



Michael Bopp

Neues Verfahren zur Löschung nicht benutzter Marken – Änderung des Schweizer Markenrechts per 1. Januar 2017

Während bisher für die Löschung von nicht gebrauchten Marken im Schweizer Markenregister ein aufwändiges und teures Zivilverfahren nötig wurde, besteht seit Beginn dieses Jahres die Möglichkeit, die Löschung von nicht gebrauchten Marken auf Gesuch hin vom Institut für Geistiges Eigentum (IGE) vornehmen zu lassen. Somit können neu in einem wesentlich einfacheren und kostengünstigeren Verfahren Schweizer Marken gelöscht werden.

Eine im Schweizerischen Markenregister eingetragene Marke ist nur dann geschützt, wenn der Markeninhaber sie auch im Zusammenhang mit den registrierten Waren und/oder Dienstleistungen benützt. Der Markeninhaber profitiert dabei während der ersten fünf Jahre nach der Hinterlegung der Marke von einer sogenannten Gebrauchsschonfrist, während derer der Schutz der Marke auch ohne deren Verwendung im Markt bestehen bleibt. Ist diese Frist jedoch einmal abgelaufen, muss der Markeninhaber triftige Gründe für deren Nichtgebrauch ins Feld führen, ansonsten der Markenschutz gegenüber Dritten nicht mehr durchgesetzt und die Marke im Register gelöscht werden kann.

Das Gesuch um Löschung ist mit einer Gebühr von CHF 800.- verbunden und kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden. Das Lösungsverfahren steht grundsätzlich jedem beliebigen Dritten zur Verfügung, doch kann sich die vorgängige Anmeldung einer eigenen Marke für denjenigen, der die Löschung der Marke beantragt, durchaus lohnen, um einer allfälligen Neuanmeldung eines identischen Zeichens und damit einer neuerlichen Priorität und Gebrauchsschonfrist durch den Markeninhaber zuvor zu kommen.

Der Gesuchsteller muss den Nichtgebrauch der zur Löschung beantragten Marke durch Vorlage von Belegen glaubhaft machen. Die blosser Behauptung des Nichtgebrauchs der Marke ist ungenügend. Zu diesem Zweck sind alle Dokumente und Unterlagen tauglich, welche in irgendeiner Art und Weise geeignet sind, einen soliden Eindruck des Nichtgebrauchs der Marke zu vermitteln. Der Inhaber der Marke erhält im Lösungsverfahren ebenso die

Gelegenheit darzutun, dass er die Marke in den letzten fünf Jahren benützt hat. Dabei reicht ebenso die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke aus, es ist somit kein strikter Beweis erforderlich.

Für Markeninhaber ist es somit mehr als je empfehlenswert, den Markengebrauch regelmässig zu dokumentieren und entsprechende Belege systematisch aufzubewahren. Aufgrund der einfachen und kostengünstigen neuen Möglichkeit zur Löschung von nicht gebrauchten Marken darf davon ausgegangen werden, dass dieses Mittel sich entscheidend grösserer Beliebtheit erfreuen wird, als das einzige früher verfügbare Mittel der Zivilklage. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Lösungsverfahren konfrontiert zu werden, ist mit Einführung des neuen Verfahrens vor dem IGE deutlich gestiegen.

Eine Abmahnung des Markeninhabers vor der Einreichung eines Gesuches um Löschung wird zwar nicht zwingend vorausgesetzt, doch wird das IGE eine Parteientschädigung im Falle der Löschung der Marke, mithin des Obsiegens, höchstwahrscheinlich nur dann zusprechen, wenn vorgängig eine Abmahnung erfolgt ist. Es darf weiter davon ausgegangen werden, dass der Gesuchsteller im Lösungsverfahren vor IGE mit einer Abmahnung den massgeblichen Zeitpunkt für Gebrauchsnachweise festlegen kann. Im Rahmen des auf die Abmahnung folgenden Lösungsverfahrens wären alsdann nur noch Belege für die Zeit vor dem Abmahnungsdatum entscheidungsrelevant.

Weiter bleibt zu bemerken, dass das neue Lösungsverfahren durchaus auch betreffend das strategische Vorgehen bei allfälligen Markenkollisionen und sich anbahnenden diesbezüglichen Auseinandersetzungen neue Möglichkeiten schafft.

lic.iur. Michael Bopp, LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner der Anwaltskanzlei Voillat Facincani Sutter + Partner. Er berät und vertritt nationale und internationale Klienten unter anderem auch in Markensachen.