

Ist auch im Ausland Schweiz drin, wo Schweiz draufsteht?

DAVID STÄRKLE*

Mit der Einführung der Swissness-Kriterien durch das revidierte Marken- und Wappenschutzgesetz hat die Schweiz in Sachen Herkunftsangaben im internationalen Vergleich ein Novum geschaffen. Ein Schweizerkreuz am falschen Ort kann sowohl strafrechtlich wie auch zivilrechtlich einschneidende Konsequenzen haben. Im Streitfall muss der Beklagte beweisen, dass er die Schweizer Rezeptur oder die Schweizer Herstellungskosten korrekt berechnet hat. Durch diese Regeln werden Schweizer Produkte exklusiver und entsprechend wertvoller. Diese Exklusivität ruft Trittbrettfahrer auf den Plan: Chinesische, indische und amerikanische Kunden kaufen gerne Swissness, aber nicht immer die Produkte aus der Schweiz. Wie steht es um den Schutz der Schweizer Herkunftsangabe im Ausland?

En introduisant les critères de «swissness» lors de la révision du droit des marques et de la Loi sur la protection des armoiries, la Suisse a innové sur le plan international s'agissant des indications de provenance. Une croix suisse placée au mauvais endroit peut entraîner de lourdes conséquences sur le plan civil et pénal. En cas de litige, le défendeur doit prouver qu'il a correctement dosé la composition/recette suisse ou calculé les coûts de production en Suisse. Grâce à l'application de ces règles, les produits suisses gagnent en exclusivité et par conséquent en valeur. Cette exclusivité donne lieu à un certain comportement parasitaire: les clients chinois, indiens et américains achètent volontiers des produits estampillés suisses, mais qui ne proviennent pas toujours de la Suisse. Comment les indications de provenance suisses sont-elles protégées à l'étranger?

- I. Ausgangslage
 - II. Internationale, multinationale und bilaterale Abkommen
 - 1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
 - 2. Madrider Abkommen (MHA)
 - 3. TRIPS-Abkommen
 - 4. EFTA-Abkommen
 - 5. Genfer Abkommen
 - 6. Bilaterale Abkommen alter Generation
 - 7. Bilaterale Abkommen neuerer Generation
 - III. Konkrete Umsetzung der Abkommen in verschiedenen Ländern
 - 1. China
 - 2. USA
 - 3. EU (Markeneintragungsverfahren bei Unionsmarken)
 - 4. Deutschland
 - IV. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

I. Ausgangslage

Schweizer Gesetze gelten nur für die Schweiz. Exporteure von Waren und Lebensmitteln sowie von Dienstleistungen können dann nicht von ihrem «Added Value» bzw. ihrer Swissness-Prämie von insgesamt 5,8 Milliarden Schweizer Franken profitieren, wenn im Ausland Schweizer Herkunftsangaben ohne Einschränkung genutzt werden (dürfen). Dies ist dann ein Problem, wenn Bezeichnungen wie z.B. «Swiss Cheese» oder das Schweizerkreuz für medizinische Dienstleistungen¹ nicht (mehr) mit einer Schweizer Herkunft verbunden und generisch werden. Auch Schweizer Produzenten sind versucht, sich im Ausland nicht den schweizerischen Regeln unterzuordnen. Dieses Verhalten trägt zu

* MLaw, LL.M., Rechtsanwalt, ist hauptzuständig für die Rechtsdurchsetzung von Swissness durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) im In- und Ausland; Studienleiter CAS IP Law an der ZHAW Winterthur. Diese Arbeit widerspiegelt die Meinung des Autors und nicht diejenige des IGE oder der ZHAW Winterthur.

¹ In Asien und auch Nordamerika ist das Schweizerkreuz ein viel verwendetes Zeichen für medizinische Dienstleistungen (wohl in Anlehnung an das Rote Kreuz) aller Art.

einer Verwässerung der Schweizer Herkunftsangabe bei und erschwert eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung im Ausland. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie Swissness im Ausland durch internationale und nationale Normen geschützt ist und wo der Schutz an seine Grenzen stösst.

International regeln mehrere Übereinkommen den Schutz von geografischen Angaben. Die entsprechenden Normen behandeln den allgemeinen Gebrauch², nur für spezifische Arten geografischer Herkunftsangaben³ oder nur für bestimmte Produktgruppen⁴. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Normen, die das Schweizer Wappen, das Schweizerkreuz und Bezeichnungen wie «Swiss» und damit verwechselbare Zeichen betreffen⁵. Es sei hier bereits vermerkt, dass in internationalen Regelwerken der Schutz der Bezeichnung «Schweiz» (und deren Übersetzung und entsprechende Adjektive wie «Swiss») nicht oder zumindest nicht eindeutig gewährleistet ist.

Weil für verschiedene geografische Zeichen verschiedene Begriffe verwendet werden, lohnt es sich, einen Überblick über die wichtige Terminologie voranzustellen⁶.

Bei den einfachen Herkunftsangaben handelt es sich um Angaben, mit denen die massgebenden Verkehrskreise keine subjektive Verbindung zwischen Herkunft und Qualität assoziieren, z.B. bei der Bezeichnung «Schweizer Teigwaren»⁷. Ob ein Zeichen als Herkunftsangabe erkannt wird, ist nach dem Gesamteindruck des Zeichens, der gekennzeichneten Waren sowie der gesamten Umstände zu beurteilen⁸. Diese Herkunftsangaben erfasst Art. 47 MSchG. Das internationale Recht spricht von «Indication of source»⁹.

Als qualifizierte Herkunftsangaben gelten geografische Angaben, die auf ein Gebiet verweisen, welches sich auf einen besonderen Ruf, eine besondere Qualität oder Eigenschaften der entsprechenden Produkte bezieht, sei es aufgrund natürlicher oder menschlicher Einflüsse. So etwa «Schweizer Milch» (natürliche Faktoren) oder «Schweizer Uhren» (menschliche Faktoren). Das Schweizer Recht macht zwischen qualifizierten und einfachen Herkunftsangaben in Art. 47 MSchG keinen Unterschied. Dies im Gegensatz zu den noch zu besprechenden internationalen Normen.

Um eine geografische Angabe handelt es sich, wenn der geografischen Herkunft eines Produkts eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder eine andere bestimmte Eigenschaft zugeschrieben wird (z.B. Zuger Kirschtorte). Das Schweizer Recht lässt offen, inwiefern die Bezeichnung «Schweiz» als geografische Angabe qualifiziert wird¹⁰. Entsprechend wäre in Ausnahmefällen ein Eintrag als geschützte geografische Angabe im GGA-Register möglich¹¹. Geografische Angaben sind im internationalen Kontext nicht mit «geographical indication» zu verwechseln. Dieser Begriff wird im TRIPS-Abkommen (nach schweizerischer Terminologie) als qualifizierte Herkunftsangabe für Güter verstanden¹².

Ursprungsbezeichnungen sind ebenfalls qualifizierte Herkunftsangaben. Sie gehen noch einen Schritt weiter als die geografischen Angaben. Bei solchen müssen die Qualität oder andere Eigenschaften des Produktes den geografischen Verhältnissen zu verdanken und alle Produktionsschritte in diesem Gebiet erfolgt sein¹³ (z.B. Sbrinz). Der Eintrag im Register gewährt dem Anmelder einen Schutz gegen direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung Dritter¹⁴. Ursprungsbezeichnungen werden international «appellation of origin» genannt¹⁵.

² Vgl. etwa Art. 10 Pariser Verbandsübereinkunft (folgend: PVÜ), Art. 1 Madrider Abkommen (folgend: MHA) oder Art. 22 TRIPS.

³ Z.B. Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde, SR 0.518.12.

⁴ Z.B. Stresaer Käseabkommen, SR 0.817.142.1.

⁵ Eingehend, N. CORTHÉSY, G.S, Trade Marks, Country Names and misappropriation of National Identity, December 2016.

⁶ Für einen Überblick über mögliche Fallgruppen von geografischen Zeichen siehe M.G. NOTH, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Kommentar Markenschutzgesetz, Bern 2017, MSchG 2c N 41.

⁷ Vgl. IGE-Richtlinien, 123.

⁸ Yukon-Praxis gem. BGE 128 III 454 ff.

⁹ B. O'CONNOR, The Law of Geographical Indications, London 2004, 22.

¹⁰ Anders auf europäischer Ebene: Dort kann ein Land keine geografische Herkunft sein, sondern nur eine bestimmte Region; Entscheidung der Kommission vom 10. November 1992, C3-/21 Rn. 29, und vom 5. November 2002, C-325/00 Rn. 27.

¹¹ Vgl. Art. 3 Abs. 1 GUB/GGA-Verordnung.

¹² O'CONNOR (Fn. 9), 23 f.

¹³ Vgl. Art. 2 GUB/GGA-Verordnung.

¹⁴ Art. 17 GUB/GGA-Verordnung.

¹⁵ O'CONNOR (Fn. 9), 22.

Zu den öffentlichen Zeichen gehören Hoheitszeichen eines Landes (in der Schweiz das Schweizer Wappen, die Wappen der Kantone und Gemeinden) sowie amtliche Bezeichnungen wie Eidgenossenschaft und nationale Bild- und Wortzeichen (z.B. die Bezeichnung «Helvetia»). Im internationalen Recht sucht man eine Legaldefinition der geografischen Herkunfts- oder Ursprungsangabe vergeblich^{16,17}. Entsprechend bleibt die Auslegung im Einzelfall, ob es sich um eine Herkunftsangabe handelt oder inwiefern eine solche falsch verwendet wird, der (nationalen) Rechtsprechung überlassen. Sie richtet sich nach nationalem Recht¹⁸. Es gilt der Grundsatz der Inländergleichbehandlung¹⁹. Demnach kann sich jeder Staatsangehörige eines anderen Verbandslandes auf das materielle Recht des Schutzlandes berufen, sodass ausländisches Recht dem inländischen gleichgestellt ist²⁰.

II. Internationale, multinationale und bilaterale Abkommen

1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

Nach Art. 6^{ter} PVÜ dürfen staatliche Hoheitszeichen wie Wappen und Fahnen als Fabrik- und Handelsmarken nicht eingetragen und verwendet werden. Unter 6^{ter} PVÜ hat die Schweiz neben den Kantonswappen das Schweizer Wappen, ein weisses Kreuz sowie die Bezeichnung «*Schweizerische Eidgenossenschaft*» (auch in Französisch und Italienisch) eingetragen. Seit September 2018 ist auch das Schweizerkreuz in Farbe und in Schwarz-Weiss hinterlegt²¹. Das hat auf die Markeneintragungspraxis der Verbandsländer einen Einfluss, weil Marken, die das Schweizerkreuz enthalten, nicht ohne die Bewilligung²² der Schweizer Eidgenossenschaft²³ eingetragen werden können. Das IGE wird bei der Bewilligung solcher Eintragungen Schweizer Recht anwenden und nur Eintragungen mit Einschränkungen auf Produkte oder/und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft bewilligen. In einem Vertrag zwischen dem IGE und dem Markenmelder verpflichtet sich der Anmelder, Schweizer Recht zu respektieren²⁴. Diese Praxis hat direkte Konsequenzen auf den Gebrauch der Marke im Ausland und bedeutet einen Export der Swissness-Kriterien ins Ausland.

Die PVÜ bietet den (weiteren) Schweizer Herkunftsangaben einen rudimentären Schutz. Vor allem, wenn es um die Nutzung bzw. Verwendung solcher geht²⁵:

Art. 10 Abs. 1 PVÜ in Verbindung mit Art. 9 PVÜ schützt vor dem unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauch einer falschen Angabe über die Herkunft eines Erzeugnisses (Beschlagnahmesanktion)²⁶. Die PVÜ-Mitgliedsländer sind nicht verpflichtet, den Gebrauch von geografischen Angaben mit entlokalisierenden Zusätzen («nach Schweizer Art», «Swiss style» oder «nach Schweizer Rezept») oder Korrekturen zu verbieten. Art. 10^{bis} PVÜ beauftragt die Mitgliedstaaten, einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb sicherzustellen. Sofern die entsprechende Herkunftsangabe nicht dafür geeignet ist, den Kaufentscheid zu beeinflussen, liegt kein Verstoss vor. Wie diese Norm in nationales Recht Eingang fand, wird später an einigen Beispielen aufgezeigt.

2. Madrider Abkommen (MHA)²⁷

Das MHA regelt in Art. 1 den Schutz mittelbarer und unmittelbarer Herkunftsangaben vor falschem und ausdrücklich vor irreführendem Gebrauch. Gemäss Art. 3^{bis} MHA erstreckt sich der Schutz auf jeden Gebrauch im geschäftlichen Verkehr – also nicht nur auf den Gebrauch von Herkunftsangaben

¹⁶ United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 320.

¹⁷ Hauptgrund dafür ist, dass die entsprechenden Begriffe wie «Indication of source», «appellation of origin» oder «geographical indications» von verschiedenen internationalen Abkommen stammen.

¹⁸ CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 2 N 2.

¹⁹ Art. 2 PVÜ.

²⁰ WILLI (Fn. 18), MSchG 47 N 50.

²¹ World Intellectual Property Organisation, WIPO: abgerufen von <www.wipo.int/cgi-6te/ifech5?FRE+SIXTER+15-00+21555074-KEY+256+0+-1+F-FRE+3+68+1+25+SEP-0/HITNUM,B-FRE+CC%2fCH>.

²² Art. 6^{ter} Ziff. 1 lit. a PVÜ.

²³ Zuständig ist das IGE.

²⁴ F. ADDOR, LES Newsletter Mai 2019, 11.

²⁵ IGE, Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 40.

²⁶ Vgl. hierzu V. SCHLADT, Das Verhältnis von Marken- und Lauterkeitsrecht, in: G. Manssen/J. Fritzsche (Hg.), Reihe: Recht der Informationsgesellschaft, Bd. 26, Berlin 2013, Das Verhältnis von Marken- und Lauterkeitsrecht, 9.

²⁷ Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben auf Waren vom 14. April 1891.

auf den Waren selbst wie in der PVÜ²⁸. Der Anwendungsbereich des MHA ist eingeschränkt, da Zusätze eine Irreführung ausschliessen können, sodass eine vermeintlich falsche Herkunftsangabe gar nicht in den Schutzbereich des Abkommens fällt²⁹. Das Abkommen enthält keine Definition von Herkunftsangaben³⁰. Entsprechend sind einfache Herkunftsangaben durch das Abkommen nicht geschützt, zumindest nicht eindeutig. Das bedeutet, dass Schweizer Herkunftsangaben nur dann geschützt sind, wenn sie mit Produkten oder Dienstleistungen in Verbindung stehen, für welche die Schweiz beim jeweiligen Abnehmerkreis einen besonderen Ruf besitzt. Die Beweislast des besonderen Rufes liegt beim Kläger, anders als im Schweizer Recht³¹. In der Schweiz muss der Beklagte beweisen, dass der Konsument bei Schweizer Herkunftsangaben keine Herkunftserwartung an ein Schweizer Produkt hat³².

3. TRIPS-Abkommen³³

Auf internationaler Ebene ist dieses Abkommen das bedeutendste Mittel zum Schutz von Immaterialgüterrechten. Das Abkommen sieht in Art. 22 und 23 generell den Schutz vor irreführender und unlauterer Benutzung (i.S. von Art. 10^{bis} PVÜ) vor. Gemäss Art. 22 Abs. 1 TRIPS werden insbesondere geografische Herkunftsangaben geschützt:

«Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Gegend oder aus einem Ort in diesem Gebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht.»

Art. 23 TRIPS dehnt den Schutz von Art. 22 aus, indem die Voraussetzung der Verwechslungs- bzw. Täuschungsgefahr wegfällt. Nicht ganz geklärt ist, welche Anforderungen an die Herkunft und deren Ruf bezüglich einer bestimmten Qualität gestellt sind. Es wird hier davon ausgegangen, dass diese Regelung nur bei qualifizierten, nicht aber bei einfachen Herkunftsangaben Anwendung findet.³⁴ Die nationalen Gerichte entscheiden unter Anwendung des TRIPS über eine Irreführung einer Herkunftsangabe (Schutzlandprinzip)³⁵.

4. EFTA-Abkommen³⁶

Die Freihandelsabkommen der EFTA enthalten grundlegende Bestimmungen zum Schutz von geistigem Eigentum in den Hauptabkommen, meist ergänzt durch einen Anhang (hier Anhang J des Kapitels VII), der detaillierte Bestimmungen zu den einzelnen Schutzrechten enthält. Dazu gehört i.d.R. ein Artikel, der die Vertragsstaaten zum Schutz geografischer Herkunftsangaben verpflichtet³⁷. Die genaue Ausgestaltung des Schutzes variiert bei den Abkommen. Von Bedeutung ist Anhang J des Kapitels VII. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten «in ihrer nationalen Gesetzgebung angemessene und wirkungsvolle Mittel zum Schutz geografischer Herkunftsangaben, einschliesslich Ursprungsbezeichnungen, für sämtliche Waren» zu gewährleisten. Der Schutzzumfang geht nicht über Art. 22 TRIPS hinaus^{38,39}.

5. Genfer Abkommen⁴⁰

Art. 53 Abs. 2 verbietet alle Zeichen mit einem allgemeinen Benutzungs- und Eintragungsverbot, die eine Nachahmung des Schweizerwappens darstellen.

²⁸ L. HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003, 211.

²⁹ L. ZHONG, Der Rechtsschutz geographischer Herkunftsangaben in China unter dem Einfluss der internationalen Gesetzgebung, München 2014, 44.

³⁰ Ausnahme ist die Herkunft von Weinerzeugnissen gem. Art. 4 MHA.

³¹ Gem. Art. 51a MSchG.

³² In Anwendung von Art. 8 ZGB.

³³ Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, SR 0.632.20, Anhang 1C.

³⁴ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN (Fn. 6), Vorb. MSchG 47–51 N 26.

³⁵ HIRT (Fn. 28), 224.

³⁶ SR 0.632.31.

³⁷ I. MEITTINGER, Der Schutz des geistigen Eigentums in Freihandelsabkommen der EFTA mit Drittstaaten, sic! 2004, 192 f.

³⁸ Vgl. Art. 7 Anhang J.

³⁹ MEITTINGER (Fn. 37), 197.

⁴⁰ Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde, SR 0.518.12.

Falls ein Zeichen eine stilisierte Abbildung des Schweizerwappens darstellt, die nicht mehr als Nachahmung im heraldischen Sinne verstanden werden kann, ist es vorteilhaft, sich auf das Genfer Abkommen zu berufen anstatt auf die PVÜ⁴¹. Das Abkommen sieht keine Sanktionen vor. Das hat damit zu tun, dass es primär das Zeichen des Roten Kreuzes schützt und nicht die Verteidigung des Schweizerwappens an sich übernimmt⁴².

6. Bilaterale Abkommen alter Generation

Diese Kategorie betrifft folgende Verträge mit heutigen EU-Mitgliedern: Verträge mit der Tschechischen Republik und der Slowakei⁴³, den Vertrag mit Spanien⁴⁴, den Vertrag mit Portugal⁴⁵, den Vertrag mit Frankreich⁴⁶, den Vertrag mit Ungarn⁴⁷ und den Vertrag mit Deutschland⁴⁸.

Diese Abkommen weisen einen umfassenderen Schutz der geografischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen auf als die bisher besprochenen internationalen Abkommen. Die Bezeichnung «Schweiz», die Kantone sowie die in den entsprechenden Anhängen aufgelisteten, geografischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen geniessen absoluten Schutz⁴⁹. Die Verträge beinhalten keine direkten Anspruchsnormen, sie verpflichten die Vertragsstaaten, wirksame Massnahmen für einen Schutz zu gewährleisten⁵⁰.

Der Uhrenverband (FH), der Verband Schweizer Schokoladenhersteller (Chocosuisse) und der Verband Schweizer Kosmetikerhersteller (SWISSCOS) wurden über den Wert dieser Verträge befragt. Die Antworten fielen positiv aus. Die Abkommen werden von den Gerichten ohne Einschränkung angewandt⁵¹.

7. Bilaterale Abkommen neuerer Generation

Zu den bilateralen Abkommen neuerer Generation gehören die Abkommen mit Jamaika⁵², Russland⁵³ und jüngst mit Georgien⁵⁴. Allen diesen Abkommen liegt das Ursprungslandprinzip zugrunde: Es ist nicht das Recht des Schutzlandes anzuwenden, sondern dasjenige des Ursprungslandes⁵⁵.

Das führt dazu, dass die Verwendung von missbräuchlichen Schweizer Herkunftsangaben (namentlich die Namen «Schweiz» und «schweizerisch», die Namen der Schweizer Kantone [gemäss Anhang I dieses Abkommens]) sowie von allen sonstigen Namen, welche die Schweiz oder ihre Kantone bezeichnen, auch im Vertragsland nach Schweizer Markenrecht beurteilt werden müssen.

III. Konkrete Umsetzung der Abkommen in verschiedenen Ländern

1. China

Für den Schutz vor Eintragungen von Schweizer Hoheitszeichen ist Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 des chinesischen Markengesetzes (chinMG)⁵⁶ einschlägig.

«The following signs shall not be used as trademarks:

⁴¹ IGE, Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 49.

⁴² B. WEIL, Die Bestimmung der Herkunft «Schweiz» im rechtlichen, historischen und wirtschaftlichen Spannungsfeld, Zürich 2016, 117.

⁴³ SR 0.232.111.197.41.

⁴⁴ SR 0.232.111.191.32.

⁴⁵ SR 0.232.111.194.54.

⁴⁶ SR 0.232.111.193.49.

⁴⁷ SR 0.232.111.194.18.

⁴⁸ SR 0.232.111.191.36.

⁴⁹ D. MEISSER, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: R. von Büren/L. David (Hg.), SIWR III/2, Basel 2005, 256.

⁵⁰ Vgl. z.B. Art. 1 des bilateralen Vertrages mit Deutschland.

⁵¹ D. STÄRKLE, Die Rechtsdurchsetzung von Swissness durch das IGE und die Verbände im In- und Ausland, Zürich 2018; vgl. Anhang 1–3.

⁵² SR 0.232.111.194.5.

⁵³ SR 0.232.11.196.65.

⁵⁴ IGE, Abkommen mit Georgien; abgerufen von <www.ige.ch/de/dienstleistungen/news/news-ansicht/news/3237-besserer-internationaler-schutz-fuer-schweizer-qualitaetsprodukte.html>.

⁵⁵ WILLI (Fn. 18), Vorb. MSchG 47 N 61.

⁵⁶ Trademark Law of the People's Republic of China; abgerufen von <www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341321>.

those identical with or similar to the State names, national flags, national emblems or military flags of foreign countries, except that the foreign state government agrees otherwise on the use.»

Unter dem Titel «The trademark is the same or similar to the name of the foreign country»⁵⁷ in Ziff. 3 der Markenschutzrichtlinie «Trademark review and trial standards» wird die Norm von 6^{ter} PVÜ wie folgt umgesetzt:

«The same or similar to the name, national flag, national emblem, and military flag of the foreign country. The «name of the country» in this article includes the full name, abbreviation and abbreviation of Chinese and foreign languages; the «national flag» is the flag of the country that is officially prescribed by the state; the «national emblem» is the official representative of the country to represent the country; the «flag» is the state that officially stipulates the flag of the national army. The letter composition of the trademark is the same as the name of the foreign country and is determined to be the same as the name of the foreign country. If the letter of the trademark is similar to the name of the foreign country or contains the same or similar name as the name of the foreign country, it is judged to be similar to the name of the foreign country.»⁵⁸

Demgemäss dürfen keine Zeichen eingetragen werden, die Ländernamen, Hoheitszeichen oder Ähnliches enthalten. Ausgenommen sind Zeichen, welche vom jeweiligen Staat bewilligt werden.

Das chinMG geht weiter als Art. 6^{ter} Abs. 1 PVÜ: Nicht nur Hoheitszeichen, sondern auch die Herkunftsbezeichnung «Schweiz» gelten als Ausschlussgrund⁵⁹. Das IGE wird unter Anwendung von Schweizer Recht nur Eintragungen erlauben, die MSchG-konform sind⁶⁰. Diese Praxis bewirkte, dass immer weniger Markenmeldungen, welche eine Schweizer Herkunftsangabe beinhalten, in den vergangenen eineinhalb Jahren den Weg ins Register fanden⁶¹.

Abgesehen vom Markenrecht bietet auch das chinesische Wettbewerbsrecht ein Regelwerk gegen einen Missbrauch von Schweizer Herkunftsangaben. Die wichtigsten Normen, die Art. 10^{bis} PVÜ ableitet, sind Art. 2 ACL^{62,63} und Art. 52 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 chinMG. Im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb⁶⁴ ist in Art. 2 Abs. 2 folgende Bestimmung zu finden:

«For purposes of the law, «Unfair Competition Acts» refer to the acts of business operators, during production and operation, which disturb market competition order and damage the lawful rights and interests of other business operators or consumers and thus are *in violation of the provisions of the law.*»

Wird der Kunde über eine Herkunftsangabe in die Irre geführt, könnte der Tatbestand von Art. 2 Abs. 2 ACL erfüllt sein. Bei nicht registrierten Zeichen und solchen, die gegen Art. 10 chinMG verstossen, kommen die Bestimmungen von Art. 52 chinMG zur Anwendung. Wird ein Verstoss festgestellt, ordnet die zuständige Behörde für Industrie und Handel an, die Verletzungshandlung sofort einzustellen⁶⁵. Dass diese Normen auch durchgesetzt werden können, hat das IGE bereits in zwei Fällen aufzeigen können⁶⁶.

⁵⁷ Sinngemäss ins Englische übersetzt; 商标审查及审理标准 (Trademark review and trial standards); abgerufen von <sbj.saic.gov.cn/tzgg/201701/t20170104_233075.html>.

⁵⁸ Sinngemäss ins Englische übersetzt; 商标审查及审理标准 (Trademark review and trial standards); <sbj.saic.gov.cn/tzgg/201701/t20170104_233075.html>.

⁵⁹ Ausser die Schweiz erlaubt eine Eintragung gem. Art. 6^{ter} Abs. 1, letzter Satz, PVÜ.

⁶⁰ Da das chinesische Recht das Konzept der eingeschränkten Marke nicht kennt, ist fraglich, inwiefern eine in der Schweiz eingetragene Marke überhaupt als Rechtfertigung für eine Erlaubnis des IGE dienen kann.

⁶¹ «Die Massnahmen gegen Swissness-Missbrauch greifen»; IGE, Rückblick Rechtsdurchsetzung Swissness 2018; abgerufen von <www.ige.ch/de/dienstleistungen/news/news-ansicht/news/3478-die-massnahmen-gegen-swissness-missbrauch-greifen.html>.

⁶² Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition; abgerufen von <www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383803.htm>.

⁶³ Vgl. H. HUANG/P. RANJARD, Relationship between new Anti-unfair Competition Law and Paris Convention: general principles; abgerufen <www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wanhuida-Pekung/Relationship-between-new-Anti-unfair-Competition-Law-and-Paris-Convention-General-principles>.

⁶⁴ Anti-unfair Competition Law (neu revidiert und seit 1. Januar 2018 in Kraft), sinngemäss ins Englische übersetzt.

⁶⁵ Art. 53 chinMG.

⁶⁶ ADDOR (Fn. 24), 11.

2. USA⁶⁷

Das Markenschutzgesetz⁶⁸ sieht in § 2⁶⁹ einen Schutzausschlussgrund für Zeichen, die Flaggen, Wappen oder andere Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten, eines Staates, einer Gemeinde oder einer ausländischen Nation beinhalten.

Zum Schweizer Wappen und zur Schweizer Fahne hat das USPTO eigene Richtlinien erlassen⁷⁰. Bemerkenswert ist, dass die USA keine Ausnahme kennen: Die Ablehnung gilt auch dann, wenn z.B. der Staat selber Antragsteller ist und/oder die Verwendung seiner Flagge genehmigt. Auch hier ist § 2(b) des Markengesetzes ein absolutes Hindernis für die Eintragung in das Haupt- und Ergänzungsregister⁷¹. Aufgrund dieser Bestimmung, die nicht mit 6^{ter} PVÜ übereinstimmt, kommt man zum Schluss, dass die USA die PVÜ nicht als «self-executing» ansehen. Folgende Beispiele zeigen auf, wie das USPTO in der Vergangenheit entschied:^{72, 73}



Der Abschnitt «Falschwerbung» des Lanham Act⁷⁴ sieht vor, dass jede Person, die auf oder in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen eine falsche Ursprungsbezeichnung verwendet, die geeignet ist, hinsichtlich der Herkunft zu täuschen oder in der kommerziellen Werbung die geografische Herkunft der Waren falsch darstellt, in einem Zivilverfahren haftbar gemacht werden kann.⁷⁵ Diese Bestimmung dürfte nur von Interesse sein, wenn tatsächlich ein Schaden nachweisbar ist.

Der Gedanke vom (absoluten) Gebrauchsverbot des Schweizerwappens findet sich im Strafrecht⁷⁶ wieder. Gemäss U.S. Code § 708 wird mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von höchstens sechs Monaten bestraft, wer absichtlich das Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft⁷⁷ als Marke/Handelsmarke verwendet.

3. EU (Markeneintragungsverfahren bei Unionsmarken)

Für das Markenrecht ist in diesem Zusammenhang die Gemeinschaftsmarkenverordnung (UMV), insbesondere Art. 7 Abs. 1 lit. h UMV und Art. 7 Abs. 1 lit. g, einschlägig. Bei der Eintragung von Marken von Amtes wegen zu beachten ist Art. 7 Abs. 1 lit. h UMV. Dieser nimmt Art. 6^{ter} PVÜ in das Unionsmarkensystem auf. Er schützt Wappen, Flaggen und andere staatliche Hoheitszeichen der Verbandsländer. Diese Norm findet nur Anwendung, wenn das angemeldete Zeichen mit einem geschützten

⁶⁷ Das amerikanische Markenrecht wird zum jetzigen Zeitpunkt revidiert. Es zeichnet sich ab, dass sowohl das Recht als auch die Praxis zur Registrierung und Benutzung der Schweizer Hoheitszeichen grundlegend revidiert werden und dass die Normen der Pariser Verbandsübereinkunft, insbesondere 6^{ter} PVÜ, stärker berücksichtigt werden.

⁶⁸ U.S. Trademark Law: Trademark Act; 15 U.S.C.

⁶⁹ Trademarks registrable on principal register; concurrent registration, 5 U.S.C. § 1052.

⁷⁰ USPTO, Examination Procedures for Marks Containing the Swiss Confederation Coat of Arms or Flag (1205.01 (d)); abgerufen von <tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP20501d.html?q=1205.01%20d&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10>.

⁷¹ Markengesetz § 2(b) und 23(a), (c), 15 U.S.C. § 1052(b), 1091(a), (c); siehe Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) § 1204, 1204.04(a).

⁷² Markeneintragungsgesuch 85819097; Gesuch wurde abgelehnt.

⁷³ Markeneintragungsgesuch 87115320; Gesuch wurde abgelehnt.

⁷⁴ 41 U.S.C. § 1125(a)(1).

⁷⁵ Lanham Act, § 14 Abs. 1, 15 U.S.C. § 1064; Vgl. HALPERN/NARD/PORT, 388 ff.

⁷⁶ U.S. Code § 708 – Swiss Confederation coat of arms.

⁷⁷ M.E. wohl auch das Schweizerkreuz.

«Hoheitszeichen» identisch oder eine heraldische Nachahmung⁷⁸ eines solchen «Hoheitszeichens» ist⁷⁹.

Die Prüfungsrichtlinien der Unionsmarken führen dieses Beispiel für eine heraldische Nachahmung auf:⁸⁰



Gemäss Rechtsprechung⁸¹ werden auch Darstellungen von geschützten Zeichen in Schwarz-Weiss geschützt.⁸²



Im Zusammenhang mit Zeichen in Schwarz-Weiss scheint die Praxis des EUIPO nicht konsistent zu sein, wie dieser Eintrag im Markenregister zeigt:⁸³



Bezüglich der Eintragung der Herkunftsangabe «Schweiz» oder ähnlicher Bezeichnungen als Markenbestandteil sieht Art. 7 Abs. 1 lit. g UMV vor, dass Marken, die so beschaffen sind, dass sie das Publikum z.B. über die Art, die Qualität oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen täuschen, nicht eingetragen werden.

Der Täuschungstatbestand wird in der Praxis zurückhaltend angewandt. Das macht folgende Anweisung in der Prüfungsrichtlinie deutlich:

«Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass eine Markenmeldung vorsätzlich zur Täuschung der Verbraucher eingereicht worden ist. Keine Beanstandung der Täuschungsgefahr sollte erhoben werden, wenn eine nicht täuschende Verwendung der Marke im Hinblick auf die angegebenen Waren und Dienstleistungen möglich ist, das heisst, es wird von der Annahme ausgegangen, dass eine nicht täuschende Verwendung des Zeichens erfolgen wird, sofern diese möglich ist.⁸⁴»

Das bedeutet, dass z.B. Zeichen mit dem Bestandteil «Swiss» ohne Weiteres und uneingeschränkt eingetragen werden, obwohl zwischen dem Zeichen und der Schweiz keine Verbindung besteht.

4. Deutschland

Das deutsche Markenschutzgesetz sieht in § 8 Abs. 2 Nr. 4, Nr. 6 sowie Nr. 8 Markengesetz (MarkenG) absolute Schutzausschlussgründe vor, wobei insbesondere § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG unter Anwendung von Art. 6^{ter} PVÜ Staatswappen, Staatsflaggen und andere staatliche Hoheitszeichen vor Markeneintragungen schützt. Gemäss Art. 8 Abs. 4 MSchG greift dieser Schutz auch für Nachahmungen eines Hoheitszeichens. Unter diese Vorschrift fallen Schweizerkreuz und Schweizerwappen. Entsprechend wies das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) folgendes Eintragungsgesuch einer Bildmarke ab⁸⁵:

⁷⁸ Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt, vereinfacht erklärt, dann vor, wenn trotz Abänderung des geschützten Hoheitszeichens der Charakter eine Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird.

⁷⁹ Prüfungsrichtlinien Kapitel 9: Marken, die mit Flaggen und anderen Symbolen in Konflikt stehen (Art. 7 Abs. 1 lit. h und i UMV), 3.

⁸⁰ Prüfungsrichtlinien Kapitel 9: Marken, die mit Flaggen und anderen Symbolen in Konflikt stehen (Art. 7 Abs. 1 lit. h und i UMV), 10.

⁸¹ Prüfungsrichtlinien Kapitel 9: Marken, die mit Flaggen und anderen Symbolen in Konflikt stehen (Art. 7 Abs. 1 lit. h und i UMV), 13.

⁸² Prüfungsrichtlinien Kapitel 9: Marken, die mit Flaggen und anderen Symbolen in Konflikt stehen (Art. 7 Abs. 1 lit. h und i UMV), 14.

⁸³ Markennummer 016728677.

⁸⁴ Prüfungsrichtlinien Kapitel 8: Täuschende Marken (Art. 7 Abs. 1 lit. g UMV), 3.

⁸⁵ BPatG GRUR-RR 2013, 428.



Hingegen wurde nachfolgend abgebildete Kennzeichnung «SWISS-EYE» eingetragen⁸⁶:



Die Beispiele zeigen, dass nicht von einer lückenlosen und konsistenten Anwendung der Schutzversagungsgründe im Lichte des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG ausgegangen werden kann.

Bei der Herkunftsbezeichnung «Schweiz» wurde betreffend der in Rot-Weiss gestalteten Marke «suisse-print» eine Beschwerde gegen die Zurückweisung der Markenmeldung des DPMA durch das Bundespatentgericht⁸⁷ abgewiesen.⁸⁸



Das Gericht bestätigte die fehlende Unterscheidungskraft gemäss § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – bemerkenswerterweise nicht unter Hinweis auf Abs. 3 des gleichen Artikels. Dieser schliesst Zeichen aus, «die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen».

Das bedeutet, dass z.B. Zeichen mit dem Bestandteil «Swiss» ohne Weiteres und uneingeschränkt eingetragen werden, obwohl zwischen den Zeichen und der Schweiz keine Verbindung besteht.

Gemäss § 5 Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über die geografische Herkunft macht.

Dadurch werden Mitbewerber, Verbraucher und die Allgemeinheit vor einer Irreführung durch Verwendung falscher geografischer Herkunftsangaben geschützt^{89, 90}.

IV. Fazit

Der Schutz der Schweizer Herkunftsangabe ist nicht überall auf der Welt gleich stark gewährleistet. Das chinesische Markenregisteramt weist eine Marke wie beispielsweise «Swiss Tec»⁹¹ in der Klasse 5 (konkret: Zahnplomben) ohne die Zustimmung des IGE ab. Das amerikanische wie auch das europäische Markenregister würde dieselbe Marke derweil ohne Weiteres eintragen ohne die Zustimmung des IGE und ohne eine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft.

Dieses Beispiel zeigt gut auf, dass verschiedene Terminologien zu den Herkunftsangaben verwendet werden. Die einfache Herkunftsangabe «Swiss» ist in den für die Schweiz wichtigen Exportländern, mit Ausnahme von China, kaum geschützt. Anderes gilt beim Schweizerkreuz: Dieses ist durch die Pariser Verbandsübereinkunft sowohl in Farbe wie auch in Schwarz-Weiss international geschützt.

Ohne die Einwilligung des IGE darf keine Marke mit dem Schweizerkreuz oder einem ähnlichen Zeichen ohne Einschränkung auf Schweizer Waren und Dienstleistungen eingetragen werden. Der Schutz vor Missbräuchen bedingt jedoch, dass der Staat bzw. die Markenregistrierungsbehörde, in welchem bzw. bei welcher das Kreuz eingetragen werden sollte, ein Schweizerkreuz oder damit verwechselbares Zeichen auch erkennt. Nicht jeder Staat ist so affin für das Schweizerkreuz wie die

⁸⁶ BPatG GRUR-Prax 2012, 282.

⁸⁷ Beschluss vom 29. Juni 2018 des BPatGer, Aktenzeichen 30 W (pat) 508/16.

⁸⁸ Deutsche Markenmeldung 302014006405.7.

⁸⁹ Vgl. BGH Az. I ZR 262/02 vom 19. Mai 2005, «Champagner Bratbirne».

⁹⁰ Eingehend dazu WEIL (Fn. 42), 143 ff.

⁹¹ US-Marke Nr. 78947428.

Schweiz. In den Staaten, die mit der Schweiz jüngst bilaterale Verträge über Herkunftsangaben abgeschlossen haben, ist der Schutz vor Missbrauch der Schweizer Herkunftsangabe gleich wie in der Schweiz.

Die Erfahrung belegt: Durch Gerichtsentscheide können die entsprechenden ausländischen Behörden für Swissness sensibilisiert werden. Das Beispiel China zeigt, dass auch ein politischer Dialog dazu verhelfen kann. Die Schweizer Exportwirtschaft muss die Schweizer Herkunftsangabe deshalb vermehrt verteidigen. Denn Herkunftsangaben sind keine Individualrechte, ganz im Gegensatz zu Marken, die auf eine Betriebsstätte hinweisen.

Wo bisher das IGE unterstützte, könnte künftig eine Public-private-partnership helfen: Sie wäre ein mögliches Mittel, um die missbräuchliche Verwendung schweizerischer Herkunftsangaben flächendeckend und branchenübergreifend einzudämmen.

Zusammenfassung

Das Schweizerkreuz ist als geschütztes Zeichen nach Art. 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) praktisch weltweit geschützt bzw. kann ohne die Autorisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht als Markenbestandteil eingetragen werden. Jüngst verfolgt das chinesische Markenamt eine sehr strenge Praxis und verwehrt provisorisch auch jenen Zeichen mit dem Bestandteil «Swiss» die Eintragung als Marke. In anderen wichtigen Exportländern, gerade bei der einfachen Herkunftsbezeichnung «Swiss» o.ä. und schliesslich bei der missbräuchlichen Verwendung derjenigen ist der Schutz eher gering. Vorbehalten bleibt die Situation in Ländern mit bestehenden bilateralen Verträgen über Herkunftsangaben und China. Die Schweizer Exportwirtschaft ist daher (mithilfe des IGE) gefordert und kann mittels erzwungener Gerichtsentscheide die Praxis und schlussendlich die Rechtslage entscheidend ändern und diese an Schweizer Verhältnisse anpassen.

Résumé

La croix suisse est protégée pratiquement dans le monde entier en tant que signe protégé au sens de l'art. 6^{ter} de la Convention de Paris et ne peut pas être enregistrée comme élément d'une marque sans l'autorisation de la Confédération suisse. Depuis peu, l'Office chinois des marques poursuit une pratique très sévère et refuse provisoirement d'enregistrer comme marques non seulement les signes comportant la croix suisses mais aussi ceux comportant l'élément «Swiss». Dans les autres pays d'exportation importants, la simple indication de provenance «Swiss» ou les indications similaires sont plutôt faiblement protégées et leur usage abusif n'est que peu sanctionné. La situation est en revanche différente dans les pays ayant signé des conventions bilatérales sur les indications de provenance, et, comme on l'a dit, en Chine. Les exportateurs suisses sont ainsi encouragés à agir (avec l'aide de l'IPI) et peuvent grâce à des décisions judiciaires mises en œuvre, faire évoluer de façon significative la pratique et finalement la situation juridique, et les adapter aux conditions prévalant en Suisse.