

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

2017-01-16 10:43:41

Ein Gastbeitrag von RA Michael Bopp, LL.M.

Während bisher für die Löschung von nicht gebrauchten Marken im Schweizer Markenregister ein aufwändiges und teures Zivilverfahren nötig war, 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 Schweizer Marken jetzt in einem wesentlich einfacheren und kostengünstigeren Verfahren gelöscht werden. Das neue Lösungsverfahren schafft damit auch hinsichtlich des strategischen Vorgehens bei Markenkollisionen und sich anbahnenden diesbezüglichen Auseinandersetzungen neue Möglichkeiten.

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

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 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 bloße 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 benutzt hat. Dabei reicht auch hier 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

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

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 früher einzig verfügbare Mittel der Zivilklage.

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 zuvor eine Abmahnung erfolgt ist. Es darf weiter davon ausgegangen werden, dass der Gesuchsteller im Lösungsverfahren vor dem IGE mit einer Abmahnung den maßgeblichen Zeitpunkt für Gebrauchsnachweise festlegen kann. Im Rahmen des auf die Abmahnung folgenden Lösungsverfahrens wären dann nur noch Belege für die Zeit vor dem Abmahnungsdatum entscheidungsrelevant.

Michael Bopp berät und vertritt Klienten im allgemeinen Wirtschafts- und Handelsrecht, mit Schwerpunkten im Bereich des Finanzmarktaufsichtsrechts, der Compliance und des Bankenrechts sowie des Wirtschaftsstrafrechts. Er führt nationale und internationale Prozesse vor staatlichen Gerichten sowie vor Schiedsgerichten und ist als Dozent an einer Hochschule für Weiterbildungen tätig. [Weitere Informationen finden sich hier.](#)