

Waren und/oder Dienstleistungen darstelle.⁴⁷ Im Wesentlichen folgte das IGE also einem wesentlichen Teil der Lehre.

Die neue Praxis wird voraussichtlich im Januar 2022 in Kraft treten.

V. Einordnung

Die neue Prüfungspraxis des IGE bei Marken mit oder bestehend aus Herkunftsangaben ist sehr zu begrüßen. Die bisherige Praxis war nicht rechtfertigbar und im Resultat auch untauglich, um Irreführungen der schweizerischen Konsumentinnen und Konsumenten zu verhindern.⁴⁸ Sodann war die Praxis auch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand auf Seiten des IGE, aber auch auf Seiten der Markenhinterlegerinnen, verbunden. Dieser Aufwand kann nun massiv reduziert und die freigewordene Energie dort investiert werden, wo sie tatsächlich nützt: In die gerichtliche Beurteilung von konkreten Irreführungskonstellationen im Markt.

Zusammenfassung

Bis vor kurzem galt bei der Prüfung von Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben die Regel, dass die Waren- und/oder Dienstleistungsliste grundsätzlich auf Waren und/oder Dienstleistungen der entsprechenden Herkunft beschränkt werden muss. Ausnahmen wurden nur vereinzelt und in der Regel erst nach einem längeren Schriftwechsel mit dem IGE gewährt. Das IGE und auch die Gerichte erhofften sich mit dieser Praxis einen Beitrag zur wahrheitsgetreuen Benutzung von Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben.

Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Vielmehr wurde die im internationalen Vergleich wohl einzigartige Prüfungspraxis des IGE in der Lehre kontinuierlich kritisiert und von den Gerichten angepasst. Vor diesem Hintergrund hat das IGE nun eine Kehrtwende vollzogen: Neu muss bei Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben nur dann eine Beschränkung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste akzeptiert werden, wenn eine korrekte Benutzung der Marke sachlich unmöglich ist. In der Praxis wird diese Kehrtwende dazu führen, dass Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben kaum noch als potentiell irreführend beurteilt werden.

Der alten Prüfungspraxis des IGE lag von Anfang an ein Irrtum zugrunde: Eine Markeneintragung im schweizerischen Markenregister lässt nur in den seltensten Fällen präzise Rückschlüsse auf mögliche Irreführungskonstellationen zu. In den allermeisten Fällen kann erst anhand einer konkreten Benutzungssituation und unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs abschliessend beurteilt werden, ob Konsumentinnen und Konsumenten durch den Gebrauch einer bestimmten Marke bestehend aus oder mit Herkunftsangaben getäuscht werden können. Diese Benutzungssituation kann im Zeitpunkt der Markenmeldung noch gar nicht umfassend geprüft werden,⁴⁹ weshalb auf dieser Ebene nicht vorgegriffen werden sollte; der Endentscheid muss auch unter dem Gesichtspunkt der Irreführung dem Zivil- oder Strafrichter obliegen. Es ist sehr erfreulich, dass sich das IGE nun in genau diese Richtung bewegt und seine Praxis bei der Prüfung von Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben seiner grundsätzlichen Irreführungspraxis (Zurückweisung nur bei offensichtlich irreführenden Zeichen)⁵⁰ angeglichen hat.

Résumé

Jusqu'à peu, lors de l'examen de marques consistant en des indications de provenance ou contenant de telles indications, la règle était que la liste des produits et/ou services devait en principe être limitée aux produits et/ou services de la provenance en question. Les exceptions n'étaient accordées que dans des cas isolés et, en règle générale, après plusieurs échanges de courriers avec l'IPI. L'IPI – tout comme les tribunaux – espérait que cette pratique contribuerait à une utilisation fidèle à la vérité des marques consistant en des indications de provenance ou contenant de telles indications.

Cet espoir s'est évanoui. Au contraire, la pratique de l'IPI, sans doute unique au niveau international, n'a cessé d'être critiquée par la doctrine et adaptée par les tribunaux. Dans ce contexte, l'IPI a fait volte-face: désormais, pour les marques consistant en des indications de provenance ou contenant de telles indications, une limitation de la liste des produits et/ou des services ne doit être acceptée que si une utilisation correcte de la marque est matériellement impossible. Dans la pratique, ce revirement aura pour conséquence que les marques consistant en des indications de provenance ou contenant de telles indications ne seront plus guère jugées comme potentiellement trompeuses.

47 Erläuterungen zum Entwurf der revidierten Richtlinien in Markensachen (Teil 5) vom 15. Oktober 2021, S. 3 ff, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Erlaeuterungen_Entwurf_RiLi_D_Teil5_20211015_externe_Konsultation.pdf (zuletzt besucht am 24. Oktober 2021).

48 Siehe oben, II, 4.

49 Siehe oben, II, 4 und so auch das IGE in seinen Erläuterungen zum Entwurf der revidierten Richtlinien in Markensachen (Teil 5) vom 15. Oktober 2021, 1, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Erlaeuterungen_Entwurf_RiLi_D_Teil5_20211015_externe_Konsultation.pdf (zuletzt besucht am 24. Oktober 2021).

50 IGE-Richtlinien 2021, Teil 5, Ziff. 5.1, 164 ff.