

Garantiert schweizerisch – Kontrolliert schweizerisch: Tatsächlich ein Widerspruch?

Replik zum Artikel von Claudia Maradan, sic! 1/2005, 4 ff.

LORENZ HIRT*

Die Eintragung von Herkunftsangaben im Besonderen von geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten geografischen Angaben (GGA) als Garantimarken ist nach geltendem Recht unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dies obwohl direkte Herkunftsangaben grundsätzlich Zeichen des Gemeinguts darstellen und damit einerseits als nicht unterscheidungskräftig und andererseits als Freihaltebedürftig gelten.

Die fehlende Unterscheidungskraft wird zumindest dann überwunden, wenn die Garantimärke gerade die angegebene Herkunft gewährleisten will. Das Freihaltebedürfnis entfällt, wenn der Gebrauch der Garantimärke allen Herstellern des bezeichneten Gebiets offen steht. Die Pflicht zur Unterwerfung unter das Markenreglement resp. die Leistung eines angemessenen Entgelts für den Gebrauch der Marke widerspricht der kollektiven Ausgestaltung der Herkunftsangabe nicht, da der zutreffende Gebrauch des Zeichens als «blosse» Herkunftsangabe durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung abgesichert ist und durch den Markeninhaber nicht verboten werden kann.

Die Eintragung von Herkunftsangaben als Garantimarken entspricht sowohl einem betriebs- als auch einem volkswirtschaftlichen Interesse. Insbesondere der internationale Schutz von schweizerischen Herkunftsangaben und GUB/GGA ist schlicht ungenügend. Die Eintragung einer solchen Angabe als Marke, u.a. als Garantimärke, ist der einzige Weg, diesen Schutz massgeblich zu verstärken. Da die Eintragung im Herkunftsstaat Schweiz sowohl formelle als auch materielle Vorteile bei der Eintragung einer Garantimärke im Ausland bietet, besteht ein Interesse an einer national-schweizerischen Eintragung, das nicht mit dem schlichten Hinweis auf das hierzulande ausreichende Schutzniveau von Herkunftsangaben abgetan werden kann.

L'enregistrement d'indications de provenance, en particulier d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP), en tant que marques de garantie est possible à certaines conditions selon le droit en vigueur, bien que les indications de provenance directes soient en principe des signes du domaine public et qu'elles n'aient aucun caractère distinctif, d'une part, et qu'elles doivent demeurer à la libre disposition du public, d'autre part.

Le défaut de force distinctive peut être surmonté du moins lorsque la marque de garantie a précisément pour but de garantir la provenance indiquée. Le besoin de laisser le signe à la libre disposition du public disparaît lorsque l'usage de la marque de garantie est ouvert à tous les producteurs de la région désignée. Le fait de devoir se soumettre au règlement d'usage de la marque ou de verser une indemnité équitable pour l'usage de la marque n'est pas contraire à la nature collective de l'indication de provenance, car l'usage en question du signe, en tant que «simple» indication de provenance, demeure permis selon la jurisprudence fédérale, le détenteur de la marque ne pouvant l'interdire.

L'enregistrement d'indications de provenance comme marques de garantie répond aux intérêts de l'économie tant privée que publique. En particulier, la protection internationale d'indications de provenance suisses et des AOP et IGP est véritablement insuffisante. L'enregistrement d'une telle indication en tant que marque, entre autres comme marque de garantie, constitue l'unique possibilité de renforcer notablement cette protection. Dans la mesure où l'enregistrement dans l'Etat d'origine, soit en Suisse, offre des avantages aussi bien formels que matériels lors de l'enregistrement d'une marque de garantie à l'étranger, il existe un intérêt à ce que de tels enregistrements puissent être opérés sur le plan national, ce que l'on ne peut dénier en se référant simplement au fait que la protection des indications de provenance est suffisante en Suisse.

- I. Ausgangslage
 - II. Definition der Garantiemarke
 - III. Eintragung von Herkunftsangaben als Garantiemarken
 - 1. Direkte Herkunftsangaben als Zeichen des Gemeinguts
 - 2. Sonderfall Garantiemarke?
 - 3. Pro memoria: Täuschungsgefahr und Verstoss gegen geltendes Recht
 - IV. Volks- und betriebswirtschaftliche Wünschbarkeit der Eintragung von Herkunftsangaben als Garantiemarken
 - 1. Betriebswirtschaftliche Wünschbarkeit
 - 2. Volkswirtschaftliche Wünschbarkeit
 - V. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

I. Ausgangslage

Claudia Maradan hat in sic! 1/2005 einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Schutz von Herkunftsangaben als Garantiemarken befasst¹. Darin kommt sie zum Schluss, dass für eine Eintragung direkter Herkunftsangaben als Garantiemarken in der Schweiz in der Praxis kein Bedürfnis bestehe, und dass eine solche Eintragung rechtlich ohnehin aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG (Zeichen des Gemeinguts) ausgeschlossen sei.

Die Diskussion der Eintragung von Herkunftsangaben als Garantiemarken ist seit längerem im Gang. Insbesondere seit der Einführung des spezifischen Schutzes für Herkunftsangaben über geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB; besser bekannt unter der französischen Bezeichnung AOC: Appellation d'Origine Controlée) und geschützte geografische Angaben (GGA) haben sich die Fronten akzentuiert, da aus der Frage der Schutzart zunehmend auch eine Glaubensfrage gemacht wird. So wird auch im Artikel von Claudia Maradan ausgeführt: «Inévitablement, la coexistence des deux types de protection provoquera, à terme, un système à deux vitesses qui désavantagera les indications géographiques non enregistrées, sonnante ainsi le glas de la protection sui generis.²» Ein gleichzeitiger Schutz einer Herkunftsangabe, insbesondere einer als GUB/GGA geschützten und somit kontrollierten Angabe, als Garantiemarke soll demnach ausgeschlossen sein.

Diese Ansicht wird im Folgenden kritisch beleuchtet und es wird versucht, sie zu widerlegen. Insbesondere in Bezug auf die GUB / GGA, m.E. aber auch bei nicht registrierten Herkunftsangaben ist eine Eintragung als Garantiemarke nicht nur wünschenswert, sondern von den gesetzlichen Grundlagen her auch möglich.

II. Definition der Garantiemarke

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geografische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten³.

Garantiemarken sind also im Gegensatz zu Individualmarken nicht dazu bestimmt, Waren verschiedener Unternehmen zu unterscheiden, sondern sie dienen dazu, eine bestimmte Eigenschaft der gekennzeichneten Produkte zu garantieren⁴. Dieser Funktion entsprechend ist der Benutzerkreis der Garantiemarke offen ausgestaltet. Jedermann, dessen Waren die gewährleisteteten Merkmale erfüllen, und der sich dem Markenreglement unterstellt, darf die Marke gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts benutzen⁵. Diese Offenheit soll verhindern, dass Garantiemarken zur Wettbewerbsbeschränkung eingesetzt werden⁶.

¹ C. Maradan, La marque de garantie au secours des indications de provenance suisses: fausse bonne idée?, sic! 1/2005, 4 ff.

² Maradan (Fn. 1), 13.

³ Art. 21 Abs. 1 MSchG.

⁴ Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I 30; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 21 N 1; W. R. Schlupe, Kollektiv- und Garantiemarken, in: M. Rehinder (Hg.), Marke und Marketing, Bern 1990, 74. Im Ergebnis gleich: C. Willi, MSchG: Markenschutzgesetz, Zürich 2002, vor MSchG 21 N 1.

⁵ Art. 21 Abs. 3 MSchG.

⁶ R. von Büren / E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rn. 672.

Auf Garantimarken finden die allgemeinen markenrechtlichen Bestimmungen vollumfänglich Anwendung, wenn nicht geschriebene oder, sich aus der speziellen Zwecksetzung der Garantimärke ergebende, ungeschriebene Spezialregelungen bestehen⁷.

III. Eintragung von Herkunftsangaben als Garantimarken

1. Direkte Herkunftsangaben als Zeichen des Gemeinguts

Art. 2 lit. a MSchG schliesst Zeichen von der Eintragung als Marke aus, die Gemeingut darstellen, und sich nicht ausnahmsweise im Verkehr durchgesetzt haben.

Unter dem Begriff des Gemeinguts wird in der schweizerischen Lehre einerseits der Aspekt des Freihaltebedürfnisses, andererseits aber auch derjenige der fehlenden Unterscheidungskraft der Zeichen abgehandelt, der eigentlich bereits in Art. 1 MSchG angelegt ist⁸. Dem Ausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG kommt damit eine Doppelfunktion zu: Einerseits soll er die übrigen Gewerbetreibenden vor der Monopolisierung allgemein benötigter Zeichen schützen, andererseits soll er sicherstellen, dass nur solche Zeichen als Marke registriert werden, die vom Abnehmer als den Betrieb resp. das Produkt individualisierende Unterscheidungshinweise verstanden werden. Dabei führen die beiden Funktionen in ihrer Anwendung keineswegs immer zu deckungsgleichen Ergebnissen⁹.

Das Bundesgericht hat wiederholt entschieden, dass direkte Herkunftsangaben ins Gemeingut fallen und daher grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen sind¹⁰. Diese Auffassung wird von der herrschenden Lehre einhellig gestützt¹¹.

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung findet sich bei der Beurteilung der Gemeingutseigenschaft von Herkunftsangaben allerdings die Tendenz, die Freihaltebedürftigkeit hervorzuheben; das Kriterium der Unterscheidungskraft wird nicht behandelt¹². Dem widerspricht die Rekurskommission für geistiges Eigentum in ihren neueren Entscheiden und hält dafür, dass Herkunftsangaben nicht unterscheidungskräftig seien¹³. Im Folgenden werden daher beide Aspekte des Gemeinguts näher untersucht.

2. Sonderfall Garantimärke?

a) Identische Anwendung von Art. 2 lit. a MSchG auf Garantimarken?

In ihrem Artikel kommt Claudia Maradan zum Ergebnis, dass die geschilderte Auslegung von Art. 2 lit. a MSchG auch auf Garantimarken in identischer Weise anzuwenden ist. Im Gegensatz zum in ihrem Artikel untersuchten ausländischen Recht sei im MSchG nämlich keine explizite Ausnahme von den absoluten Ausschlussgründen zugunsten der Garantimärke vorgesehen. Die Unterscheidungsfunktion der Garantimärke liege zwar darin, Produkte oder Dienstleistungen zu individualisieren, welche bestimmte Eigenschaften aufweisen. Diese Funktion könne aber nicht wahrgenommen werden, wenn rein beschreibende Zeichen zur Eintragung zugelassen würden.

Die Auffassung von Maradan verkennt, dass ein Teil der neueren Lehre sich dafür ausspricht, dass für Garantimarken ebenfalls Abweichungen von den allgemeinen markenrechtlichen Bestimmungen zulässig sind, wenn sich diese aus der speziellen Zielsetzung der Garantimärke ergeben¹⁴. Man muss nicht einmal so weit gehen, Art. 2 lit. a MSchG auf Garantimarken nicht in seiner gesetzlichen Form anwenden zu wollen. Es genügt vielmehr, im Rahmen einer Auslegung nach der ratio legis eine

⁷ E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 225 dort Fn. 2; Willi (Fn. 4), vor MSchG 21 N 4; L. Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003, 85 m.w.H.

⁸ BGer, sic! 1997, 160 E. 4. a, «Elle». Marbach (Fn. 7), 34 f.; Willi (Fn. 4), MSchG 2 N 38 ff.; von Büren / Marbach (Fn. 6), Rn. 515. Im Ergebnis gleich: David (Fn. 4), MSchG 2 N 5.

⁹ Marbach (Fn. 7), 34 f.; Willi (Fn. 4), MSchG 2 N 38.

¹⁰ BGE 81 I 299 E. 1, «Bernex»; BGE 117 II 323 E. 3. a, «Valser»; Urt. BGer, GRUR Int. 1995, 430 E. 4, «Alaska».

¹¹ Statt vieler: Willi (Fn. 4), MSchG 2 N 47 sowie N 65 ff.; David (Fn. 4), MSchG 2 N 22; Marbach (Fn. 7), 34.

¹² BGE 128 III 441, «Appenzeller»; BGE 128 III 454, «Yukon».

¹³ RKGE, sic! 2004, 216 f. E. 2, «Grimselstrom».

¹⁴ Vgl. die Hinweise in Fn. 7.

für Garantiemarken angemessene Prüfung der beiden Merkmale des Gemeingutes, also der fehlenden Unterscheidungskraft und der Freihaltebedürftigkeit vorzunehmen¹⁵.

Diese Auslegung kann sich sehr wohl auch an den ausländischen Regelungen orientieren, welche im Artikel von Maradan dargestellt sind, sofern die rechtliche Situation in der Schweiz mit derjenigen im Ausland vergleichbar ist. Die Schlussfolgerung Maradans, gestützt auf das Recht der untersuchten Staaten (Deutschland, Grossbritannien, USA) und der EU, welche allesamt die Eintragung geografischer Herkunftsangaben als Garantiemarken (und / oder Kollektivmarken) vorsehen, sei in der Schweiz ein Markenschutz für Herkunftsangaben nicht zulässig, ist nicht nachvollziehbar. Die Möglichkeit des Schutzes in der EU¹⁶ und den untersuchten Einzelstaaten müsste vielmehr dazu führen, kritisch nach einer Auslegung unseres Rechts zu suchen, die diese Möglichkeit auch für Schweizer Herkunftsangaben nutzbar macht.

b) Beurteilung der Unterscheidungskraft von Herkunftsangaben

Gemäss Art. 21 MSchG kann der Zweck der Garantiemarke insbesondere darin bestehen, die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung zu gewährleisten. In Bezug auf eine solche Garantiemarke, welche gerade die geografische Herkunft gewährleisten soll und die gekennzeichneten Produkte und Dienstleistungen von solchen anderer Herkunft unterscheiden will, ist die Angabe dieser garantierten Herkunft in höchstem Masse unterscheidungskräftig. Die Situation kann mit einer Firmenmarke verglichen werden: Die Individualmarke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es käme kaum jemandem in den Sinn, bei der Firmenmarke eine fehlende Unterscheidungskraft zu konstruieren, weil diese die direkte Angabe des Herstellers und damit beschreibend sei.

Selbst wenn man diesem Argument nicht folgen wollte, ist zumindest bei Nachweis eines 10-jährigen Gebrauchs die fehlende Unterscheidungskraft vermutungsweise durch eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens beseitigt¹⁷.

c) Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bei Herkunftsangaben

Umstritten ist, ob das Freihaltebedürfnis bei der Eintragung von Garantiemarken in identischer Form ausgelegt und angewendet werden muss, wie dies bei Individualmarken der Fall ist. Wie bereits ausgeführt, ist das Freihaltebedürfnis bei der Eintragung von Garantiemarken m.E. zwar ebenfalls zu beachten, allerdings ist es im Hinblick auf den Zweck und die gesetzliche Ausgestaltung der Garantiemarke differenziert auszulegen.

Im Gegensatz zur Eintragung als Individualmarke, welche eine Herkunftsangabe für den Markeninhaber monopolisiert, ist der Benutzerkreis bei der Garantiemarke offen ausgestaltet. Dem Freihaltebedürfnis Einzelner stehen hier je nach Situation die Interessen der Mehrheit oder sogar aller an der Angabe Berechtigter gegenüber, was die Möglichkeit einer Eintragung sicher begünstigen muss¹⁸. Jeder der die Voraussetzungen des Markenreglements erfüllt und ein angemessenes Entgelt entrichtet, darf die Marke gebrauchen. Je nach Ausgestaltung des Markenreglements und der Definition der Angemessenheit des Entgelts wird die Freihaltebedürftigkeit damit massiv herabgesetzt. Insbesondere wenn das gewährleistetete Element gerade die Herkunft des Produktes ist, d.h. wenn sich das Reglement auf die Festlegung des geografischen Gebiets beschränkt (also keine überspitzten Qualitäts-

¹⁵ Das Bundesgericht wird sich im demnächst erwarteten Entscheid «Felsenkeller» mit einer ähnlichen Problematik zu befassen haben. Insbesondere die Begründung, mit der es die Eintragung der Garantiemarke «Felsenkeller» zulassen oder nicht zulassen wird, wird von Interesse sein.

¹⁶ Art. 15 Abs. 2 MarkenRL (Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrichtlinie) (EG ABl. vom 11. Februar 1989, L 040, 1, verschiedentlich geändert und ergänzt); Art. 64 Abs. 2 GMVo (Verordnung) (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung) (EG ABl. vom 14. Januar 1994, Nr. L 011 1, verschiedentlich geändert und ergänzt). Die GMVo kennt allerdings keine Garantiemarken, die Zulassung der Eintragung von geografischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken geht aber bezüglich Monopolisierung weiter, als die hier geforderte Zulassung der Eintragung als Garantiemarken. A majore minus ist somit auch die Zulassung der Eintragung als Garantiemarken angezeigt.

¹⁷ RKGE, sic! 2004, 219 E. 8, «Grimselstrom».

¹⁸ Marbach (Fn. 7), 28 und 225 dort Fn. 2; Willi (Fn. 4), MSchG 2 N 66, vor MSchG 21 N 8 und vor MSchG 47 N 39; CDJ Genève, GRUR Int. 1984, 463 E. 7, «saucisson vaudois»; Hirt (Fn. 7), 87 f. i.V.m. 78 f. m.w.H.

anforderungen enthält¹⁹) und das Entgelt angemessen (z.B. als blosser Deckung der Verwaltungskosten des Markeninhabers) festgelegt ist, entfällt das Freihaltebedürfnis gänzlich. Beide Voraussetzungen – angemessene Höhe des Entgelts und keine prohibitiv hohen Qualitätsanforderungen – könnten im Eintragungsverfahren durch das IGE oder nach erfolgter Eintragung zumindest durch den Richter ohne weiteres überprüft werden. Jedenfalls kann es aber nicht angehen, direkten Herkunftsangaben die Eintragung als Garantimarkens nur aufgrund der theoretischen Möglichkeit einer Festsetzung überhöhter Qualitätsvorschriften oder eines überhöhten Entgelts generell zu verweigern. Dies würde der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zuwiderlaufen, wonach Zeichen des Gemeinguts im Zweifelsfall einzutragen sind und die definitive Beurteilung der Eintragungsfähigkeit dem Gericht obliegen soll (Grenzfallrechtsprechung)²⁰.

Zudem sichert die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Weiterbenützung der Herkunftsangaben durch Ortsansässige deren Interessen im Kerngehalt ab, was eine Eintragung als Marke zusätzlich begünstigt: Jeder zur Benutzung der Herkunftsangabe grundsätzlich Befugte darf diese auch nach der Eintragung als Garantimarkens weiterhin benutzen, um auf die Herkunft seiner Produkte hinzuweisen. Er hat lediglich für genügende Unterscheidbarkeit zu sorgen²¹, und der Hinweis darf nur in beiläufiger Form erfolgen²². Diese Rechtsprechung schafft einen zusätzlichen Ausgleich zum Risiko der Monopolisierung einer Herkunftsangabe und führt bereits von sich aus zu einer Herabsetzung der Freihaltebedürftigkeit bei der Eintragung einer Herkunftsangabe. Unsere Regelung entspricht diesbezüglich den Vorgaben der EU-

Markenrichtlinie. Diese sieht die Möglichkeit der Eintragung von Herkunftsangaben als Garantimarken unter der Bedingung vor, dass die Weiterbenützung durch die an der Herkunftsangabe Berechtigten gesichert ist²³. Die schweizerische Lösung entspricht somit bereits heute der EU-Richtlinie und sollte betreffend die Eintragungsmöglichkeit von Garantimarken auch entsprechend ausgelegt werden.

Nach dem Gesagten ist bei der Eintragung von Herkunftsangaben als Garantimarken das Freihaltebedürfnis herabgesetzt. Es kann sogar gänzlich entfallen, wenn das Markenreglement entsprechend ausgestaltet ist; die Gräben des bereits bestehenden Schutzes der Art. 47 ff. MSchG werden durch eine solche Eintragung nicht verschoben, sondern lediglich vertieft²⁴. Will das IGE die materielle Prüfung der beiden Punkte (angemessenes Entgelt und überhöhte Qualitätsanforderungen) im Eintragungsverfahren nicht vornehmen, hat es die Marke aufgrund der Grenzfallrechtsprechung einzutragen und den Entscheid über die Ausgestaltung des Reglements dem Richter zu überlassen. Dies umso mehr, als die Weiterbenützung zur Kennzeichnung der tatsächlichen Herkunft durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung sichergestellt ist.

d) Sonderfall: Eintragung einer GUB/GGA als Garantimarkens

Auf Gesuch einer repräsentativen Gruppierung der an einer Herkunftsangabe Berechtigten kann diese als GUB/GGA registriert werden. Es muss sich dabei stets um eine traditionelle Bezeichnung handeln, also um eine Herkunftsangabe, die seit langem für das spezifische Produkt gebraucht wird. Zudem muss eine qualifizierte Beziehung zwischen der spezifischen Herkunft des Produktes und dessen Eigenschaften nachgewiesen werden. Im Pflichtenheft der GUB/GGA wird diese Beziehung sowie der Herstellungsprozess (insbesondere das zugelassene Produktionsgebiet) und die Eigenschaften des Endproduktes im Detail geregelt. Ab dem Datum der Eintragung darf die Bezeichnung nur noch bei Einhaltung des Pflichtenhefts benutzt werden; allerdings ist dies gleichzeitig die einzige Bedingung zum Gebrauch: Die GUB/GGA darf durch jedermann eingesetzt werden, der das Pflichtenheft einhält.

¹⁹ Anforderungen i.S.v. ortsüblicher oder traditioneller Qualität gemäss Art. 48 Abs. 2 MSchG müssen demgegenüber zulässig sein.

²⁰ BGer, sic! 1999, 30, «Swissline»; BGE 103 Ib 275, «Red & White»; BGer, GRUR Int. 1985, 770, «Alpine»; Marbach (Fn. 7), 32 m.w.H.

²¹ BGE 117 II 326, «Valser»; BGE 82 II 358, E. 3.d, «Weissenburger». In diesem Sinn auch: BGE 125 III 207 E. 2.b. a.E., «Budweiser». Zustimmend: David (Fn. 4), MSchG 14 N 32 f. sowie MSchG 21 N 10; U. Glaus, Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Basel / Frankfurt a.M. 1996, 97 f. und 106; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983, 117 f.

²² BGE 82 II 358 E. 3.d, «Weissenburger». Marbach umschreibt dies mit den Worten, dass der informatorische Gehalt klar hervortreten müsse (Marbach [Fn. 7], 209).

²³ Art. 15 Abs. 2 MarkenRL. Zur Umsetzung dieser Bestimmung ins nationale Recht vgl. z.B. die Situation in Deutschland (§ 99 und 100 Abs. 1 MarkenG).

²⁴ W. Tilmann, Die geographische Herkunftsangabe, München 1976, 296.

Es handelt sich also um ein kollektives Immaterialgüterrecht, welches vom Grundgedanken her der Garantiemarke sehr ähnlich ist²⁵.

Da eine GUB/GGA stets eine qualifizierte Form einer Herkunftsangabe darstellt, kann auf die bereits gemachten Ausführungen zur Beurteilung der Unterscheidungskraft bei der Markeneintragung von Herkunftsangaben verwiesen werden. Allerdings wird die Durchsetzung am Markt m.E. bereits durch die Eintragung als GUB/GGA indiziert, da es sich bei einer solchen stets um eine traditionelle Bezeichnung handeln muss, die ohnehin seit mehr als 10 Jahren im Gebrauch der Berechtigten steht. Dass das Bundesgericht eine Verkehrsdurchsetzung zugunsten eines Kollektivs von Berechtigten akzeptiert, hat es in seinem Entscheid «Appenzeller» hinreichend klar gestellt²⁶.

Auch bezüglich der Herabsetzung resp. des Wegfalls des Freihaltebedürfnisses gilt das zur Eintragung von Herkunftsangaben Gesagte: Wird eine GUB/GGA als solche, also in Alleinstellung als Wortmarke geschützt, kommt es – wie bei der einfachen Herkunftsangabe – prima vista zu einer Kollision zwischen dem spezifischen Recht aller Interessierten, die GUB/GGA zu gebrauchen, und dem Ausschliesslichkeitsrecht der Marke. Wird die GUB/GGA aber als Garantiemarke registriert, kann dieser Konflikt wie bereits gesehen entschärft werden. Bei der GUB/GGA bestehen sodann einige Besonderheiten, welche eine Eintragung als Garantiemarke m.E. zusätzlich erleichtern:

(1) Das Produktionsgebiet und die geforderte Produktequalität werden im Pflichtenheft festgelegt. Die Kontrolle, ob die Marke allfällige Berechtigte ausschliessen will, ist daher einfacher als bei der nicht registrierten Herkunftsangabe.

(2) Wenn die Gruppierung, welche die Eintragung der GUB/GGA bewirkt hat (gesuchstellende Gruppierung), selber die Garantiemarke hinterlegen will, wird die Repräsentativität der Gruppe gesetzlich vorgeschrieben. Die Gruppierung ist nicht bloss irgendein Kollektiv von Berechtigten, sondern sie ist die vom Gesetz anerkannte repräsentative Vertreterin der an der Bezeichnung Berechtigten²⁷. Die Interessen der Gruppierung an einem Schutz der Bezeichnung sind entsprechend hoch und das allenfalls verbleibende Freihaltebedürfnis der (per definitionem nicht repräsentativen) Aussenseiter entsprechend tief einzustufen.

(3) Diejenigen Berechtigten, welche die GUB/GGA als solche gebrauchen wollen, an der Garantiemarke und ihren spezifischen Möglichkeiten aber nicht interessiert sind, werden durch die Eintragung nicht tangiert. Die weitere Benutzung des Zeichens als GUB/GGA kann nicht aufgrund der Garantiemarke verboten werden, da sich die Berechtigung dazu direkt aus dem Landwirtschaftsgesetz und der GUB/ GGA-Verordnung ergibt²⁸. Aus der später eingetragenen Garantiemarke kann aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Konflikten verschiedener Kennzeichenarten kein Verbotsrecht gegenüber den an der GUB/GGA-Berechtigten abgeleitet werden²⁹; die Geltendmachung eines solchen Verbots wäre sogar treuwidrig. Das volle Weiterbenutzungsrecht an der GUB/GGA stellt sicher, dass es für den Berechtigten nicht zu einem Zwangsentgelt an die Markeninhaberin kommen kann. Lediglich wer in den Genuss der spezifischen Instrumente des Markenrechts (insbes. Markenschutz im Ausland) kommen will, muss auch das entsprechende Entgelt leisten.

(4) Durch die klare Definition des Produktes im Pflichtenheft ist aber auch ein Ausschluss von an der GUB/GGA Berechtigten vom Gebrauch der Garantiemarke (als Marke und nicht bloss als Angabe der Herkunft) von vornherein unmöglich, sofern das Markenreglement mit dem Pflichtenheft übereinstimmt. Die Übereinstimmung zwischen Garantiemarkenreglement und Pflichtenheft kann sichergestellt werden, indem im Garantiemarkenreglement vollständig auf Qualitäts- und Herstellungsvorschriften verzichtet und hierfür auf das Pflichtenheft verwiesen resp. dieses als integrierender Bestandteil

²⁵ Dies zeigt etwa die Anregung der Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben, die Bezeichnung «Formaggio d'Alpe Ticinese» als Garantiemarke zu hinterlegen und das eingereichte Pflichtenheft unverändert als Markenreglement zu übernehmen, da sie den Sammelbegriff für verschiedene Tessiner Käsearten als nicht genügend traditionell erachtete, um ihn als GUB einzutragen (Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben, Geschäftsbericht 1999, Ziff. 73.1. i.V.m. Ziff. 75.2.).

Vgl. allgemein zum Inhalt und zum Schutz von GUB/GGA: Hirt (Fn. 7), 110 ff.; A. E. Flury, Grundprobleme des Rechts der geografischen Herkunftsbezeichnungen, Bern et al. 2003, 19 ff.

²⁶ BGE 128 III 441, «Appenzeller».

²⁷ Art. 5 Abs. 1 Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 28. Mai 1997 (GUB/GGA-Verordnung; SR 910.12).

²⁸ Art. 16 Abs. 6 Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) vom 19. April 1998 (SR 910.1) e contrario; Art. 17 und Art. 17a GUB/ GGA-Verordnung e contrario. Vgl. dazu auch: Hirt (Fn. 7), 161 m.w.H.

²⁹ BGE 116 II 619 E. 5.d, «Gucci». Bestätigt in BGE 128 III 364, «Montana».

des Markenreglements erklärt wird. Enthält das Markenreglement strengere Bestimmungen als das Pflichtenheft, wäre die Marke aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG nicht eintragbar; würden die Markenreglementsvorschriften in einer nachträglichen Änderung verschärft, wäre die Marke nichtig³⁰. Die Übereinstimmung der Bestimmungen der beiden Dokumente ist also sichergestellt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Freihaltebedürfnis bei der Eintragung einer GUB/GGA als Garantiemarke durch die Gruppierung selber immer dann entfällt, wenn das Garantiemarkenreglement in Bezug auf die Qualitäts- und Herstellungsvorschriften keine strengeren Anforderungen enthält als das Pflichtenheft. Diesfalls sind alle an der GUB/GGA Berechtigten auch zum Gebrauch der Garantiemarke (gegen Entgelt) oder der GUB/GGA (ohne Entgelt) berechtigt. Alle anderen Interessierten sind sowohl vom Gebrauch der GUB/GGA als auch vom Gebrauch der Garantiemarke ausgeschlossen. Die Situation gleicht damit derjenigen im Fall «Grimselstrom», in dem die Rekurskommission für geistiges Eigentum festgehalten hat,

dass das Freihaltebedürfnis entfällt, «wenn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nur ein einziger Produzent dort tätig sein kann und ebendieser Produzent den Namen als Marke beansprucht.³¹»

3. Pro memoria: Täuschungsgefahr und Verstoss gegen geltendes Recht

Die absoluten Ausschlussgründe der Täuschungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) und des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) gelten auch bei der Eintragung einer Herkunftsangabe als Garantiemarke.

Stimmt das im Markenreglement definierte Gebiet mit dem Herkunftsgebiet überein, entfällt die Täuschungsgefahr. Im Falle der Eintragung einer GUB/GGA ist das massgebliche Gebiet im Pflichtenheft definiert, dem das Markenreglement wie bereits gesehen ohnehin entsprechen muss.

Artikel 16 Absatz 5 LwG bestimmt zur Eintragbarkeit von GUB/ GGA als Marken: «Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben können nicht als Marke für Erzeugnisse eingetragen werden, wenn ein Tatbestand von Absatz 7 erfüllt ist.» Im genannten Art. 16 Abs. 7 LwG wird der Schutz der GUB/GGA vor Anmassung, Nachmachung, Nachahmung sowie kommerzieller Rufausbeutung geregelt³². Ausgeschlossen wird im LwG also nur die unberechtigte Eintragung. Praktisch wird dem so Rechnung getragen, dass das Warenverzeichnis bei der Eintragung von GUB/GGA als Marken nicht bloss auf Produkte der entsprechenden Herkunft eingeschränkt wird, sondern auf solche, die berechtigt sind, die fragliche GUB/GGA zu tragen³³. Durch diese Einschränkung sind nur Produkte zum Gebrauch der Marke befugt, welche das Pflichtenheft erfüllen; ein Missbrauch resp. eine Rufausbeutung, Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung ist ausgeschlossen.

IV. Volks- und betriebswirtschaftliche Wünschbarkeit der Eintragung von Herkunftsangaben als Garantiemarken

Gemäss der Ansicht von Claudia Maradan besteht keinerlei Nutzen der Eintragung einer schweizerischen Herkunftsangabe als Garantiemarke. Dies begründet sie damit, dass in der Schweiz ohnehin ein automatischer Schutz von Herkunftsangaben gemäss Art. 47 ff. MSchG bestehe, und dass im Ausland im Normalfall die gutgläubige Benutzung einer Herkunftsangabe durch das Gesetz garantiert wird, selbst wenn die Herkunftsangabe als Marke eingetragen ist. Aus diesem Grund könne der Markeninhaber im Ausland seine eigenen Bedingungen auch nicht durchsetzen, da er den rechtmässigen Benutzern der Herkunftsangabe nichts entgegenhalten könne. Zudem führt sie an, dass eine Ausdehnung des Markenschutzes gemäss dem Madrider System für Garantiemarken schwierig sei, da die Anforderungen im Ausland zum Teil höher seien als in der Schweiz. Eine solche Eintragung sei ohnehin oft mit hohen Kosten verbunden und sehr komplex. Zudem führe eine Koexistenz der beiden Schutzmechanismen (Markenschutz und Schutz sui generis) auf Zeit zu einem System, welches die geografischen Herkunftsangaben benachteilige.

³⁰ J. Simon, Marke – AOC: systematische Übersicht über das Verhältnis zwischen Marke und AOC, BIAR 2001, 169 f. insbes. Fn. 16.

³¹ RKGE, sic! 2004, 219 f. E. 9, «Grimselstrom».

³² Vgl. die Umsetzung in Art. 17 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 und Abs. 3 GUB/GGA-Verordnung.

³³ Vgl. die Marken Nrn. 488 887 und 488 888, «Gruyère (fig.)», zugelassen für «Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Gruyère.»

1. Betriebswirtschaftliche Wünschbarkeit

Grundsätzlich ist es nicht am Institut für Geistiges Eigentum, im Eintragungsverfahren zu beurteilen, ob eine Eintragbarkeit einer Herkunftsangabe als Garantiemarke für den Gesuchsteller wünschbar und finanziell tragbar ist oder nicht. Dieser Entscheid ist Sache des Hinterlegers; stellt er ein Eintragungsgesuch, ist aus seiner Sicht offenbar ein Bedürfnis an einer Eintragung vorhanden, welches auch ernst zu nehmen ist.

a) Schutz im Inland:

Im Inland erhält eine nicht registrierte Herkunftsangabe durch die Eintragung als Garantiemarke einen verstärkten Schutz respektive eine verstärkte Abschreckungswirkung gegenüber Dritten. Das Registerrecht eignet sich aufgrund seiner Publizitätswirkung besser, um Trittbrettfahrer von der ungerechtfertigten Verwendung der Herkunftsangabe abzuhalten. Zudem wird die Umschreibung des massgeblichen Herkunftsgebietes bereits im Eintragungsverfahren (allenfalls in einem gerichtlichen Verfahren gegen die Eintragung der Marke) diskutiert und festgelegt. Die Rechtsunsicherheit, welche bei nicht eingetragenen Herkunftsangaben in diesem Punkt stets besteht und nur im konkreten Anwendungsfall durch den Richter gelöst werden kann, entfällt. Die Eintragung erhöht also unter anderem die Abschreckungswirkung und die Rechtssicherheit und damit auch den Wert des Kennzeichens für die tatsächlich daran berechtigten Ortsansässigen³⁴.

Demgegenüber bietet die Eintragung einer bestehenden GUB/ GGA als Garantiemarke im Inland keinen zusätzlichen Schutzvorteil. Die GUB/GGA hat insgesamt bereits eine stärkere Schutzwirkung als die Marke, weshalb die zusätzliche Markeneintragung keinen weitergehenden Nutzen bringt³⁵. Dies gilt auch in Bezug auf die Kontrolle der (rechtmässigen) Markenverwendung, da wie bereits gesehen, die Weiterverwendung der GUB/GGA unter den entsprechenden Bedingungen des Pflichtenhefts jedem Berechtigten unabhängig vom Markenrecht offen steht.

b) Schutz im Ausland

Grundsätzlich wird im Artikel von Claudia Maradan zutreffend die Situation des Schutzes schweizerischer Herkunftsangaben im Ausland dargestellt. Der Schutz, den die multilateralen Abkommen der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ; SR 0.232.04), des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben (MHA; SR 0.232. 111.131) und des WTO-Abkommens über handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum (TRIPS; SR 0.632.20) gewähren, ist ungenügend. Alle drei Abkommen enthalten zwar Regelungen für Herkunftsangaben, sie folgen aber alle dem Territorialitätsprinzip. Das heisst insbesondere, dass der ausländische Richter vorab zu beurteilen hat, ob eine Angabe überhaupt als Herkunftsangabe aufzufassen ist, respektive durch die Verkehrskreise des entsprechenden Staates so aufgefasst wird. Zudem schützen alle drei Abkommen nur vor qualifizierten Tatbeständen der Verwendung von Herkunftsangaben: Die PVÜ vor der Verwendung falscher Herkunftsangaben, das MHA vor der Verwendung täuschender und das TRIPS vor der Verwendung unlauterer Angaben³⁶. Die internationalen Abkommen lassen dem nationalen Recht und dem nationalen Richter somit einen erheblichen Spielraum, wie er den Schutz ausländischer Herkunftsangaben gewähren will. Insbesondere das Beispiel der USA, welche nur den qualifiziert täuschenden Gebrauch der Herkunftsangabe sanktionieren, also nur dann einschreiten, wenn die täuschende Herkunftsangabe zusätzlich geeignet ist, die Kaufentscheidung des Konsumenten tatsächlich zu beeinflussen, zeigt die Defizite dieses Schutzes eindeutig auf³⁷.

Diese schwache Stellung wird auch durch die Registrierung einer Bezeichnung als GUB/GGA nicht verbessert. Diese zeitigt keinerlei direkte Rechtswirkungen im Ausland; die multilateralen Abkommen, welchen die Schweiz beigetreten ist, unterscheiden nicht zwischen Herkunftsangaben und GUB/GGA und bieten den Letzteren keinen zusätzlichen Schutz. Mit der EU steht die Schweiz zwar in Verhandlungen über die gegenseitige Anerkennung der GUB/GGA-Register, ein Abschluss dieser Verhandlungen ist aber noch nicht in Sicht. Auch im Rahmen der WTO wird von der Schweiz eine Stärkung des Schutzes von Herkunftsangaben angestrebt, diese wird aber durch die anglo-amerikanischen

³⁴ Hirt (Fn. 7), 92 m.w.H.

³⁵ Ebd., 179 ff.

³⁶ Hirt (Fn. 7), 236.

³⁷ Maradan (Fn. 1), 9.

Länder blockiert. Momentan ist sehr unsicher, ob ein Schutz unserer GUB/GGA im Ausland überhaupt je erreicht werden wird; sicher ist lediglich, dass dies nicht in nächster Zeit geschehen wird.

Im Gegensatz zum international unzulänglichen Schutz der Herkunftsangaben bietet das internationale Markenrecht einen griffigen Ansatzpunkt für einen solchen. Eine im Ausland als Marke eingetragene Herkunftsangabe kommt in den Genuss des sehr starken, registerrechtlich abgesicherten Markenrechts, was die Schutzwirkung deutlich erhöht.

c) Vorteile des Markenschutzes in der Schweiz für die Eintragung im Ausland

Die Eintragung einer Herkunftsangabe als Garantiemarke in der Schweiz hat für den Markeninhaber in Bezug auf den Schutz im Ausland verschiedene Vorteile:

Der materiell-rechtliche Grundstein dieser Vorteile wird durch das Eintragungsgebot von *telle-quelle*-Marken in der PVÜ gelegt, das zuletzt auch in das TRIPS integriert worden ist. Das *telle-quelle*-Prinzip besagt, dass eine national geschützte Marke grundsätzlich so wie sie ist, also *telle-quelle*, auch im Ausland eingetragen werden muss. Zwar besteht ein materiell-rechtlicher Eintragungsvorbehalt zugunsten nicht unterscheidungskräftiger, insbesondere nur aus der Bezeichnung des Herkunftsortes bestehender Marken. Dieser wird aber bei Vorliegen einer Eintragung im Ursprungsland oft relativiert, da dieses selber bereits zum Ausdruck gebracht hat, dass es das Zeichen für schutzfähig und damit unterscheidungskräftig (respektive nicht freihaltebedürftig) ansieht³⁸. So hält etwa der geschäftsführende Ausschuss der AIPPI fest, dass «wenn eine geografische Angabe in ihrem Ursprungsland als Marke zugelassen worden ist, der Schutz dieser Marke in anderen Ländern in Anwendung des Art. 6quinquies lit. a Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft nicht allein aufgrund ihrer geographischen Natur in ihrem Ursprungsland verweigert werden darf.³⁹» Es besteht also international die Tendenz, bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit einer Herkunftsangabe auf die Situation im Ursprungsland abzustellen, weshalb die Eintragung einer schweizerischen Herkunftsangabe als schweizerische Marke immer auch die Exportfähigkeit des Schutzes über das internationale Markenrecht erhöht.

Dieser Tendenz folgend trägt die Schweiz ihrerseits ausländische Herkunftsangaben als Marken ein, wenn sie «im Ursprungsland oder in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt haben»⁴⁰. Das Bundesgericht führt dies darauf zurück, dass jedes Land die Freihaltebedürftigkeit seiner geografischen Namen am besten selber beurteilt⁴¹. Als Nachweis der Verkehrsgeltung im Ausland genügt daher die Eintragung im Markenregister des Ursprungslandes, was in diesem Bereich zu einer Überwindung des Territorialitätsprinzips führt⁴².

Ein formeller Vorteil einer Eintragung der Herkunftsangabe in der Schweiz liegt darin, dass diese «Basis-eintragung» die Hinterlegung der Marke im Ausland über das Madrider System öffnet⁴³. Dies führt nicht nur zu einer administrativen Vereinfachung des Verfahrens, sondern auch zu einer massiven Kostensenkung. Selbstverständlich wird es dabei stets am Hinterleger liegen, seine schweizerische Garantiemarke so auszugestalten, dass sie auch den jeweiligen ausländischen Anforderungen entspricht. Dies ist aber ohne weiteres möglich; insbesondere bei bereits bestehenden GUB/GGA werden die z.T. höheren Anforderungen des Auslandes an die Eintragung⁴⁴ ohnehin bereits erfüllt und können entsprechend ins Markenreglement eingebaut werden.

Schliesslich ist auch das Argument bei Maradan, die Eintragung im Ausland zeitige keinen Effekt, da der Markeninhaber den Markengebrauch nicht steuern könne, weil die ausländischen Rechtsordnun-

³⁸ Vgl. zum Ganzen: Hirt (Fn. 7), 207 ff. m.w.H.

³⁹ AIPPI, GRUR Int. 1994, 1029 Ziff. 3.3. Dem entspricht die Auffassung des «Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications» (SCT) der WIPO, das den Ausschlussgrund beschreibender Marken nicht auf «certification marks and collective marks» anwenden will (WIPO-Dok. SCT/8/4, N 25). Ähnlich auch schon: W. Oppenhoff, Geographische Bezeichnungen und Warenzeichen: Gutachten für die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO), GRUR Int. 1977, 234 f.

⁴⁰ BGE 117 II 330 f., «Montparnasse».

⁴¹ BGE 125 III 203 f., «Budweiser»; BGE 117 II 330 f., «Montparnasse»; BGE 100 Ib 357, «Haacht». So auch die RKGE, sic! 2004, 774 E. 7, «Volterra». Zustimmend statt vieler: David (Fn. 4), MSchG 2 N 23; Marbach (Fn. 7), 53.

⁴² Richtlinien für die Markenprüfung, Institut für Geistiges Eigentum, Bern 2002, Ziff. 5.3.; David (Fn. 4), MSchG 2 N 23 und Vorbemerkungen zum 2. Titel N 6; Marbach (Fn. 7), 53.

⁴³ Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3); Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4).

⁴⁴ Maradan nennt als solche zusätzliche Anforderungen insbesondere das Vorhandensein einer «réputation particulière» (Maradan [Fn. 1], 11 Fn. 49).

gen die Benutzung der Herkunftsangabe durch die Berechtigten trotz der Marke zulassen würden, nicht stichhaltig. Diese Auffassung verkennt den Zweck der Eintragung einer Herkunftsangabe als Garantiemarke im Ausland: Es geht nicht primär darum, die Berechtigten Schweizer Hersteller im Ausland zu kontrollieren und ihnen Vorschriften zum Gebrauch der Marke zu machen, sondern darum, Missbrauch durch Nicht-Berechtigte zu unterbinden. Diese sollen wirksam daran gehindert werden können, unsere Herkunftsangaben für ihre Produkte zu gebrauchen. Dieser Zweck wird durch die Eintragung der Garantiemarke im Ausland erreicht.

2. Volkswirtschaftliche Wünschbarkeit

In der Diskussion unbestritten ist, dass ein verstärkter Schutz schweizerischer Herkunftsangaben volkswirtschaftlich wünschbar ist. Als schlechte Beispiele werden stets die Käsesortenbezeichnungen und dabei insbesondere der Emmentaler ins Feld geführt, bei welchem der rechtzeitige Schutz «verpasst» worden sei.

Das neu einsetzende Bewusstsein über den Wert einer hinreichend verlässlichen Herkunftsangabe ist zu begrüßen. Gerade in der Zeit der Globalisierung, aber auch in der Zeit der grossen Lebensmittel-skandale wird die Herkunft eines Produktes immer wichtiger und der Wert von Herkunftsangaben nimmt entsprechend zu. Dass die «Marke Schweiz» nach wie vor mit einem guten Ruf und einem Mehrwert für die gekennzeichneten Produkte verbunden ist, zeigt nicht zuletzt der häufige Missbrauch schweizerischer Angaben, um den Anschein einer besonderen Qualität zu wecken. Ein informatives Beispiel bietet etwa die Gestaltung der Website unter <http://www.shugr.com>; die Bezeichnung «Swiss diet» ist in den USA als Marke Nr. 2315051 für ein amerikanisches Unternehmen eingetragen.

Es sollte daher im ureigensten Interesse der Schweiz und damit auch der schweizerischen Behörden liegen, den Schutz unserer Herkunftsangaben im Ausland zu stärken. Ist dies innerhalb der bestehenden gesetzlichen Vorschriften möglich, muss bei deren Auslegung aus volkswirtschaftlicher Sicht alles daran gesetzt werden, dieses Ziel zu erreichen. Es geht nicht um eine Grundsatzfrage, ob ein Schutz von Herkunftsangaben sui generis besser oder schlechter ist als ein Schutz als registrierte Marken. Auch die Frage, ob innerhalb der Schweiz, die einen hohen Schutzstandard für Herkunftsangaben kennt, eine Eintragung notwendig sei oder nicht, ist im Grunde irrelevant. Solange im Ausland der Schutz sui generis unbefriedigend ausfällt, ist die Markeneintragung unserer Herkunftsangaben ein zentrales Element, um im Ausland sowohl eine Degenerierung zum Freizeichen als auch die vielfältigen Missbräuche zu verhindern. Kann den Organisationen der an den Herkunftsangaben Berechtigten durch die Eintragung des Zeichens als schweizerische Garantiemarke die Rechtsstellung im Ausland erleichtert werden, ist diese Chance wahrzunehmen.

V. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bereits aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen eine Eintragung von Herkunftsangaben als Garantiemarken möglich und volks- resp. betriebswirtschaftlich auch wünschbar wäre. Dies gilt umso mehr, wenn eine GUB/GGA zusätzlich als Garantiemarke eingetragen werden soll, da im Pflichtenheft der GUB/GGA die notwendigen Parameter schon definiert sind und für das Markenreglement übernommen werden können⁴⁵.

Auf diese Weise lässt sich wohl kaum die kurzfristige Relokalisierung der Bezeichnungen «Swiss» oder «Emmental» in den USA für Käse erreichen. Immerhin würde aber eine Tendenz eingeleitet, die eine weitere Degenerierung unserer Herkunftsangaben verhindern und allenfalls auch eine Relokalisierung (noch) weniger umstrittener Zeichen bewirken könnte. Zumindest müsste der Schweiz in Zukunft nicht der Vorwurf gemacht werden, sie hätte durch ihr Handeln die weitere Degenerierung ihrer Herkunftsangaben nicht zu verhindern versucht.

Zusammenfassung

Die Garantiemarke dient unter anderem dazu, die geografische Herkunft der gekennzeichneten Produkte zu gewährleisten. Auf Garantiemarken finden grundsätzlich die allgemeinen markenrechtlichen Bestimmungen Anwendung, wenn nicht geschriebene oder, sich aus der speziellen Zwecksetzung der Garantiemarke ergebende, ungeschriebene Spezialregelungen bestehen.

⁴⁵ Gleich wie hier: Flury (Fn. 25), 181.

Direkte Herkunftsangaben und damit auch GUB/GGA stellen Zeichen des Gemeinguts dar. Sie sind gemäss IGE nicht unterscheidungskräftig und Freihaltebedürftig. Bei der Eintragung einer direkten Herkunftsangabe als Garantiemarke, welche gerade die geografische Herkunft gewährleisten soll und die gekennzeichneten Produkte und Dienstleistungen von solchen anderer Herkunft unterscheiden will, ist die Angabe dieser garantierten Herkunft in höchstem Masse unterscheidungskräftig.

Das Freihaltebedürfnis der Ortsansässigen, also der bisher zum Gebrauch Berechtigten, wird sodann bei der Eintragung als Garantiemarke stark relativiert. Diese dürfen das Zeichen unabhängig von der eingetragenen Marke weiterhin benutzen, um auf die Herkunft ihrer Produkte hinzuweisen. Sie haben lediglich für genügende Unterscheidbarkeit zu sorgen, und der Hinweis darf nur in beiläufiger Form erfolgen. Ist das Markenreglement zudem so ausgestaltet, dass es nicht durch überhöhte Qualitätsanforderungen eigentlich an der Herkunftsangabe Berechtigte vom Gebrauch ausschliesst, kann das Freihaltebedürfnis sogar gänzlich entfallen.

Bei der Eintragung einer GUB/ GGA als Garantiemarke haben sich die kollektiv an der Angabe Berechtigten bereits dem Pflichtenheft unterstellt. Sofern das Markenreglement diesem Pflichtenheft entspricht oder auf dieses integral verweist, kann per definitionem kein Freihaltebedürfnis von Berechtigten mehr bestehen. Dies weil es keine Berechtigten gibt, die

die Regelungen des Pflichtenhefts / Markenreglements nicht einhalten müssten, und weil darüber hinaus aufgrund der später eingetragenen Marke der Gebrauch der früher eingetragenen GUB/GGA ohnehin nicht verboten werden kann.

Der optimale Schutz schweizerischer Herkunftsangaben im In- und Ausland entspricht sowohl einem betriebswirtschaftlichen Interesse der Berechtigten als auch einem volkswirtschaftlichen Interesse der Eidgenossenschaft. Im Inland ist der Schutz der Herkunftsangaben als gut zu bezeichnen; insbesondere als GUB/GGA eingetragene Bezeichnungen geniessen einen sehr starken Schutz. Im Ausland dagegen ist der Schutz dieser Zeichen ungenügend. Wirksam lassen sie sich dort nur über die Eintragung als Marke, z.B. als Garantiemarke schützen. Da die Registrierung im Herkunftsland einerseits Signalwirkung für die ausländische Eintragungsbehörde hat und andererseits das vereinfachte Verfahren des Madrider Systems öffnet, ist auch eine Markeneintragung in der Schweiz erstrebenswert.

Da die Eintragung schweizerischer Herkunftsangaben und insbesondere von registrierten GUB/GGA als Garantiemarken somit rechtlich möglich ist und sowohl einem volks- als auch einem betriebswirtschaftlichen Bedürfnis entspricht, sind solche Zeichen – unter den geschilderten Voraussetzungen – als Garantiemarken zu registrieren. Dies erspart der Schweiz zumindest den künftigen Vorwurf, ihre Herkunftsangaben nicht zu pflegen resp. deren Pflege aktiv zu behindern.

Résumé

La marque de garantie est entre autre destinée à garantir la provenance géographique des produits désignés. Les marques de garantie sont en principe soumises aux dispositions générales du droit des marques, sous réserve des règles spéciales écrites ou non écrites découlant des buts poursuivis par la marque de garantie.

Les indications de provenance directes et, partant, les AOP et IGP constituent des signes appartenant au domaine public. Selon l'API, elles n'ont pas de caractère distinctif et doivent demeurer à la libre disposition du public. Lors de l'enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque de garantie devant précisément garantir la provenance géographique et distinguer les produits et services ainsi désignés des produits et services de provenance différente, l'indication de cette provenance garantie possède un caractère distinctif accru.

La nécessité de laisser le signe à la libre disposition des acteurs économiques locaux, à savoir de ceux qui avaient jusqu'alors le droit d'utiliser le signe en question, est fortement relativisée lors d'un enregistrement comme marque de garantie. Ils peuvent continuer à utiliser l'indication de provenance, indépendamment de son enregistrement comme marque, pour désigner la provenance de leurs produits. Ils doivent uniquement veiller à se distinguer suffisamment de la marque, et la référence à l'indication doit se faire sans la mettre en évidence. La nécessité de laisser le signe à la disposition de

tous peut même complètement disparaître lorsque le règlement d'usage de la marque ne pose pas d'exigences qualitatives excessives qui excluraient ainsi l'usage de l'indication de provenance par les ayants droit.

Lors de l'enregistrement d'une AOP ou IGP comme marque de garantie, ceux qui ont le droit d'utiliser collectivement l'indication se sont déjà soumis au cahier des charges. Dans la mesure où le règlement d'usage de la marque correspond à ce cahier des charges ou qu'il fait intégralement référence à celui-ci, il ne peut plus exister de nécessité pour les ayants droit de laisser le signe à la disposition de tous, par définition. En effet, il n'existe pas d'ayants droit qui ne devraient pas respecter le cahier des charges ou le règlement d'usage de la marque et, de plus, l'enregistrement postérieur d'une marque ne peut pas simplement interdire l'usage des AOP et IGP enregistrées antérieurement.

Une protection optimale des indications de provenance suisses sur le plan national et à l'étranger répond aux intérêts de l'économie privée et de l'économie publique de la Confédération. En Suisse, la protection des indications de provenance doit être qualifiée de bonne; en particulier, les désignations enregistrées comme AOP ou IGP bénéficient d'une protection très élevée. A l'étranger en revanche, la protection de ces signes est insuffisante. Ils ne sont protégés efficacement qu'en y étant enregistrés comme marque, p. ex. comme marque de garantie. L'enregistrement comme marque doit également être un objectif à poursuivre en Suisse, car l'enregistrement dans le pays d'origine constitue un signal pour les autorités d'enregistrement étrangères, d'une part, et permet l'application de la procédure simplifiée prévue par l'Arrangement de Madrid, d'autre part.

L'enregistrement des indications de provenance suisses et en particulier d'AOP ou d'IGP comme marques de garantie est donc juridiquement possible, et répond aux besoins de l'économie privée et publique; par conséquent, il y a lieu d'enregistrer les indications de provenance en tant que marques de garantie, moyennant réalisation des conditions que l'on a exposées. Cela éviterait que la Suisse se voie ultérieurement reprocher de n'avoir pas porté une attention particulière à ses indications de provenance ou d'avoir activement nui à leur protection.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Bern.