

Eidg. Institut für Geistiges Eigentum  
Herr Eric Meier  
Herr Felix Addor  
Stauffacherstrasse 65  
3003 Bern

(Per E-Mail an Frau Iris Weber; iris.weber@ipi.ch)

Christoph Fraefel  
c/o Schaad Balass Menzl & Partner AG  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
8034 Zürich

Tel: +41 44 387 53 53  
Fax: +41 44 387 53 54  
E-Mail 1: christoph.fraefel@sbmp.ch  
E-Mail 2: praesident@vespa.swiss  
www.vespa.swiss

Zürich, 15. November 2021

## **Stellungnahme zum Entwurf der Änderungen der IGE-Richtlinien in Sachen Lockerung der Praxis betreffend die geografische Einschränkung der WDL bei Marken mit Herkunftsangabe**

Sehr geehrter Herr Meier

Sehr geehrter Herr Addor

Wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 15. Oktober 2021 mit der Sie uns einladen, zum Entwurf der geplanten Änderung der Richtlinien in Sachen Lockerung der Einschränkungspraxis für Marken mit Herkunftsangabe Stellung zu nehmen und danken Ihnen bestens dafür.

Wir haben die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen der Richtlinien, welche Sie uns am 15. Oktober 2021 haben zukommen lassen, studiert und freuen uns im Namen des VESPA wie folgt dazu Stellung zu nehmen (der Inhalt dieser Stellungnahme wurde von unserem Vorstandsmitglied Philipp Rüfenacht im Teamwork mit Barbara Gehri und Sven Capol, Vorstandsmitglieder des VSP, verfasst):

Wir begrüßen die Praxislockerung sehr und freuen uns auf eine schnelle entsprechende Anpassung der IGE-Richtlinien gemäss dem uns geschickten Entwurf.

Positiv werten wir insbesondere, dass durch die neue Praxis der enorme Nachteil für Schweizer Markeninhaber wegfällt, der darin bestand, dass ihre internationalen Marken regelmässig mit Schutzzulassungshindernissen im Ausland konfrontiert waren, weil das Verzeichnis der Schweizer Basismarke auf Schweizer Herkunft eingeschränkt werden musste und dies von vielen ausländischen Markenämtern nicht akzeptiert wurde und im Übrigen im Ausland eine starke Schutzeinschränkung darstellte, der die ausländischen Markenmelder grösstenteils nicht gleichermassen unterstellt waren.

Wir hoffen, dass der Katalog der Ausnahmen von der Praxislockerung in Zukunft trotz Erweiterung der Massnahmen zum Swissness-Schutz nicht allzu stark wachsen wird. Im Zusammenhang mit den bilateralen Abkommen der neueren Generation, von denen es in der Zukunft voraussichtlich weitere geben wird, ist uns aufgefallen, dass die Schweiz etwas gar weit geht mit den Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnerstaaten. Gemäss bilateralem Abkommen mit Georgien zum Beispiel, ist unter anderem auch die englische Version des Landesnamens geschützt, die «Georgia» lautet. Die daraus resultierende Konsequenz, dass eine Marke in der Schweiz,

welche den Namen «Georgia» beinhaltet, der auch ein weiblicher Vorname und der Name zahlreicher Orte in anderen Ländern ist, vom Markenschutz ausgeschlossen wird, es sei denn, die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde auf Georgien eingeschränkt, scheint uns über das Ziel hinaus zu gehen. Wir würden es deshalb begrüßen, wenn das IGE ein Korrektiv für solche Konstellationen vorsehen und entsprechend zur Anwendung bringen würde, z. B. in Fällen, in denen aus dem Zeichen im Gesamtzusammenhang oder anderen Umständen für die Abnehmer erkennbar ist, dass nicht die im Abkommen geschützte Bezeichnung gemeint ist.

Betreffend die zweifachen, sich widersprechenden geografischen Herkunftsangaben in Marken möchten wir dem IGE ferner nahelegen, die frühere Auffassung wieder zu vertreten, dass es sich hierbei um phantasievolle Zeichen handelt, die eben gerade wegen der inhärenten Widersprüchlichkeit keine bestimmte Herkunftserwartung zu erwecken vermögen (wie z.B. Schweizer Markeneintragungen Nr. 767987 RAID SUISSE-PARIS und Nr. 727865 ANGLO AMERICAN PLATINUM). Die in den vorgeschlagenen Änderungen der IGE-Richtlinien dargelegte Praxis, dass solche Marken in jedem Fall vom Schutz auszuschliessen sind, erscheint uns zu streng. Jedenfalls sollte in Fällen, bei denen mehrere geografische Angaben in der Marke enthalten sind, geprüft werden, ob die in der Marke enthaltenen geografischen Angaben vom Verkehr tatsächlich alle als Herkunftsangaben hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und nicht eher als Hinweis auf einen Veranstaltungsort, ein Tätigkeitsgebiet oder den Ort von Vertriebsstätten wahrgenommen werden (wie z.B. Schweizer Markeneintragungen Nr. 763365 ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN, Nr. 755373 SWISS INDIAN FORUM, Nr. 635872 GRAND GENÈVE AGGLOMÉRATION FRANCO VALDO GENVOISE oder Nr. 615727 ART BASEL HONG KONG oder generell Angaben wie „Paris London Rom“ auf Etiketten). Es wäre wünschbar, entsprechende Vorgaben in den Richtlinien aufzunehmen.

Sollten Sie Fragen dazu haben oder einzelne Punkte diskutieren wollen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident:



Christoph Fraefel