

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

Vorentwurf

Änderung vom ...

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom ...¹,
beschliesst:*

I

Das Markenschutzgesetz vom 28. August 1992² wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 1

¹ Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft³ oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Institut) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das Institut kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.

Art. 10 Abs. 3

³ Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf beim Institut eingereicht werden.

Art. 13 Abs. 2 Bst. d und Abs. 2^{bis}

² Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:

- d. unter dem Zeichen Waren ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet zu verbringen;

^{2bis} Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet zu privaten Zwecken erfolgt.

Art. 17a Abs. 1

¹ Der Markeninhaber kann jederzeit die Teilung der Eintragung oder des Eintragungsgesuchs verlangen.

¹ BBl ...

² SR 232.11

³ SR 0.232.01/04

Art. 21 Abs. 2^{bis} (neu)

^{2bis} Eine nach Artikel 22a Absatz 1 eingetragene Garantiemarke darf von jeder Person, einschliesslich des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmens, gebraucht werden, sofern die Person das Pflichtenheft der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe erfüllt.

Art. 22a Garantie- und Kollektivmarke für eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe (*neu*)

¹ Eine Gruppierung, die eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe nach Artikel 16 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998⁴ (LwG) oder eine geografische Angabe nach Artikel 50a hat registrieren lassen, kann in Abweichung von Artikel 2 Buchstabe a eine Garantie- oder Kollektivmarke für diese Ursprungsbezeichnung oder diese geografische Angabe eintragen lassen. Artikel 16 Absatz 5 LwG sowie Artikel 50a Absatz 7 des vorliegenden Gesetzes bleiben vorbehalten.

² Der Inhaber einer Marke nach Absatz 1 kann anderen verbieten, eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe für identische oder vergleichbare Waren im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht dem Pflichtenheft der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe entspricht.

Art. 22b Garantie- und Kollektivmarke für eine Weinbezeichnung (*neu*)

¹ Ein Kanton, der eine Weinbezeichnung nach Artikel 63 LwG schützt, kann in Abweichung von Artikel 2 Buchstabe a eine Garantie- oder Kollektivmarke für diese Weinbezeichnung eintragen lassen. Artikel 16 Absatz 5 LwG bleibt vorbehalten.

² Absatz 1 gilt ebenfalls für ausländische Weinbezeichnungen, die Artikel 63 LwG entsprechen.

³ Die Artikel 21 Absatz 2^{bis}, 22a Absatz 2, 23 Absatz 3 und 3^{bis}, 27 Absatz 2, 31 Absatz 1^{bis} und 1^{ter} sowie Artikel 35 Buchstabe d gelten sinngemäss.

Art. 22c Garantie- und Kollektivmarke für eine durch Verordnung geregelte Herkunftsangabe (*neu*)

¹ Die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf Artikel 50 eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt, kann in Abweichung von Artikel 2 Buchstabe a eine Garantie- oder Kollektivmarke für diese Herkunftsangabe, die Gegenstand der Verordnung oder der ausländischen Regelung ist, eintragen lassen.

² Die Artikel 21 Absatz 2^{bis}, 22a Absatz 2, 23 Absatz 3 und 3^{bis}, 27 Absatz 2, 31 Absatz 1^{bis} und 1^{ter} sowie Artikel 35 Buchstabe d gelten sinngemäss.

Art. 23 Abs. 3 und 3^{bis} (neu)

³ Das Reglement der Kollektivmarke bezeichnet den Kreis der Unternehmen, die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind; davon ausgenommen ist die Kollektivmarke nach Artikel 22a.

^{3bis} Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke nach Artikel 22a Absatz 1 muss dem Pflichtenheft entsprechen. Es darf kein Entgelt nach Artikel 21 Absatz 3 vorsehen.

Art. 27 Abs. 2 (neu)

² Die Garantie- oder Kollektivmarke nach Artikel 22a kann nicht übertragen werden. Die Kollektivmarke nach Artikel 22a kann nicht lizenziert werden.

Art. 31 Abs. 1^{bis} und 1^{ter} (neu)

^{1bis} Er kann keinen Widerspruch erheben gegen die Eintragung einer Garantie- oder Kollektivmarke nach Artikel 22a.

^{1ter} Der Inhaber einer älteren Marke nach Artikel 22a kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben, wenn die Marke:

- a. eine entsprechende Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe oder ein ähnliches Zeichen enthält; und
- b. für identische oder vergleichbare Waren eingetragen worden ist.

Art. 35 Bst. d (neu)

Das Institut löscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise, wenn:

- d. die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die sich eine Garantie- oder Kollektivmarke nach Artikel 22a Absatz 1 stützt, gelöscht wird.

Art. 47 Abs. 3 Bst. c

³ Unzulässig ist der Gebrauch:

- c. eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.

Art. 48 **Herkunftsangabe für Waren**

¹ Die Herkunftsangabe für eine Ware ist zutreffend, wenn die Anforderungen der Absätze 2 und 3 erfüllt sind.

² Die Herkunft entspricht dem Ort, wo mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten anfallen. Nicht als Herstellungskosten gelten namentlich die Kosten für den Vertrieb der Ware wie für Marketing und Kundenservice.

³ Der Ort nach Absatz 2 muss folgendem Ort entsprechen:

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

⁴ Zusätzlich zu den Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung ortsüblicher oder am Herkunftsort vorgeschriebener Herstellungs- oder Verarbeitungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen.

⁵ Die Kriterien nach den Absätzen 2 - 4 sind im Einzelfall nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise und nach ihrem Einfluss auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise, so gilt sie als zutreffend.

⁶ Erfüllt eine ausländische geografische Herkunftsangabe die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes, so gilt sie als zutreffend. Die Absätze 1 - 5 sind nicht anwendbar.

Art. 49 Herkunftsangabe für Dienstleistungen

¹ Die Herkunftsangabe einer Dienstleistung ist zutreffend, wenn die angegebene Herkunft einem der nachfolgenden Orte entspricht:

- a. dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, für Tochtergesellschaften auch der Sitz der Muttergesellschaft;
- b. dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben.

² Zusätzlich zu den Kriterien nach Absatz 1 kann die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, namentlich die Einhaltung üblicher oder vorgeschriebener Grundsätze für das Erbringen der Dienstleistung oder die traditionelle Verbundenheit derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, mit dem Herkunftsort.

³ Die Kriterien nach den Absätzen 1 und 2 sind im Einzelfall nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise und nach ihrem Einfluss auf den Ruf der betreffenden Dienstleistungen zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

Art. 50a Register für geografische Angaben (*neu*)

¹ Der Bundesrat schafft ein Register für geografische Angaben für Waren mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wein sowie von waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten.

² Er regelt insbesondere:

- a. die Eintragungsberechtigung;
- b. die Voraussetzungen für die Registrierung, insbesondere die Anforderungen an das Pflichtenheft;
- c. das Registrierungs- und das Einspracheverfahren;
- d. die Kontrolle.

³ Für Verfügungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Register werden Gebühren erhoben.

⁴ Eingetragene geografische Angaben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als geografische Angaben eingetragen werden.

⁵ Wenn ein Kantons- oder Ortsname in einer geografischen Angabe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Registrierung mit einer allfälligen kantonalen Regelung übereinstimmt.

⁶ Wer eine eingetragene geografische Angabe für identische oder vergleichbare Waren gebraucht, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen. Diese Verpflichtung gilt nicht für den Gebrauch von Marken, die mit einer ins Register eingetragenen geografischen Angabe identisch oder ihr ähnlich sind und die gutgläubig hinterlegt oder eingetragen oder an denen Rechte durch gutgläubige Benutzung erworben wurden:

- a. vor dem 1. Januar 1996; oder
- b. bevor der Name der eingetragenen geografischen Angabe im Ursprungsland geschützt worden ist, sofern für die Marke keine der in diesem Gesetz vorgesehenen Gründe für Nichtigkeit oder Verfall vorliegen.

⁷ Wird eine Marke, die eine zur Eintragung angemeldete identische oder ähnliche geografische Angabe enthält, für identische oder vergleichbare Waren hinterlegt, so wird das Markenprüfungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Gesuch um Eintragung der geografischen Angabe sistiert.

⁸ Nach der Eintragung der geografischen Angabe kann die Marke nur für identische oder vergleichbare Waren eingetragen werden. Die Waren müssen auf die im Pflichtenheft umschriebene geografische Herkunft eingeschränkt werden.

⁹ Eingetragene geografische Angaben sind insbesondere geschützt gegen:

- a. jeden kommerziellen Gebrauch für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird;
- b. jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung.

Gliederungstitel vor Art. 51a

3. Titel: Rechtsschutz

1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz

Art. 51a Beweislastumkehr (*neu*)

Der Richter kann den Benutzer einer Herkunftsangabe verpflichten zu beweisen, dass diese zutreffend ist, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Benutzers und anderer am Verfahren beteiligter Personen im Einzelfall angemessen erscheint.

Gliederungstitel vor Art. 52

Aufgehoben

Art. 54 Mitteilung von verfahrensleitenden Verfügungen und rechtskräftigen Urteilen (*neu*)

Die beurteilende Behörde stellt dem Institut verfahrensleitende Verfügungen und rechtskräftige Urteile in vollständiger Ausfertigung unentgeltlich zu.

Art. 64 Abs. 1 Bst. c und Abs. 3 (*neu*)

¹ Auf Antrag des Verletzten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich:

- c. eine Täuschungsgefahr schafft, indem er einen Namen, eine Firma, eine Adresse oder eine Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft gebraucht.

³ Für die Eidgenossenschaft werden dem Institut die vollen Parteirechte eingeräumt. Es kann namentlich Strafantrag einreichen und Rechtsmittel einlegen.

Art. 70 Abs. 1

¹ Die Zollverwaltung ist ermächtigt, den Markeninhaber, den an einer Herkunftsangabe Berechtigten oder einen nach Artikel 56 klageberechtigten Berufs- oder Wirtschaftsverband zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehenen Waren bevorsteht.

Art. 71 Abs. 1

¹ Hat der Markeninhaber, der klageberechtigte Lizenznehmer, der an einer Herkunftsangabe Berechtigte oder ein nach Artikel 56 klageberechtigter Berufs- oder Wirtschaftsverband konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehenen Waren bevorsteht, so kann er der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern.

Art. 72 Abs. 1

¹ Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 71 Absatz 1 den begründeten Verdacht, dass eine zum Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet bestimmte Ware widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen ist, so teilt sie dies einerseits dem Antragsteller und andererseits dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware mit.

Art. 75

Aufgehoben.

II

Änderung bisherigen Rechts

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert:

1. Obligationenrecht⁵

Art. 955a C. Vorbehalt anderer bundesrechtlicher Vorschriften (*neu*)

Die Eintragung einer Firma entbindet den Berechtigten nicht von der Einhaltung anderer bundesrechtlicher Vorschriften, namentlich zum Schutz vor Täuschungen im Geschäftsverkehr.

Art. 956 (Marginalie) D. Schutz der Firma (*neu*)

2. Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 1992⁶

Art. 75 Abs. 1

¹ Die Zollverwaltung ist ermächtigt, die Inhaber oder Inhaberinnen der Urheber oder der verwandten Schutzrechte sowie die zugelassenen Verwertungsgesellschaften zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte verstösst.

Art. 76 Abs. 1

¹ Haben Inhaber oder Inhaberinnen beziehungsweise klageberechtigte Lizenznehmer oder Lizenznehmerinnen von Urheber- oder von verwandten Schutzrechten oder

⁵ SR 220

⁶ SR 231.1

eine zugelassene Verwertungsgesellschaft konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte verstösst, so können sie bei der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern.

Art. 77 Abs. 1

¹ Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 76 Absatz 1 den begründeten Verdacht, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet einer Ware gegen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte verstösst, so teilt sie dies einerseits dem Antragsteller oder der Antragstellerin und andererseits dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer beziehungsweise der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin der Ware mit.

3. Topographiengesetz vom 9. Oktober 1992⁷

Art. 5 Bst. b

Der Hersteller oder die Herstellerin hat das ausschliessliche Recht:

- b. die Topographie oder nachgebildete Ausführungen der Topographie in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu veräussern, zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie zu verbreiten oder zu diesen Zwecken ins oder aus dem schweizerische Zollgebiet zu verbringen.

4. Designgesetz vom 5. Oktober 2001⁸

Art. 9 Abs. 1 und 1^{bis}

¹ Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, andern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Als Gebrauch gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet sowie der Besitz zu diesen Zwecken.

^{1bis} Die Rechtsinhaberin kann das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt.

Art. 46 Abs. 1

¹ Die Zollverwaltung ist ermächtigt, die Rechtsinhaberin eines hinterlegten Designs zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass das Verbringen ins oder aus

⁷ SR 231.2

⁸ SR 232.12

dem schweizerischen Zollgebiet von widerrechtlich hergestellten Gegenständen bevorsteht.

Art. 47 Abs. 1

¹ Hat die Rechtsinhaberin oder die klageberechtigte Lizenznehmerin beziehungsweise der klageberechtigte Lizenznehmer eines hinterlegten Designs konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von widerrechtlich hergestellten Gegenständen bevorsteht, so kann sie oder er bei der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Gegenstände zu verweigern.

Art. 48 Abs. 1

¹ Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 47 Absatz 1 den begründeten Verdacht, dass zum Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet bestimmte Gegenstände widerrechtlich hergestellt worden sind, so teilt sie dies einerseits der Antragstellerin und andererseits der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Gegenstände mit.

5. Patentgesetz vom 25. Juni 1954⁹

Art. 8 Abs. 2

² Als Benützung gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet sowie der Besitz zu diesen Zwecken.

Art. 86a Abs. 1

¹ Die Zollverwaltung ist ermächtigt, den Patentinhaber zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von Waren bevorsteht, die ein in der Schweiz gültiges Patent verletzen.

Art. 86b Abs. 1

¹ Hat der Patentinhaber oder der klageberechtigte Lizenznehmer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Verbringen ins oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von Waren bevorsteht, die ein in der Schweiz gültiges Patent verletzen, so kann er bei der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern.

Art. 86c Abs. 1

¹ Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 86b Absatz 1 den begründeten Verdacht, dass eine zum Verbringen ins oder aus dem schweizerischen

⁹ SR 232.14

Zollgebiet bestimmte Ware ein in der Schweiz gültiges Patent verletzt, so teilt sie dies einerseits dem Antragsteller und andererseits dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware mit.

6. Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998¹⁰

Art. 16 Abs. 2^{bis}

^{2bis} In das Register können schweizerische und ausländische Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben eingetragen werden.

III

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

¹⁰ SR 910.1