zu Artikel 47 verwiesen.

Artikel 48 E/MSchG räumt dem Bundesrat die Befugnis ein, für Waren bestimmter Wirtschaftsbranchen das Anbringen eines Produzentenkennzeichens vorzuschreiben. Damit wird in allgemeiner Form die Regelung übernommen, wie sie derzeit schon für die Uhren gilt (Art. 3 Abs. 5 zweiter Satz des Bundesbeschlusses sowie Art. 25 Abs. 1 der Verordnung über die offizielle Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie; diese Erlasse treten Ende 1991 ausser Kraft). Sinn und Zweck der Vorschrift sind in den Bemerkungen zu Artikel 48 näher erläutert.

**Bundesgesetz**  
**über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben**  
**(Markenschutzgesetz, MSchG)**

*Entwurf*

vom

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,*  
gestützt auf die Artikel 64 und 64<sup>bis</sup> der Bundesverfassung,  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990<sup>1)</sup>,  
*beschliesst:*

**1. Titel: Marken**

**1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen**

**1. Abschnitt: Schutz der Marken**

**Art. 1** Begriff und Grundsatz

<sup>1</sup> Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

<sup>2</sup> Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter sich oder mit Farben sein.

<sup>3</sup> Eingetragene Marken sind nach diesem Gesetz geschützt.

**Art. 2** Absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

- a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
- b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch bedingt sind;
- c. irreführende Zeichen;
- d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

**Art. 3** Relative Ausschlussgründe

<sup>1</sup> Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:

<sup>1)</sup> BBl 1991 I 1

- a. mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- b. mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- c. einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

<sup>2</sup> Als ältere Marken gelten:

- a. hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6–8) geniessen;
- b. Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883<sup>1)</sup> zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Schweiz notorisch bekannt sind.

<sup>3</sup> Auf diese Ausschlussgründe kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

## **2. Abschnitt: Eintragung durch Nutzungsberechtigte**

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Agenten, Vertreter und andere zum Gebrauch Ermächtigte dürfen die Marke nur mit Zustimmung des Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen lassen.

<sup>2</sup> Fällt die Zustimmung weg, so wird die Marke auf den Berechtigten übertragen oder die Eintragung gelöscht.

## **3. Abschnitt: Entstehung des Markenrechts; Priorität**

### **Art. 5** Entstehung des Markenrechts

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register.

### **Art. 6** Hinterlegungspriorität

Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

### **Art. 7** Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

<sup>1</sup> Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883<sup>1)</sup> zum Schutz des gewerblichen Eigentums

<sup>1)</sup> SR 0.232.01/04

oder mit Wirkung für einen solchen Staat vorschriftsgemäss hinterlegt worden, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen, sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung erfolgt.

<sup>2</sup> Die Ersthinterlegung in einem Staat, welcher der Schweiz Gegenrecht hält, hat die gleiche Wirkung wie die Ersthinterlegung in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft.

#### **Art. 8** Ausstellungspriorität

Wer eine mit einer Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 1928<sup>1)</sup> über die internationalen Ausstellungen in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft vorstellt, kann für die Hinterlegung das Datum des Eröffnungstages der Ausstellung beanspruchen, sofern er die Marke innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt hinterlegt.

#### **Art. 9** Prioritätserklärung

<sup>1</sup> Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat bei der Hinterlegung eine Prioritätserklärung abzugeben und einen Prioritätsbeleg einzureichen.

<sup>2</sup> Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.

<sup>3</sup> Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.

### **4. Abschnitt: Bestand des Markenrechts**

#### **Art. 10** Gültigkeitsdauer und Verlängerung der Eintragung

<sup>1</sup> Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig.

<sup>2</sup> Die Eintragung wird jeweils um zehn Jahre verlängert, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt und die Verlängerungsgebühr und gegebenenfalls die Klassegebühr (Art. 29 Abs. 3) bezahlt sind.

<sup>3</sup> Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer beim Bundesamt für geistiges Eigentum (Bundesamt) eingereicht werden.

<sup>4</sup> Bei Zahlung eines Zuschlags kann die Verlängerung noch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Gültigkeitsdauer beantragt werden.

<sup>1)</sup> SR 0.945.11



### **Art. 11 Gebrauch der Marke**

- <sup>1</sup> Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
- <sup>2</sup> Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für den Export.
- <sup>3</sup> Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst.

### **Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs**

- <sup>1</sup> Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung nicht gebraucht (Art. 11), so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
- <sup>2</sup> Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung vom Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs an wieder auf, sofern vor diesem Zeitpunkt niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat.
- <sup>3</sup> Wer den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.

## **5. Abschnitt: Inhalt des Markenrechts**

### **Art. 13 Im allgemeinen**

- <sup>1</sup> Die Eintragung der Marke gibt ihrem Inhaber das ausschliessliche Recht, sie zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
- <sup>2</sup> Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
  - a. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
  - b. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
  - c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
  - d. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen;
  - e. das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

#### **Art. 14** Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen

<sup>1</sup> Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

<sup>2</sup> Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

#### **Art. 15** Berühmte Marke

<sup>1</sup> Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.

<sup>2</sup> Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt.

#### **Art. 16** Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken

Ist in einem Wörterbuch, in einem anderen Nachschlagewerk oder in einem ähnlichen Werk eine eingetragene Marke ohne einen Hinweis auf ihre Eintragung wiedergegeben, so kann der Markeninhaber vom Verleger, Herausgeber oder Verteiler des Werkes verlangen, spätestens bei einem Neudruck einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen.

### **6. Abschnitt: Übertragung und Lizenz**

#### **Art. 17** Übertragung

<sup>1</sup> Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen.

<sup>2</sup> Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.

<sup>3</sup> Klagen nach diesem Gesetz können bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden.

<sup>4</sup> Ohne gegenseitige Vereinbarung werden mit der Übertragung eines Unternehmens auch seine Marken übertragen.

#### **Art. 18** Lizenz

Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen.

## **7. Abschnitt: Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung**

### **Art. 19**

<sup>1</sup> Die Marke kann Gegenstand von dinglichen Rechten und von Zwangsvollstreckungsmassnahmen sein.

<sup>2</sup> Die Errichtung oder Übertragung eines dinglichen Rechts ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.

## **8. Abschnitt: Vertretung**

### **Art. 20**

<sup>1</sup> Wer in der Schweiz keinen Sitz oder Wohnsitz hat, muss einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen, der ihn in Verfahren nach diesem Gesetz vor den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vertritt.

<sup>2</sup> Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufsmässige Prozessvertretung.

## **9. Abschnitt: Völkerrechtliche Verträge**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.

<sup>2</sup> Gewähren für die Schweiz verbindliche völkerrechtliche Verträge weitergehende Rechte als dieses Gesetz, so gelten diese auch für schweizerische Staatsangehörige.

## **2. Kapitel: Garantiemarke und Kollektivmarke**

### **Art. 22** Garantiemarke

<sup>1</sup> Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.

<sup>2</sup> Sie darf nicht für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder eines von ihm wirtschaftlich beherrschten Unternehmens gebraucht werden.

<sup>3</sup> Die Garantiemarke darf von jedermann gebraucht werden, der die Voraussetzungen für ihren Gebrauch erfüllt.

### **Art. 23 Kollektivmarke**

Die Kollektivmarke ist ein Zeichen einer Vereinigung von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder der Vereinigung von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

### **Art. 24 Markenreglement**

<sup>1</sup> Der Hinterleger einer Garantie- oder Kollektivmarke muss dem Bundesamt ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen.

<sup>2</sup> Das Reglement der Garantiemarke nennt die gemeinsamen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll; weiter muss es eine wirksame Kontrolle über den Gebrauch der Marke und angemessene Sanktionen vorsehen.

<sup>3</sup> Das Reglement der Kollektivmarke bezeichnet den Kreis der Unternehmen, die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind.

<sup>4</sup> Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

### **Art. 25 Genehmigung des Reglements**

Das Reglement sowie Änderungen des Reglements müssen vom Bundesamt genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn:

- a. die Voraussetzungen nach Artikel 24 Absätze 2 und 3 erfüllt sind;
- b. das Reglement oder die Änderung nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt; und
- c. das Reglement oder die Änderung nicht in offenkundiger Weise geltendes Recht verletzt.

### **Art. 26 Rechtswidriges Reglement**

Erfüllt das Reglement die Voraussetzungen nach Artikel 24 nicht oder nicht mehr und schafft der Markeninhaber nicht innerhalb einer vom Richter anzusetzenden Frist Abhilfe, so ist die Eintragung der Marke nach Ablauf dieser Frist nichtig.

### **Art. 27 Reglementswidriger Gebrauch**

Duldet der Markeninhaber einen Gebrauch der Garantie- oder Kollektivmarke, der wesentliche Bestimmungen des Reglements verletzt, so ist die Eintragung der Marke nichtig.

### **Art. 28 Übertragung**

Die Übertragung der Garantie- oder Kollektivmarke bedarf zu ihrer Gültigkeit der Eintragung in das Register.

### **3. Kapitel: Eintragung der Marken**

#### **1. Abschnitt: Eintragungsverfahren**

##### **Art. 29 Hinterlegung**

<sup>1</sup> Wer eine Marke hinterlegen will, muss beim Bundesamt einreichen:

- a. das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers;
- b. die Wiedergabe der Marke;
- c. das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird.

<sup>2</sup> Für jede Hinterlegung muss eine Hinterlegungsgebühr bezahlt werden.

<sup>3</sup> Der Bundesrat kann ausserdem eine Zuschlagsgebühr festsetzen, die im Verhältnis zum Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses steht (Klassengebühr).

##### **Art. 30 Hinterlegungsdatum**

<sup>1</sup> Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 29 Absatz 1 genannten Unterlagen eingereicht sind.

<sup>2</sup> Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen dem Bundesamt angezeigt werden.

##### **Art. 31 Eintragung**

<sup>1</sup> Das Bundesamt tritt auf das Eintragungsgesuch nicht ein, wenn die Hinterlegung den Erfordernissen nach Artikel 29 Absatz 1 nicht entspricht.

<sup>2</sup> Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.

<sup>3</sup> Es weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

- a. die Hinterlegung den in diesem Gesetz oder in der Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen nicht entspricht;
- b. die vorgeschriebenen Gebühren nicht bezahlt sind;
- c. absolute Ausschlussgründe vorliegen;
- d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 22, 23 und 25 nicht entspricht.

#### **2. Abschnitt: Löschung der Eintragung**

##### **Art. 32**

Das Bundesamt löscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise, wenn:

- a. der Inhaber die Löschung beantragt;

- b. die Eintragung nicht verlängert wird;
- c. die Eintragung durch ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil für nichtig erklärt wird.

### **3. Abschnitt: Rechtsmittel**

#### **Art. 33** Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum

<sup>1</sup> Verfügungen des Bundesamtes in Markensachen können mit Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten werden.

<sup>2</sup> Der gleiche Beschwerdeweg gilt für Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister über die Unzulässigkeit einer Firmenbezeichnung und des Namens von Vereinen oder Stiftungen.

#### **Art. 34** Organisation der Rekurskommission

<sup>1</sup> Rekurskommission besteht aus höchstens neun Richtern.

<sup>2</sup> Der Bundesrat wählt die Richter und regelt die Organisation der Rekurskommission.

<sup>3</sup> Die Richter der Rekurskommission sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie dürfen nicht der Bundesverwaltung angehören.

### **4. Abschnitt: Register, Veröffentlichungen**

#### **Art. 35** Führung des Registers

Das Bundesamt führt das Markenregister. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

#### **Art. 36** Veröffentlichungen

<sup>1</sup> Das Bundesamt veröffentlicht:

- a. die Eintragung der Marken (Art. 31 Abs. 2);
- b. die Verlängerung von Markeneintragungen (Art. 10 Abs. 2);
- c. die Löschung von Markeneintragungen (Art. 32).

<sup>2</sup> Der Bundesrat legt fest, welche weiteren Eintragungen veröffentlicht werden.

<sup>3</sup> Er bestimmt das Publikationsorgan.

#### **Art. 37** Öffentlichkeit des Registers, Akteneinsicht

<sup>1</sup> Jedermann kann in das Register Einsicht nehmen, über seinen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen.

<sup>2</sup> Jedermann hat zudem das Recht, in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht zu nehmen.

<sup>3</sup> Der Bundesrat regelt die Fälle, in denen schon vor der Eintragung Einsicht in das Aktenheft gewährt wird.

#### **Art. 38 Nachforschungen**

Gegen Bezahlung einer Gebühr führt das Bundesamt selbst oder mit Hilfe Dritter Nachforschungen nach Marken durch, die mit Wirkung für die Schweiz hinterlegt oder eingetragen wurden und mit einem bestimmten Zeichen identisch oder ihm ähnlich sind.

### **5. Abschnitt: Weiterbehandlung bei Fristversäumnis**

#### **Art. 39**

<sup>1</sup> Weist das Bundesamt in Markensachen ein Gesuch zurück, weil eine Frist versäumt wurde, so kann der Gesuchsteller schriftlich die Weiterbehandlung beantragen. Vorbehalten bleibt Artikel 24 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> Der Antrag muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden; innerhalb dieser Fristen muss zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt und die Weiterbehandlungsgebühr bezahlt werden.

<sup>3</sup> Wird dem Antrag entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre.

<sup>4</sup> Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei:

- a. den Fristen für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags (Abs. 2);
- b. den Fristen für die Inanspruchnahme einer Priorität nach den Artikeln 7 und 8.

### **6. Abschnitt: Gebühren**

#### **Art. 40**

<sup>1</sup> Ausser den in diesem Gesetz genannten Gebühren sind Gebühren zu entrichten für Amtshandlungen, die durch einen besonderen Antrag veranlasst werden.

<sup>2</sup> Der Bundesrat setzt die Gebühren so fest, dass sie den Verwaltungsaufwand decken.

<sup>1)</sup> SR 172.021

## 4. Kapitel: Internationale Markeneintragung

### Art. 41 Anwendbares Recht

<sup>1</sup> Dieses Kapitel gilt für internationale Eintragungen nach dem Madrider Abkommen vom 14. April 1891<sup>1)</sup> über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Bundesamtes veranlasst werden oder die für die Schweiz wirksam sind.

<sup>2</sup> Die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, soweit sich aus dem Madrider Markenabkommen und aus diesem Titel nichts anderes ergibt.

### Art. 42 Gesuche um Eintragungen im internationalen Register

<sup>1</sup> Durch Vermittlung des Bundesamtes können veranlasst werden:

- a. die internationale Eintragung einer Marke, wenn die Schweiz Ursprungsland im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Madrider Markenabkommens<sup>1)</sup> ist;
- b. die Änderung einer internationalen Eintragung, wenn die Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des Madrider Markenabkommens ist.

<sup>2</sup> Für die internationale Eintragung einer Marke ist ausser den Gebühren nach dem Madrider Markenabkommen eine nationale Gebühr an das Bundesamt zu bezahlen.

### Art. 43 Wirkung der internationalen Eintragung in der Schweiz

<sup>1</sup> Eine internationale Eintragung mit Schutzanspruch für die Schweiz hat dieselbe Wirkung wie die Hinterlegung beim Bundesamt und die Eintragung im schweizerischen Register.

<sup>2</sup> Diese Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn und soweit der international eingetragenen Marke der Schutz für die Schweiz verweigert wird.

## 2. Titel: Herkunftsangaben

### Art. 44 Grundsatz

<sup>1</sup> Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

<sup>2</sup> Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.

<sup>3</sup> Unzulässig ist der Gebrauch:

- a. unzutreffender Herkunftsangaben;

<sup>1)</sup> SR 0.232.112.2/.3



- b. von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
- c. eines Namens, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.

<sup>4</sup> Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunfts-kriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.

#### **Art. 45** Herkunft von Waren

<sup>1</sup> Die Herkunft einer Ware bestimmt sich nach:

- a. dem Ort der Herstellung oder
- b. der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile.

<sup>2</sup> Zusätzlich kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung ortsüblicher oder am Ort vorgeschriebener Herstellungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen.

<sup>3</sup> Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe den Usanzen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

#### **Art. 46** Herkunft von Dienstleistungen

<sup>1</sup> Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach:

- a. dem Geschäftssitz desjenigen, der die Dienstleistung erbringt;
- b. der Staatsangehörigkeit der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben, oder
- c. dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben.

<sup>2</sup> Zusätzlich kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung üblicher oder vorgeschriebener Grundsätze für das Erbringen der Dienstleistung oder die traditionelle Verbundenheit desjenigen, der die Dienstleistung erbringt, mit dem Herkunftsland.

<sup>3</sup> Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Dienstleistungen zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe den Usanzen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

#### **Art. 47** Besondere Bestimmungen

Wenn das allgemeine Interesse der Wirtschaft oder einzelner Branchen es rechtfertigt, kann der Bundesrat die Voraussetzungen näher umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf. Er hört vorher die beteiligten Kantone und die interessierten Berufs- und Wirtschaftsverbände an.

#### **Art. 48** Produzentenkennezeichen

Wenn die Interessen einer Wirtschaftsbranche es erfordern, kann der Bundesrat vorschreiben, dass auf den Waren dieser Wirtschaftsbranche ein Produzentenkennezeichen anzubringen ist.

### **3. Titel: Rechtsschutz**

#### **1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz**

##### **Art. 49** Feststellungsklage

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht.

##### **Art. 50** Klage auf Übertragung der Marke

<sup>1</sup> Der Kläger kann anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat.

<sup>2</sup> Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Berechtigten gemäss Artikel 4.

##### **Art. 51** Mitteilung von Urteilen

Die Gerichte teilen rechtskräftige Urteile, welche die Änderung einer Eintragung im Register bewirken, dem Bundesamt mit.

##### **Art. 52** Leistungsklage

<sup>1</sup> Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen:

- a. eine drohende Verletzung zu verbieten;
- b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
- c. den Beklagten zu verpflichten, die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände anzugeben.

<sup>2</sup> Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenrecht<sup>1)</sup> auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

<sup>3</sup> Als Markenrechtsverletzung gilt auch der reglementswidrige Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke.

<sup>1)</sup> SR 220

**Art. 53** Klageberechtigung der Verbände und Konsumentenorganisationen

Zu Klagen nach den Artikeln 49 und 52 Absatz 1, die den Schutz von Herkunftsangaben betreffen, sind ferner berechtigt:

- a. Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind;
- b. Organisationen von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung, die sich nach den Statuten dem Konsumentenschutz widmen.

**Art. 54** Einziehung im Zivilverfahren

<sup>1</sup> Der Richter kann die Einziehung von Gegenständen anordnen, die widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen sind und sich im Besitz des Beklagten befinden.

<sup>2</sup> Er entscheidet darüber, ob die Marke oder die Herkunftsangabe unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegenstände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind.

**Art. 55** Gerichtsstand

<sup>1</sup> Zuständig zur Beurteilung der in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist der Richter am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist.

<sup>2</sup> Können mehrere Beklagte belangt werden und stützen sich die Ansprüche im wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe, so kann bei jedem zuständigen Richter gegen alle geklagt werden; der zuerst angerufene Richter ist ausschliesslich zuständig.

<sup>3</sup> Die Kantone bezeichnen das Gericht, das für das ganze Kantonsgebiet als einzige Instanz für Zivilklagen zuständig ist.

**Art. 56** Vorsorgliche Massnahmen

<sup>1</sup> Wer glaubhaft macht, dass er in seinem Recht an der Marke oder der Herkunftsangabe verletzt wird oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen beantragen.

<sup>2</sup> Er kann insbesondere verlangen, dass der Richter Massnahmen zur Beweissicherung, zur Ermittlung der Herkunft widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehener Gegenstände, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen anordnet.

<sup>3</sup> Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist zuständig:

- a. der Richter am Ort, an dem die Klage hängig ist;
- b. falls noch keine Klage hängig ist, der nach Artikel 55 zuständige Richter.

<sup>4</sup> Im übrigen gelten die Artikel 28c–28f des Schweizerischen Zivilgesetzbuches<sup>1)</sup> sinngemäss.

#### **Art. 57** Veröffentlichung des Urteils

Der Richter kann die obsiegende Partei auf Antrag ermächtigen, das Urteil auf Kosten der anderen Partei zu veröffentlichen. Er bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung.

## **2. Kapitel: Strafbestimmungen**

#### **Art. 58** Markenrechtsverletzung

<sup>1</sup> Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer vorsätzlich das Markenrecht eines anderen verletzt, indem er:

- a. sich die Marke des anderen anmasst oder diese nachmacht oder nachahmt;
- b. unter der angemassen, nachgemachten oder nachgeahmten Marke Waren in Verkehr setzt oder Dienstleistungen erbringt, solche Waren oder Dienstleistungen anbietet oder für sie wirbt.

<sup>2</sup> Ebenso wird auf Antrag des Verletzten bestraft, wer sich weigert, die Herkunft von Gegenständen anzugeben, die mit einer angemassen, nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehen sind und sich in seinem Besitz befinden.

<sup>3</sup> Handelt der Täter gewerbmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken.

#### **Art. 59** Betrügerischer Markengebrauch

<sup>1</sup> Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer:

- a. Waren oder Dienstleistungen zum Zwecke der Täuschung im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich mit der Marke eines anderen kennzeichnet und auf diese Weise den Anschein erweckt, es handle sich um Originalwaren oder -dienstleistungen;
- b. widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen als Originalwaren anbietet oder in Verkehr setzt oder als Originaldienstleistungen anbietet oder erbringt.

<sup>2</sup> Handelt der Täter gewerbmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Gefängnis bis zu fünf Jahren und Busse bis zu 100 000 Franken.

<sup>1)</sup> SR 210

<sup>3</sup> Wer Waren, von denen er weiss, dass sie zur Täuschung im geschäftlichen Verkehr dienen sollen, einführt, ausführt oder lagert, wird auf Antrag des Verletzten mit Haft oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

**Art. 60** Reglementswidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke

<sup>1</sup> Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer eine Garantie- oder Kollektivmarke vorsätzlich in reglementswidriger Weise gebraucht.

<sup>2</sup> Ebenso wird auf Antrag des Verletzten bestraft, wer sich weigert, die Herkunft der reglementswidrig mit einer Garantie- oder Kollektivmarke versehenen und in seinem Besitz befindlichen Gegenstände anzugeben.

<sup>3</sup> Sind nur unwesentliche Bestimmungen des Reglements betroffen, so kann von einer Bestrafung abgesehen werden.

<sup>4</sup> Handelt der Täter gewerbmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken.

**Art. 61** Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben

<sup>1</sup> Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer vorsätzlich:

- a. eine unzutreffende Herkunftsangabe gebraucht;
- b. eine mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbare Bezeichnung gebraucht;
- c. eine Täuschungsgefahr schafft, indem er einen Namen, eine Adresse oder eine Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft gebraucht.

<sup>2</sup> Handelt der Täter gewerbmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken.

**Art. 62** Widerhandlungen betreffend das Produzentenkennzeichen

Wer vorsätzlich die Vorschriften über das Produzentenkennzeichen verletzt, wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

**Art. 63** Aussetzung des Verfahrens

<sup>1</sup> Der Richter kann das Strafverfahren aussetzen, wenn der Angeschuldigte die Nichtigkeit der Markeneintragung in einem Zivilverfahren geltend macht.

<sup>2</sup> Wendet der Angeschuldigte im Strafverfahren die Nichtigkeit der Markeneintragung ein, so kann ihm der Richter zu ihrer Geltendmachung in einem Zivilverfahren eine angemessene Frist ansetzen.

<sup>3</sup> Während der Aussetzung ruht die Verjährung.

#### **Art. 64** Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben

Bei Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Untergebene, Beauftragte oder Vertreter gelten die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht<sup>1)</sup>.

#### **Art. 65** Einziehung im Strafverfahren

Artikel 58 des Schweizerischen Strafgesetzbuches<sup>2)</sup> ist anwendbar; der Richter kann jedoch ungeachtet des Absatzes 2 dieser Bestimmung anordnen, dass ein widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehener Gegenstand als Ganzes einzuziehen ist.

#### **Art. 66** Zuständigkeit der kantonalen Behörden

Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

### **3. Kapitel: Hilfeleistung der Zollverwaltung**

#### **Art. 67** Anzeige verdächtiger Sendungen

Die Zollverwaltung ist ermächtigt, den Markeninhaber, den an einer Herkunftsangabe Berechtigten oder einen nach Artikel 53 Buchstabe a klageberechtigten Berufs- oder Wirtschaftsverband auf bestimmte Sendungen aufmerksam zu machen, wenn der Verdacht besteht, dass widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehene Waren ein- oder ausgeführt werden sollen.

#### **Art. 68** Antrag auf Hilfeleistung

<sup>1</sup> Hat der Markeninhaber, der an einer Herkunftsangabe Berechtigte oder ein nach Artikel 53 Buchstabe a klageberechtigter Berufs- oder Wirtschaftsverband Anhaltspunkte dafür, dass widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehene Waren ein- oder ausgeführt werden sollen, so kann er der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern.

<sup>2</sup> Der Antragsteller muss alle ihm zur Verfügung stehenden Angaben machen, die für den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind; dazu gehört eine genaue Beschreibung der Waren.

<sup>3</sup> Die Zollverwaltung entscheidet über den Antrag endgültig. Sie kann eine Gebühr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben.

<sup>1)</sup> SR 313.0

<sup>2)</sup> SR 311.0

#### **Art. 69 Zurückbehalten von Waren**

<sup>1</sup> Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 68 den begründeten Verdacht, dass eine zur Ein- oder Ausfuhr bestimmte Ware widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen ist, so teilt sie dies dem Antragsteller mit.

<sup>2</sup> Die Zollverwaltung behält die betreffenden Waren während höchstens zehn Arbeitstagen vom Zeitpunkt der Mitteilung nach Absatz 1 an zurück, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann.

<sup>3</sup> Der Antragsteller muss den durch das Zurückbehalten von Waren entstandenen Schaden ersetzen, wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich als unbegründet erweisen.

### **4. Titel: Schlussbestimmungen**

#### **1. Kapitel: Vollzug**

##### **Art. 70**

Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

#### **2. Kapitel: Aufhebung und Änderung von Bundesrecht**

##### **Art. 71 Aufhebung bisherigen Rechts**

Das Bundesgesetz vom 26. September 1890<sup>1)</sup> betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen wird aufgehoben.

##### **Art. 72 Änderung bisherigen Rechts**

1. Das Bundesgesetz vom 30. März 1900<sup>2)</sup> betreffend die gewerblichen Muster und Modelle wird wie folgt geändert:

###### *Art. 17<sup>bis</sup>*

Verfügungen des Bundesamtes für geistiges Eigentum in Muster- und Modellsachen unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum.

2. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954<sup>3)</sup> betreffend die Erfindungspatente wird wie folgt geändert:

<sup>1)</sup> BS 2 845; AS 1951 903, 1971 1617, 1988 1776

<sup>2)</sup> SR 232.12

<sup>3)</sup> SR 232.14

*Art. 59c*

D. Rechtsmittel Verfügungen des Bundesamtes für geistiges Eigentum in Patentsachen unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rekurskommission).

*Art. 87 Abs. 5*

<sup>5</sup> Gegen die Verfügung der Prüfungsstelle, womit ein Patentgesuch der Vorprüfung unterstellt oder nicht unterstellt wird, kann der Patentbewerber bei der Prüfungsstelle Einsprache erheben; der Einspracheentscheid unterliegt der Beschwerde an die Rekurskommission.

*Art. 88 Abs. 2, 89 Abs. 3, 90 Abs. 4 und 91–94*

*Aufgehoben*

*Art. 106*

F. Rechtsmittel  
I. Beschwerde-  
instanz

<sup>1</sup> Gegen Verfügungen der Prüfungsstellen und Einspruchsabteilungen ist die Beschwerde an die Rekurskommission zulässig.

<sup>2</sup> Die Rekurskommission entscheidet im Rahmen der amtlichen Vorprüfung endgültig.

*Art. 106a Abs. 1 Einleitung*

<sup>1</sup> Zur Beschwerde an die Rekurskommission ist berechtigt:

...

3. Das Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975<sup>1)</sup> wird wie folgt geändert:

*Art. 25 Beschwerdeinstanz*

<sup>1</sup> Gegen Verfügungen des Büros für Sortenschutz ist die Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum zulässig.

<sup>2</sup> Über die Schutzfähigkeit einer Sorte nach Artikel 5 entscheidet die Rekurskommission endgültig.

4. Das Bundesgesetz vom 20. Juni 1933<sup>2)</sup> über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren wird wie folgt geändert:

*Titel*

*Beifügen des Kurztitels und der Abkürzung*

(Edelmetallkontrollgesetz, EMKG)

<sup>1)</sup> SR 232.16

<sup>2)</sup> SR 941.31



*Art. 10*

b. Beschaffenheit

<sup>1</sup> Die Verantwortlichkeitsmarke ist ein in sich geschlossenes Zeichen, das zur Erkennung des Markeninhabers dient. Sie kann aus einzelnen Buchstaben, Zahlen, Wörtern, bildlichen Darstellungen, Raumformen oder aus Verbindungen solcher Elemente bestehen. Sie darf nicht zu Verwechslungen mit schon registrierten Verantwortlichkeitsmarken oder mit den amtlichen Stempeln Anlass geben.

<sup>2</sup> Die Verantwortlichkeitsmarke muss deutlich und dauerhaft auf der Ware angebracht werden.

*Art. 12 Abs. 1<sup>bis</sup> (neu) und Abs. 2 erster Satz*

<sup>1bis</sup> Die Eintragungsdauer beträgt 20 Jahre vom Tag der Eintragung an. Sie kann vor Ablauf der Frist gegen Bezahlung einer Gebühr um jeweils 20 Jahre verlängert werden.

<sup>2</sup> Fallen in der Folge die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Verantwortlichkeitsmarke weg oder ist die Eintragungsdauer abgelaufen, ohne dass rechtzeitig ein Verlängerungsgesuch gestellt wurde, so wird die Verantwortlichkeitsmarke im Register gestrichen. ...

*Art. 22 Abs. 1*

<sup>1</sup> Sendungen im direkten Transit können amtlich geprüft werden. Artikel 20 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar.

*Art. 22a (neu)*

Anzeige verdächtiger Sendungen

Hat das Zentralamt den Verdacht, dass auf ein-, aus- oder durchgeführten Waren unberechtigterweise die Verantwortlichkeitsmarke oder das Schmelzer- oder Prüferzeichen eines anderen verwendet oder nachgeahmt worden ist oder dass sonst ein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums vorliegt, so teilt es dies dem Geschädigten mit. Die Sendung kann zurückbehalten werden.

*Art. 47*

d. Stempelvorschriften, Verletzung; Missbrauch von Marken und Zeichen; Veränderung von Punzen

<sup>1</sup> Wer Edelmetallwaren ohne Angaben des Feingehaltes oder ohne Verantwortlichkeitsmarke, Schmelzprodukte ohne Angabe des Feingehaltes oder ohne Schmelzer- oder Prüferzeichen, Doubléwaren ohne Bezeichnung oder ohne Verantwortlichkeitsmarke oder Uhrgehäuse ohne Punzierung in den Verkehr bringt,

wer unberechtigterweise die Verantwortlichkeitsmarke oder das Schmelzer- oder Prüferzeichen eines anderen nachahmt oder verwendet,

wer Edelmetallwaren oder Schmelzprodukte in den Verkehr bringt, auf denen die Feingehaltsangabe oder der Abdruck eines amtlichen Stempels verändert oder entfernt worden ist, wird, wenn er vorsätzlich handelt, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

<sup>2</sup> Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bestraft.

*Art. 44–46 und 48–50*

*Sämtliche Bussenbeträge in Franken sind zu streichen.*

*5. In sämtlichen Erlassen wird die Wendung «Fabrik- und Handelsmarken» durch den Ausdruck «Marken» ersetzt. Die betreffenden Erlasse sind bei nächster Gelegenheit entsprechend anzupassen.*

### **3. Kapitel: Übergangsrecht**

#### **Art. 73** Hinterlegte oder eingetragene Marken

<sup>1</sup> Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Marken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht.

<sup>2</sup> Davon abweichend gelten jedoch folgende Bestimmungen:

- a. Die Priorität richtet sich nach altem Recht.
- b. Die Gründe für die Zurückweisung von Eintragungsgesuchen, ausgenommen die absoluten Ausschlussgründe, richten sich nach altem Recht.
- c. Die Gültigkeit der Eintragung endet mit dem Ablauf der nach altem Recht geltenden Frist; bis dahin kann sie jederzeit verlängert werden.
- d. Die erste Verlängerung der Eintragung von Kollektivmarken unterliegt den gleichen Formvorschriften wie eine Hinterlegung.

#### **Art. 74** Bisher nicht eintragbare Marken

Sind beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Eintragungsgesuche für Marken hängig, die nach dem alten, nicht aber nach dem neuen Recht von der Eintragung ausgeschlossen sind, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag des Inkrafttretens.

#### **Art. 75** Gebrauchspriorität

Wer eine Marke vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Waren oder deren Verpackung oder zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zuerst gebraucht hat, ist gegenüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegt und zu gleich den Zeitpunkt angibt, in dem die Marke in Gebrauch genommen wurde.

#### **4. Kapitel: Referendum und Inkrafttreten**

##### **Art. 76**

<sup>1</sup> Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

<sup>2</sup> Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

4290

## **Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	90.075
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.01.1991
Date	
Data	
Seite	1-83
Page	
Pagina	
Ref. No	10 051 674

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.