

«SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» Bundesgericht vom 8. März 2021

Kein pauschales Disclaimer-Erfordernis mehr bei Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben

Am 8. März 2021 hat das Bundesgericht einen für die Zukunft vielleicht wegweisenden Entscheid gefällt: Neu ist das IGE bei Dienstleistungsmarken bestehend aus oder mit geografischen Herkunftsangaben gehalten, nicht einfach prüfungslos eine Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf Dienstleistungen des entsprechenden Landes zu verlangen (Disclaimer), sondern die Vorgaben des Art. 49 Abs. 1 MSchG zu prüfen und bei einem zufriedenstellenden Resultat auf eine Disclaimer-Forderung zu verzichten. Das IGE hat als Folge dieses Entscheids bereits eine Praxisänderung vollzogen. Der vorliegende Beitrag bewertet Bundesgerichtsentscheid und Praxisänderung und wirft insbesondere auch die Frage auf, ob sich bei Warenmarken nicht ebenfalls eine Praxisänderung aufdrängt.

Le 8 mars 2021, le Tribunal fédéral a rendu une décision qui pourrait être déterminante pour l'avenir: pour les marques de service constituées ou assorties d'indications de provenance géographiques, l'IPI ne peut plus se contenter d'exiger une limitation de la liste des services aux services du pays concerné sans procéder à un examen, mais doit désormais également examiner les exigences prescrites par l'art. 49 al. 1 LPM et, en cas de résultat satisfaisant, renoncer à exiger une limitation. À la suite de cette décision, l'IPI a déjà procédé à un changement de sa pratique. Le présent article s'intéresse à l'arrêt du Tribunal fédéral et au changement de pratique constaté et soulève en particulier la question suivante: un changement de pratique s'impose-t-il également dans le domaine des marques de produits?

I. Gang der Ereignisse

1. Markenhinterlegung und Rückweisungsverfügung des IGE
2. Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht der Markenhinterlegerin
3. Beschwerde ans Bundesgericht des IGE
4. Praxisänderung des IGE bezüglich Dienstleistungsmarken mit geografischen Angaben

II. Einordnung

III. Bewertung

1. Vermeidung von Rechtsnachteilen für Schweizer Unternehmen im Ausland
2. Nachachtung rechtsstaatlicher Garantien
3. Die jüngsten Entscheide des BVGer und BGER im Lichte bisheriger Liberalisierungsbestrebungen
4. Kritischer Blick auf die Praxisänderung des IGE bezüglich Dienstleistungsmarken mit ausländischen Herkunftsangaben

IV. Liberalisierungsschritte für Warenmarken?

ALEKSANDAR STANISAVLJEVIC, MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.

STEFAN KEEHNEN, MLaw, Markenanwalt, Zürich.

I. Gang der Ereignisse

1. Markenhinterlegung und Rückweisungsverfügung des IGE

Die Swiss Re Ltd. (nachfolgend Markenhinterlegerin) hinterlegte am 19. April 2017 das Zeichen «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» beim IGE zur Eintragung ins schweizerische Markenregister und zwar für folgende Dienstleistungen in der Klasse 36: Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen. In der Folge beanstandete das IGE das angemeldete Zeichen u.a. mit der Begründung, dass die Marke aufgrund des Bestandteils «SWISS» als Herkunftsangabe i.S.v. Art. 47 Abs. 1 MSchG zu qualifizieren und aus diesem Grund als täuschend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG zu beurteilen sei. Die Marke könne daher nur eingetragen werden, wenn das Dienstleistungsverzeichnis auf Dienstleistungen schweizerischer Herkunft eingeschränkt werde (sogenanntes Disclaimer-Erfordernis).

Die Markenhinterlegerin bestritt eine Täuschungsgefahr und verlangte insbesondere mit Hinweis auf Art. 49 MSchG, auf den Disclaimer zu verzichten. Mit Verfügung vom 29. Juni 2018 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch zurück und begründete die Zurückweisung u.a. mit einem Hinweis auf seine Praxis im Markeneintragungsverfahren, wonach bei Herkunftsangaben auf eine weiter-

gehende Prüfung der Täuschungsgefahr verzichtet und vorsorglich die Eintragung eines Disclaimers verlangt werde.

2. Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht der Markenhinterlegerin

Gegen die Rückweisungsverfügung erhob die Markenhinterlegerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 25. Mai 2020 gut und wies das IGE an, das Zeichen «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» mit dem Vermerk «teilweise durchgesetzte Marke» in Klasse 36 ohne Disclaimer zur Eintragung ins Markenregister zuzulassen.¹ Dabei stand im Zentrum der bundesverwaltungsgerichtlichen Erwägungen die Prüfung der Täuschungsgefahr. Die Qualifikation als Herkunftsangabe und das Vorliegen möglicher Ausnahmetatbestände nach Art. 47 Abs. 2 MSchG («Yukon-Praxis») wurde ebenfalls behandelt, ist aber nicht das Brisante des Entscheids.

Das Bundesverwaltungsgericht begründete seinen Entscheid damit, dass der Prüfungsaufwand im Zusammenhang mit der Täuschungsgefahr bei Dienstleistungsmarken unter dem neuen Recht, d.h. seit den mit der «Swissness-Reform» präzisierten Kriterien, nicht grundsätzlich grösser sei als unter dem alten Recht. Unter neuem Recht werde zur Bestimmung der Herkunft von Dienstleistungen neu zwar auf zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien abgestellt (Art. 49 Abs. 1 MSchG), statt auf ein alternatives Kriterium (Art. 49 Abs. 1 altMSchG). Anhand des vorliegenden Falles werde jedoch deutlich, dass auch die neu kumulativ zu erfüllenden Kriterien einer Prüfung zugänglich seien, die mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden könne. Im vorliegenden Falle erfülle die Markenhinterlegerin die Voraussetzungen nach Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was vom IGE auch nicht bestritten werde. Das IGE sei daher gehalten, wie bis anhin zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG glaubhaft zu machen. Das IGE könne eine Prüfung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG nicht gestützt auf die Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand verweigern.²

Damit erteilte das Bundesverwaltungsgericht der seit 2017 geltenden Praxis des IGE bezüglich Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eine klare Absage. Zur Erinnerung: Bis zum 31. Dezember 2016 verfolgte das IGE die Markeneintragungspraxis, dass Dienstleistungsmarken, welche geografische Herkunftsangaben enthielten, ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf die entsprechende Herkunft, das heisst ohne Disclaimer, zum Markenschutz zugelassen wurden, sofern eines der alternativen Kriterien von Art. 49 Abs. 1 altMSchG erfüllt war, die Herkunftsangabe also zutreffend war. Nach dem Inkrafttreten der «Swissness-Reform» im Jahr 2017 hatte das IGE jedoch seine Markeneintragungspraxis dahingehend geändert, dass das Dienstleistungsverzeichnis vorsorglich und prüfungslos auf die entsprechende Herkunft eingeschränkt werden musste

und sich dabei auf die bisherige, vom Bundesgericht gutgeheissene Praxis zu Warenmarken berufen.³

3. Beschwerde ans Bundesgericht des IGE

Gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts erhob das IGE Beschwerde ans Bundesgericht und verlangte die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils sowie die Zurückweisung des dem Fall zugrundeliegenden Markeneintragungsgesuches. In seiner Beschwerdeschrift rief das IGE das Bundesgericht ausdrücklich dazu auf, zu bestätigen, dass die bundesgerichtlich gutgeheissene Disclaimer-Praxis für Warenmarken neu auch für Dienstleistungen gelte. Mit Urteil vom 8. März 2021 wies das Bundesgericht die Beschwerde ab.⁴

Das Bundesgericht argumentierte, dass die neue Praxis in ihrer Absolutheit zu weit gehe, wie dies das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden und zwischenzeitlich auch in einem weiteren Entscheid (BVGer vom 25. September 2020, B-5280/2018/B-5382/2018, «LOTÉRIE DE LA SUISSE ROMANDE») zu Recht erkannt habe. Bestehe nämlich von vornherein keine Täuschungsgefahr, gebe es keinen Anlass für eine Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses mittels Disclaimer. Dies sei vorliegend der Fall, da der im Zeichen enthaltene Hinweis auf eine schweizerische Dienstleistungsherkunft die Voraussetzungen nach Art. 49 Abs. 1 MSchG klar erfülle.⁵

4. Praxisänderung des IGE bezüglich Dienstleistungsmarken mit geografischen Angaben

Als Folge des Bundesgerichtsentscheids gab das IGE im *Newsletter 2021/4 Marken*⁶ eine Praxisänderung für Dienstleistungsmarken bekannt. Die vorsorgliche und prüfungslose Einschränkung für Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben wurde fallengelassen. Eine solche Dienstleistungsmarke wird neu ohne Einschränkung eingetragen, sofern die Voraussetzungen nach Art. 49 MSchG erfüllt sind. Gemäss Newsletter wird bei Privatpersonen und Einzelunternehmen auf den (Wohn-)Sitz des Hinterlegers abgestellt und bei juristischen Personen muss sich der Sitz der Hinterlegerin in der Schweiz befinden und die Mehrzahl der im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten muss ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Ob die Bedingungen erfüllt sind, wird vom IGE von Amtes wegen überprüft. Bei Privatpersonen und Einzelunternehmen beschränkt sich die Prüfung auf die Angaben im Markeneintragungsgesuch. Bei juristischen Personen wird das Handelsregister konsultiert, wobei die diesbezüg-

1 BVGer vom 25. Mai 2020, B-5011/2018, «SWISS RE».

2 BVGer vom 25. Mai 2020, B-5011/2018, «SWISS RE», E. 6. ff.

3 BVGer vom 25. Mai 2020, B-5011/2018, «SWISS RE», E. 6.4, m.w.H.

4 BGer vom 8. März 2021, 4A_361/2020, «SWISS RE».

5 BGer vom 8. März 2021, 4A_361/2020, «SWISS RE», E. 7.1.

6 Der Newsletter ist abrufbar im Archiv des IGE unter: <www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/newsroom/newsletter/marken.html> (zuletzt aufgerufen am 29. Juni 2021).

liche Abfrage strikt bezogen auf die Angaben gemäss Markeneintragungsgesuch erfolgt. Ein Zeichen mit einer ausländischen Herkunftsangabe wird ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste eingetragen, sofern der Hinterleger seinen (Wohn-)Sitz im betroffenen Land hat. Die diesbezügliche Prüfung durch das IGE beschränkt sich auf die Angaben im Markeneintragungsgesuch.

Im Ergebnis findet bezüglich Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben nun wieder die alte, d.h. vor der «Swissness-Reform» gültige Praxis, Anwendung.

II. Einordnung

Bekanntlich können Marken auch geografische oder geografisch interpretierbare Angaben enthalten. Das ist zulässig, solange die Marken dann weiterhin unterscheidungskräftig und nicht täuschend sind.⁷ Eine Täuschungsgefahr liegt bei Marken mit (auch) geografisch interpretierbaren Angaben dann vor, wenn die Angaben Vorstellungen über eine mutmassliche Produktherkunft wecken (wenn es sich also um Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG handelt), die sich bei einer genaueren Prüfung als falsch erweisen könnten. Dieser Gefahr wird im Bereich des MSchG hauptsächlich damit begegnet, dass eine nicht wahrheitsgemässe Benutzung von Marken mit geografischen Herkunftsangaben gesetzeswidrig und unter Umständen sogar strafbar ist.⁸ Das IGE ist aber auch auf der Ebene der Markenprüfung aktiv: Insbesondere weist das Institut seit Jahren einen grossen Teil jener Markengesuche zurück, welche geografische Herkunftsangaben enthalten (dieser Begriff wird vom IGE sehr breit interpretiert) und deren Warenverzeichnisse nicht mittels Disclaimer auf Waren aus dem entsprechenden Land (oder unter Umständen sogar aus der entsprechenden Gegend) beschränkt werden.⁹ Diese Praxis wurde bundesgerichtlich überprüft und mehrfach geschützt.¹⁰ Markenhinterlegerinnen können dieser Disclaimer-Pflicht nur dann entgehen, wenn sie aufzeigen können, dass es sich bei der strittigen Angabe in ihrer Marke nicht um eine Herkunftsangabe i.S.v. Art. 47 Abs. 1 MSchG handelt und somit von vornherein keine Täuschungsgefahr vorliegt. Relevant ist in diesem Zusammenhang insbesondere die sogenannte «Yukon-Praxis».¹¹

Neben praktischen Hindernissen – der tatsächliche und insbesondere zukünftige Gebrauch einer Marke lässt sich im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens kaum prüfen – liegt der soeben beschriebenen Disclaimer-Praxis folgende Überlegung zugrunde: Bei einer beschränkten Warenliste muss befürchtet werden, dass ein Teil der späteren Markenbenutzungshandlungen (nämlich Benutzungshandlungen im Zusammenhang mit Waren, die eine andere Herkunft als im Disclaimer angegeben aufweisen) als nicht rechtsgenügend gewertet und die Marke damit (teilweise) löschungsreif werden könnte. Vor diesem Hintergrund dürfte auf eine Verwendung von unwahren geografischen Herkunftsangaben in Marken von vornherein verzichtet werden. Über diese angebliche präventive Wirkung der Einschränkungspraxis (diese wird auch vom Bundesgericht an-

genommen, siehe E. 5.1 im vorliegenden Entscheid) kann man trefflich streiten: Einerseits hat die Markeninhaberin erst nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist ernsthafte Nachteile bei einer nicht rechtsgenügenden Markenbenutzung zu befürchten.¹² Vor Ablauf dieser Frist spielt der oben angesprochene Disclaimer also keine Rolle in der Abwehr von Täuschungsgefahren (die zur Diskussion stehende Markenregistrierung kann mithin nicht mit Verweis auf eine nicht rechtsgenügende Markenbenutzung gelöscht werden). Andererseits spielt der Disclaimer auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nur dann eine Rolle, wenn die Benutzung der zur Diskussion stehenden Warenmarke tatsächlich überprüft wird. Auch diese spätere Prüfung kann nicht durch das IGE, sondern letztlich nur durch Branchenverbände, Konkurrenten oder Konsumenten vorgenommen werden, welche Sanktionierungen erfahrungsgemäss nur bei krassen Verstössen überhaupt in Erwägung ziehen. Die tatsächliche Eignung der dargestellten Disclaimer-Praxis für die Vermeidung von Täuschungsgefahren bei Marken mit geografischen Herkunftsangaben dürfte somit nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang gegeben sein.¹³ Das könnte nach Meinung der Autoren auch damit zusammenhängen, dass das IGE den Begriff der geografischen Herkunftsangabe zu breit auslegt oder das tatsächliche Schädigungspotential von vielleicht täuschenden Marken oft überschätzt wird.¹⁴ Es ist denn auch bezeichnend, dass sich neben der Schweiz kein anderes Territorium finden lässt, welches Marken mit geografischen Herkunftsangaben vergleichbar strengen Kriterien unterstellt (und dies obwohl die meisten Auslandsterritorien den gleichen internationalen Verpflichtungen unterliegen).

Jedenfalls wurde die beschriebene Disclaimer-Praxis vom IGE in der Vergangenheit nicht nur verteidigt,¹⁵ sondern – wie bereits oben dargestellt¹⁶ – mit Inkrafttreten der «Swissness»-Vorlage auch noch auf Dienstleistungsmarken ausgedehnt. Mit ihrer Beschwerde an das Bundesgericht wollte das IGE diese Praxiserweiterung gutheissen lassen, was nun aber misslungen ist und bereits zu einer Praxis-

7 M. Noth, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 lit. c N 33 ff.

8 Art. 47 Abs. 3 i.V.m. Art. 64 MSchG.

9 IGE-Richtlinien 2021, Teil 5 Ziff. 8.6.5, 194 ff.

10 BGer vom 4. Dezember 2015, 4A_357/2015, E. 4.2, «INDIAN MOTORCYCLE» sowie BGE 132 III 770 ff. E. 2.3 i.V.m.E. 4, «COLORADO (fig.)».

11 BGE 128 III 454 ff. E. 2.1, «Yukon», sowie Noth (Fn. 7), MSchG 2 lit. c N 44 f.

12 Art. 12 Abs. 1 MSchG.

13 In diesem Sinne auch G. Bühler, Anmerkung zu «COLORADO (fig.) II», Bundesgericht vom 8. September 2006 sic! 2007, 210 f.

14 A. Zimmerli/S. Keehnen, Irreführungsfahrer und Wahrheitsgebot von geografischen Zeichen, in: M. Bundi/B. Schmidt (Hg.), Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen. Festschrift für J. David Meiser zum 65. Geburtstag, Bern 2012, 182 ff.

15 Siehe beispielsweise F. Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, sic! 2011, 21 f.

16 Siehe oben, I. 2. letzter Abschnitt.

änderung geführt hat.¹⁷ Die Frage ist nun, wie der Bundesgerichtsentscheid bewertet werden muss und ob sich im Eintragungsverfahren für Marken mit geografischen Herkunftsangaben auch noch weitere und über Dienstleistungsmarken hinausgehende Liberalisierungsschritte aufdrängen.

III. Bewertung

Der Entscheid des Bundesgerichts und die Praxisänderung des IGE im Zusammenhang mit Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben sind zu begrüssen. Nachfolgend werden einige positive Auswirkungen der Praxisänderung angesprochen und es werden die Entscheide des BVGer und des BGer im Kontext bisheriger Liberalisierungsbestrebungen im Zusammenhang mit der Markenprüfungspraxis des IGE verortet.

1. Vermeidung von Rechtsnachteilen für Schweizer Unternehmen im Ausland¹⁸

Der Schutzbereich einer internationalen Marke kann nicht über jenen der schweizerischen Basismarke hinausgehen. Folglich ist eine internationale Registrierung ebenfalls auf Waren und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft beschränkt, sofern die schweizerische Basismarke entsprechend beschränkt ist.

Der Markenschutz ist nach Ablauf der Benutzungsschonfrist an den rechtserhaltenden Gebrauch gekoppelt. Dies gilt in der Schweiz gestützt auf Art. 11 f. MSchG. Im Ausland gelten ähnliche Bestimmungen (z.B. D-MarkenG § 25 f.; AT-MSchG § 33a; EU-Verordnung 2017/1001 über die Unionsmarke Art. 18).

Das Ausland kennt keine Einschränkungspraxis, wie sie das IGE bezüglich Dienstleistungsmarken bisher angewandt hatte – und bezüglich Warenmarken auch weiterhin anwendet – und wonach das Dienstleistungsverzeichnis zur Vermeidung einer Täuschungsgefahr vorsorglich und prüfungslos auf Dienstleistungen entsprechender Herkunft eingeschränkt werden musste. Wird ein schweizerischer Markenhinterleger im Ausland mit dem Erfordernis konfrontiert, den rechtserhaltenden Gebrauch seiner Marke nachzuweisen, kann diese Einschränkung zu grosser Unsicherheit führen. Mithin kann nicht vorausgesagt werden, wie sich die Einschränkung auf den rechtserhaltenden Gebrauch nach ausländischem Recht auswirkt. Schlimmstenfalls wäre aus Sicht des Auslandes ein Gebrauch nicht rechtserhaltend, was den Verlust des Markenrechts bzw. die Lösungsreife der Marke zur Folge hätte. Schweizer Unternehmen riskieren demnach, im Ausland plötzlich ohne Markenschutz dazustehen. Dazu gesellt sich der Frust über einen – rückblickend – nutzlosen administrativen Mehraufwand im Zusammenhang mit den betroffenen Marken. Im Ergebnis kann also die Einschränkung des Dienstleistungszeichnisses einen wirksamen Markenschutz von Schweizer Unternehmen im Ausland verhindern und diese faktisch vom Madrider System ausschliessen.

Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die «Swissness-Reform» durch die Einführung präziser Kriterien die Vorhersehbarkeit und damit die Rechtssicherheit gerade erhöhen wollte,¹⁹ was aber im Falle von internationalen Registrierungen durch die vorsorgliche und prüfungslose Einschränkung ins Gegenteil verkehrt wird. Vor diesem Hintergrund erleichtert die Praxisänderung Schweizer Unternehmen den Markenschutz im Ausland.

2. Nachachtung rechtsstaatlicher Garantien

Mit dem IGE lässt sich trefflich streiten, ob ein Zeichen als Herkunftsangabe zu verstehen sei oder nicht. Stand aber einmal fest, dass es sich beim strittigen Zeichen um eine Herkunftsangabe handelte, wurde jegliche weitergehende Auseinandersetzung mit Blick auf den Wahrheitsgehalt dieser Herkunftsangabe (Art. 49 MSchG) mit Verweis auf die Einschränkungspraxis kategorisch verweigert.

Diese Weigerung, d.h. die vorsorglich und prüfungslos verlangte Einschränkung, stand nun aber im Widerspruch zu verschiedenen rechtsstaatlichen Garantien, namentlich dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz sowie dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 5 und Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 29 ff. VwVG und insbesondere Art. 32 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 VwVG). Wenn nämlich von vornherein keine Täuschungsgefahr bestand, d.h. die Herkunftsangabe zutreffend war, so war die verlangte Einschränkung weder eine erforderliche noch eine geeignete Massnahme um der (nicht vorhandenen) Täuschungsgefahr zu begegnen. Die Einschränkung erwies sich daher als unverhältnismässig.

Der Anspruch auf das rechtliche Gehör gebietet, dass das IGE form- und fristgerechte Beweisofferten abnimmt und sich mit Parteivorbringen auseinandersetzt. Indem das IGE mit Hinweis auf seine Markeneintragungspraxis eine Auseinandersetzung mit den Parteivorbringen und eine Würdigung der angebotenen Beweise verweigerte, also vorsorglich und prüfungslos einen Disclaimer verlangte, beging es regelmässig einen gravierenden Einschnitt in den Gehörsanspruch einer Partei. Mit der Praxisänderung wird den Verfahrensrechten einer Partei nun zumindest teilweise Nachachtung verschafft.

Das Gleiche wurde in casu übrigens vom Bundesverwaltungsgericht festgestellt, allerdings konnte die Gehörsverletzung geheilt werden. Weil der Markenhinterleger kein Nachteil entstand, wurde auf eine Rückweisung des Verfahrens ans IGE verzichtet.²⁰

Mit Blick auf die unveränderte und weiterhin geltende Markeneintragungspraxis bezüglich Warenmarken ist jedoch festzustellen, dass die soeben angeschnittene Problematik der Verfahrensrechte weiterhin besteht. Richtiger- und konsequenterweise muss es einer Partei auch hier er-

17 Siehe oben, I. 4 sowie unten, III. 4.

18 Vgl. dazu BGer vom 8. März 2021, 4A_361/2020, «SWISS RE», E. 4.4 ff.

19 BBl 2009, 8535, 8558.

20 BVGer vom 25. Mai 2020, B-5011/2018, «SWISS RE», E. 2 ff.

laubt werden, die Erfüllung der Kriterien nach Art. 48 ff. MSchG nachzuweisen. Angesichts der Komplexität der Warenherkunft bleibt freilich zu diskutieren, in welcher Form ein solcher Nachweis zu erbringen wäre. Erste Überlegungen hierzu finden sich in Abschnitt IV dieses Beitrags.

3. Die jüngsten Entscheide des BVGer und BGer im Lichte bisheriger Liberalisierungsbestrebungen

Die bundesgerichtlich bestätigte Markenprüfungspraxis des IGE bezüglich Marken mit geografischen Herkunftsangaben ist im Schrifttum schon vielfach auf Kritik gestossen.²¹ Diese Kritik ist aber nicht auf das Schrifttum beschränkt, sondern äusserte sich auch schon in der Praxis. Die Liberalisierungsbestrebungen der jeweiligen Akteure verfolgten unterschiedliche Ansätze. Dabei wurde vielfach am Verständnis als Herkunftsangabe und an der Handhabung der Yukon-Praxis oder an der Anwendung des Erfahrungssatzes angesetzt. Gegenstand der Kritik war aber auch die grundsätzliche Eignung einer Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungszeichnisses, mittels Disclaimer einer Täuschungsgefahr zu begegnen.

Die altrechtliche Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (nachfolgend RKGE) zeigte in ihren Entscheiden eine klare Stossrichtung, die auf eine Liberalisierung der Markenprüfungspraxis hinauslief. Dabei setzte sie grundsätzlich am Verständnis der jeweiligen Zeichen als Herkunftsangabe an. Im Entscheid «Colorado (fig.)» ging die RKGE einen Schritt weiter und vertrat die Ansicht, dass ein Disclaimer per se nicht geeignet sei, einer Täuschungsgefahr zu begegnen und diese systemwidrig sei. Nur für qualifiziert schutzbedürftige Marken sei eine Einschränkung zielführend. Damit verkehrte die RKGE die Einschränkung von der Regel zur Ausnahme. Die RKGE ging mit dieser geforderten Praxisänderung jedoch zu weit und wurde vom Bundesgericht zurückgepfiffen.²²

Verschiedene Autoren knüpften ebenfalls beim Verständnis als Herkunftsangabe an und kritisieren die Anwendung des Erfahrungssatzes oder verlangen eine liberale Handhabung der Yukon-Praxis bzw. eine Erweiterung des Ausnahmekataloges.²³

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der letzten Zeit zwar in einer Reihe von Entscheiden die Beschwerden von Markenhinterlegern, in denen es um das Verständnis als Herkunftsangabe ging, gutgeheissen: BVGer vom 18. Februar 2012, B-5024/2013, «STRELA»; BVGer vom 16. November 2012, B-6831/2011, «WILSON», bestätigt in BGer vom 16. April 2013, 4A_6/2013; BVGer vom 2. März 2015, B-3149/2014 «COS»; BVGer vom 3. Juni 2015, B-5120/2013, «INDIAN MOTORCYCLE», bestätigt in BGer vom 4. Dezember 2015, 4A_357/2015; BVGer vom 10. November 2015, B-2925/2014, «CORTINA»; BVGer vom 15. Dezember 2016, B-5228/2014, «RENO»; BVGer vom 30. August 2017, B_1428/2016, «DEUTSCHER FUSSBALLBUND» und BVGer vom 24. Mai 2018, B-4532/2017, «HAMILTON». Die aufgeführten Entscheide weisen jedoch keinen grundsätzlichen Charakter auf, da sie bloss das Ergebnis einer Anwendung

der Einschränkungspraxis darstellen, jedoch keine klare Stossrichtung enthalten, wie sie z.B. die RKGE im Entscheid «Colorado (fig.)»²⁴ offenlegte.

Im Gegensatz dazu stehen die beiden jüngsten Entscheide des Bundesverwaltungsgerichtes B-5011/2018 vom 25. Mai 2020, «SWISS RE», bestätigt in BGer vom 8. März 2021, 4A_361/2020, sowie B-5280/2018/B-5382/2018 vom 25. September 2020, «LOTÉRIE DE LA SUISSE ROMANDE». Diesen Entscheiden ist ein grundsätzlicher Charakter zuzusprechen. Zwar stellen sie die bisherige Markenprüfungspraxis des IGE nicht generell in Frage, enthalten aber eine klare Stossrichtung für eine Liberalisierung der Markenprüfungspraxis. Der gewählte Ansatzpunkt unterscheidet sich insofern auch von den bisherigen Liberalisierungsbestrebungen, als dass er nicht am Verständnis als Herkunftsangabe anknüpft, sondern vielmehr das Vorliegen einer Herkunftsangabe akzeptiert, dann aber die Eliminierung der Täuschungsgefahr trotzdem durch den Nachweis der Kriterien in Art. 49 MSchG erlaubt.

4. Kritischer Blick auf die Praxisänderung des IGE bezüglich Dienstleistungsmarken mit ausländischen Herkunftsangaben

Gemäss *Newsletter 2021/4 Marken*²⁵ wird ein Zeichen mit einer ausländischen Herkunftsangabe ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste eingetragen, sofern der Hinterleger seinen (Wohn-)Sitz im betroffenen Land hat. Die diesbezügliche Prüfung durch das IGE beschränkt sich auf die Angaben im Markeneintragungsgesuch.

Der vom IGE gewählte Ansatz ist zweifelsohne sehr hinterlegerfreundlich. Vor dem Hintergrund, dass es vielfach schwierig oder unmöglich ist, das entsprechende ausländische Recht zu ermitteln, ist er auch verständlich. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vom IGE gewählte Ansatz mit Blick auf Art. 49 Abs. 4 MSchG kritisch zu betrachten ist. Nach Art. 49 Abs. 4 MSchG ist eine ausländische Herkunftsangabe zutreffend, sofern sie die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes erfüllt (Herkunftslandprinzip). Vorbehalten bleibt eine allfällige Täuschung der Konsumenten in der Schweiz.

Durch das Abstellen des IGE auf den (Wohn-)Sitz des Hinterlegers im Markeneintragungsgesuch, wird suggeriert,

21 BGer vom 8. März 2021, 4A_361/2020, «SWISS RE», E. 5.2, m.w.H.

22 BÜHLER (Fn. 13), 204, m.w.H.

23 M. BUNDI/B. SCHMIDT, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? Anmerkungen zum Entscheid BVGer «AJC presented by Arizona girls (fig.)», sic! 2009, 636; M. TREIS, Schutzzfähigkeit von kombinierten Marken mit geografischen Bestandteilen: zur schweizerischen Rechtsprechung zwischen Java und Afrika, Calvi und Arizona, in: M. BUNDI/B. SCHMIDT (Hg.), Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen. Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, Bern 2012, 121; ZIMMERLI/KEEHNEN (Fn. 14), 179 ff.; NÖTH (Fn. 7), MSchG 2 c N 43, 47; S. HOLZER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 47 N 35 ff.

24 Siehe Fn. 21.

25 Siehe Fn. 6.

dass nach ausländischem Recht allein der (Wohn-)Sitz zur Erfüllung der Kriterien genüge und dass damit eine Täuschung der Konsumenten in der Schweiz ausgeschlossen sei. Damit wird den Schweizer Konsumenten aber gleichzeitig unterstellt, dass sie sich bei ausländischen Herkunftsangaben weniger schnell getäuscht fühlen. Problematisch ist auch die damit verbundene Ungleichbehandlung schweizerischer Markenhinterleger, die höhere Standards erfüllen müssen. Letztlich liegt die Problematik darin begründet, dass Art. 49 Abs. 4 MSchG nicht definiert, wie sich bestimmt, ob eine ausländische Herkunftsangabe in der Schweiz täuschend ist. Gelten die gleichen Standards wie bezüglich Schweizer Herkunftsangaben oder gelten tiefere Standards (vorbehältlich strengerer Standards im Herkunftsland)? Der Bundesrat scheint in der Botschaft von einem tieferen Standard auszugehen. Demnach sind die höheren Anforderungen des Schweizer Rechts nur relevant, sofern die gesetzlichen Anforderungen des Herkunftslandes in keiner Weise mit den Erwartungen der Schweizer Konsumenten übereinstimmen.²⁶ Das IGE scheint sich nun mit seiner Praxisänderung der Sicht des Bundesrats anzuschließen. Der vom IGE eingeschlagene Weg lässt eine Auseinandersetzung mit der angesprochenen Problematik vermissen und lässt viele Fragen offen. Wäre es vor diesem Hintergrund nicht besser gewesen, die Anforderungen an ausländische Herkunftsangaben spiegelbildlich den Anforderungen für Schweizer Herkunftsangaben anzupassen und die Klärung der Problematik den Gerichten zu überlassen?

IV. Weitere Liberalisierungsschritte, insbesondere mit Blick auf Warenmarken?

Nach Meinung der Autoren hat das Bundesgericht im zur Diskussion stehenden Entscheid zunächst die Grundregel bestätigt, wonach eine Beschränkung von Waren- und Dienstleistungslisten mittels Disclaimer dann unnötig ist, wenn bei Markenmeldungen mit (auch) geografisch interpretierbaren Angaben von vornherein keine Täuschungsgefahr besteht, weil keine Herkunftsangaben vorliegen (siehe E. 7.1). Das ist natürlich keine grundsätzliche Abkehr von der oben beschriebenen Disclaimer-Praxis, immerhin hält das Bundesgericht im Zusammenhang mit Dienstleistungsmarken aber neu fest, dass das IGE auch dann auf eine Disclaimer-Forderung verzichten muss, wenn von einer Marke mit Herkunftsangaben deshalb keine Täuschungsgefahr ausgeht, weil die Herkunftsangaben zutreffend sind. Das IGE muss diesbezügliche Beweismittel (etwa Handelsregistrauszüge) prüfen und bei der Entscheidung berücksichtigen (siehe E. 7.2.2). Im Wesentlichen

stellt das Bundesgericht also fest, dass die tatsächliche geografische Herkunft von *Dienstleistungen* im Markeneintragsverfahren hinreichend überprüft werden kann, womit das IGE bei Dienstleistungsmarken Herkunftsangaben nicht einfach pauschal und prüfungslos einen Disclaimer verlangen darf.

Zumindest indirekt bestätigt hat das Bundesgericht die Disclaimer-Praxis bei Warenmarken mit Herkunftsangaben (siehe E. 5.1). Dies scheint den Autoren nicht mehr konsequent. Nach Meinung der Autoren spricht grundsätzlich nichts dagegen, Markenhinterlegerinnen im Markeneintragsverfahren auch die Möglichkeit zu geben, mittels geeigneter Unterlagen aufzuzeigen, dass bei konkret zur Diskussion stehenden Waren die Anforderungen der neuen Art. 48a-c MSchG erfüllt sind. Zwar ist dem Bundesgericht recht zu geben, dass die Herkunftsdefinitionen für Waren und Dienstleistungen *«konzeptionell divergieren»* (siehe E. 7.2.1) und dass die Herkunft von Waren grundsätzlich schwieriger festzustellen ist als die Herkunft von Dienstleistungen (welche unternehmensbezogen definiert ist). Daraus aber abzuleiten, dass sich die Herkunft von Waren im Eintragsverfahren niemals zweifelsfrei feststellen lässt, geht nach Meinung der Autoren zu weit. Wenn etwa die Hinterlegerin einer Marke mit dem Bestandteil SCHWEIZ mittels Bestätigung eines Branchenverbands oder anderer geeigneter Unterlagen konkret glaubhaft machen kann, dass tatsächlich mindestens 60% der Herstellungskosten für die beanspruchten industriellen Produkte in der Schweiz anfallen und sofern die Voraussetzungen nach Art. 48c Abs. 4 MSchG erfüllt sind, sollte das IGE auf eine Disclaimer-Forderung verzichten. Da diese Glaubhaftmachung der Markenhinterlegerin obliegt und für diese keinesfalls einfach ist (schliesslich muss im Prinzip weiterhin aufgezeigt werden, dass jegliche Täuschungsgefahr ausgeschlossen ist), wird sie sich jeweils gut überlegen, in welchem Umfang sie Marken mit Herkunftsangaben anmeldet beziehungsweise bei welchen (eng zu definierenden) Waren sie einer Disclaimer-Forderung des IGE mittels zweckmässiger Unterlagen entgegenzutreten möchte. Es ist mithin nicht damit zu rechnen, dass sich der Prüfungsaufwand des IGE in einem nicht mehr vertretbaren Ausmass erhöht (zumal der Verweis auf einen angeblich zu hohen Prüfungsaufwand mit Blick auf die notwendige Verhältnismässigkeit staatlicher Eingriffe von vornherein eher kritisch ist).²⁷

Es wird spannend sein zu verfolgen, ob der hier bloss grob besprochene Lösungsansatz der Autoren für eine Liberalisierung der Disclaimer-Praxis bei Warenmarken mit geografischen Herkunftsangaben Gehör beim IGE findet oder das Bundesgericht noch einmal aktiv werden muss.

26 Siehe zu dieser Problematik insbesondere den sehr anschaulichen Beitrag von M. KAISER/M. NOTH, *Wem gehört die Schweiz?*, *Anwaltsrevue* 2017, 73 N 64 ff., m.w.H.

27 Siehe oben, III. 2.

Zusammenfassung

Mit dem Entscheid vom 8. März 2021 hat das Bundesgericht die bisherige Praxis des IGE aufgehoben, wonach bei Dienstleistungsmarken vorsorglich und prüfungslos eine Einschränkung verlangt werden durfte, selbst wenn die Kriterien gemäss Art. 49 MSchG erfüllt waren. Das IGE hat als Reaktion darauf seine Markenprüfungspraxis bezüglich Dienstleistungen angepasst. Dienstleistungsmarken mit geografischen Herkunftsangaben werden neu ohne Disclaimer eingetragen, sofern der Markenhinterleger nachweist, dass die Kriterien in Art. 49 MSchG erfüllt sind. Diese Praxisänderung ist zu begrüssen und bringt für Markenhinterleger eine Reihe von Vorteilen. Insbesondere führt sie zu einer Vermeidung von Rechtsnachteilen von Schweizer Unternehmen im Ausland sowie zu einer Nachachtung rechtsstaatlicher Garantien im Markenprüfungsverfahren. Kritisch zu beurteilen ist hingegen die Ungleichbehandlung von schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für Dienstleistungsmarken, welche ihrerseits zu einer Ungleichbehandlung schweizerischer Markenhinterleger führt, weil diese höhere Standards erfüllen müssen.

Dass das Bundesgericht bei Warenmarken die bisherige Einschränkungspraxis des IGE ungeändert weitergelten lassen will, erscheint nicht mehr konsequent. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, Markenhinterleger im Markenprüfungsverfahren auch die Möglichkeit zu geben, mittels geeigneter Unterlagen aufzuzeigen, dass die Anforderungen gemäss Art. 48 ff. MSchG an die Warenherkunft erfüllt sind. Dabei ist unbestritten, dass die Herkunftsdefinitionen für Waren und Dienstleistungen «konzeptionell divergieren» und die Herkunft von Waren grundsätzlich schwieriger festzustellen ist als bei Dienstleistungen. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass sich die Herkunft von Waren im Markenprüfungsverfahren niemals zweifelsfrei feststellen lässt. Vielmehr ist diesem Umstand bei der Form des Nachweises Rechnung zu tragen.

Eine Ausdehnung der vom Bundesgericht aufgezeigten Liberalisierungstendenz auch bei Warenmarken mit geografischen Herkunftsangaben wäre angezeigt und machbar.

Résumé

Par son arrêt du 8 mars 2021, le Tribunal fédéral a mis un terme à la pratique de l'IPI selon laquelle, dans le cas des marques de services, une limitation pouvait être exigée à titre préventif et sans examen, même lorsque les critères définis à l'art. 49 LPM étaient remplis. En réaction, l'IPI a adapté sa pratique en matière d'examen des marques. Les marques de services assorties d'une indication de provenance sont désormais enregistrées sans limitation, à condition que le déposant prouve que les critères définis à l'art. 49 LPM sont remplis. Ce changement de pratique, qui apporte un certain nombre d'avantages aux déposants, doit être salué. Il permet notamment d'éviter aux entreprises suisses des préjudices juridiques à l'étranger et de respecter les garanties de l'État de droit en matière d'examen des marques. Il convient toutefois de porter un regard critique sur l'inégalité de traitement entre les indications de provenance suisses et étrangères pour les marques de services, qui entraîne une inégalité de traitement envers les déposants de marques suisses, ces derniers devant répondre à des exigences plus élevées.

Le fait que le Tribunal fédéral veuille que dans le cas des marques de produits, la pratique antérieure en matière de limitation reste en vigueur sans modification ne semble plus cohérent. En principe, rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre de la procédure en matière d'examen des marques, le déposant ait la possibilité de démontrer, moyennant la documentation appropriée, que les exigences relatives à la provenance des produits définies aux art. 48 ss LMP sont remplies. Dans ce contexte, il est indéniable que les définitions de provenance pour les produits et les services «varient au niveau conceptuel» et qu'il est en principe plus difficile de déterminer la provenance de produits que celle de services. On ne saurait toutefois en conclure que la provenance des produits ne peut jamais être établie avec certitude dans le cadre d'une procédure d'examen. Il convient plutôt de tenir compte de cette circonstance au niveau de la forme de la preuve devant être fournie.

La tendance à la libéralisation mise en lumière par le Tribunal fédéral pourrait et devrait même être étendue aux marques de produits assorties d'indications géographiques.