



NEWSLETTER OKTOBER 2016

## NEUE GEFAHREN FÜR IHRE SCHWEIZER MARKEN AM HORIZONT

EINFÜHRUNG DES ADMINISTRATIVEN LÖSCHUNGSVERFAHRENS PER 1. JANUAR 2017

Seit geraumer Zeit sind die neuen Regelungen der sogenannten „Swissness“-Gesetzgebung in aller Munde, welche am 1. Januar 2017 in Kraft treten werden. Dabei geht gerne vergessen, dass gleichzeitig ein neues Instrument in das Schweizer Markenrecht eingeführt werden wird, welches von grosser praktischer Bedeutung sein dürfte für die Inhaber älterer registrierter Marken und Dritte, welchen diese Marken ein Dorn im Auge sind: Das administrative Lösungsverfahren vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Obschon eine Marke dem Markeninhaber grundsätzlich Schutz für eine Dauer von zehn Jahren bietet und diese Schutzdauer beliebig verlängerbar ist, kann diese Marke schon während dieser Schutzdauer Gegenstand von Angriffen sein. Einer der Angriffsgründe ist der Nichtgebrauch der Marke. Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht gegenüber Dritten nicht mehr geltend machen, es sei denn,

es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (vgl. 12 Abs. 1 des Schweizer Markenschutzgesetzes). Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass auch eine nicht gebrauchte Marke nach Ablauf dieser Frist nicht automatisch aus dem Markenregister gelöscht wird, sondern nur dann, wenn ein Dritter dies beantragt.

Bis anhin musste dieser Dritte beim Gericht eine Löschungsklage einreichen. Ein solcher Zivilprozess ist mit erheblichen Kosten (Gerichtskosten, Sicherheitsleistungen, Vertreterkosten, Drittkosten, um die Nichtbenutzung der Marke glaubhaft zumachen) verbunden und kann unter Umständen lange dauern. All dies sind Gründe, weshalb bislang nur wenige Lösungsverfahren vor Gericht ausgetragen wurden.

Das neue administrative Lösungsverfahren vor dem IGE ermöglicht es jedermann, einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs zu stellen. Ein besonderes Interesse an der Löschung muss nicht nachgewiesen werden. Die für das Lösungsverfahren zu entrichtende Gebühr wurde noch nicht de-

finitiv festgelegt, wird voraussichtlich jedoch CHF 800 betragen. Im Löschantrag ist der Nichtgebrauch der Marke während der vergangenen fünf Jahre glaubhaft zu machen. Der Markeninhaber kann anschliessend in seiner Stellungnahme den ernsthaften Gebrauch seiner Marke belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorbringen. Letztere müssen auf Umständen beruhen, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers eintreten und welche ein Hindernis für die Benutzung darstellen (z.B. Umweltkatastrophen, Krieg, Einfuhrbeschränkungen, nicht jedoch technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten). Selbstverständlich kann er auch die Vorbringen und Beweismittel des Gesuchstellers zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bestreiten. Gegen den anschliessenden Entscheid des IGE kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Obschon dies noch nicht definitiv feststeht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Weiterzug dieses Entscheids an das Bundesgericht möglich sein. Unabhängig vom neuen administrativen Lösungsverfahren steht überdies nach wie vor die Möglichkeit der Einleitung eines Gerichtsverfahrens offen, beispielsweise, um eine höhere Parteientschädigung für die eigenen Kosten zu erhalten als dies im Administrativverfahren der Fall ist.

Die massive Vereinfachung, Vergünstigung und Beschleunigung von Lösungsangriffen auf nicht benutzte Marken wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass insbesondere Konkurrenten vermehrt zu diesem Mittel greifen werden, um ihnen unliebsame und nicht verwendete Marken aus dem Register löschen zu lassen. Gleichzeitig ist auch das Risiko grösser, dass in Fällen, in denen ein Mar-

keninhaber gegenüber Dritten seine Markenrechte geltend macht, das neue Lösungsverfahren als Verteidigungsmittel genutzt wird.

Es sind daher folgende Kernpunkte zu beachten:

- Per 1. Januar 2017 steigt das Risiko von Angriffen auf registrierte Marken in der Schweiz, welche während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen gebraucht wurden oder nicht in der eingetragenen Form benutzt wurden;
- Das neue Lösungsverfahren stellt ein kostengünstiges und rasches Verfahren dar, um nicht benutzte Marken Dritter aus dem Register zu entfernen, die dem eigenen Markengebrauch entgegenstehen oder Risiken für diesen darstellen;
- Markeninhaber sollten daher regelmässig prüfen, ob die Marken in ihrem Markenportfolio rechtserhaltend benutzt werden;
- Die Benutzung der eigenen Marken sollte in regelmässigen Abständen dokumentiert werden, damit in einem allfälligen Lösungsverfahren die Benutzung in den letzten fünf Jahren belegt werden kann (entsprechende Belege müssen datiert sein oder anderweitig klar dem jeweiligen Zeitpunkt zuzuordnen sein);
- Bei Abmahnungen an Dritte ist zu bedenken, dass die eigenen Marken allenfalls Gegenstand eines Gegenangriffes in Form eines administrativen Lösungsverfahrens sein könnten.

Bei Fragen zu den erwähnten Punkten, insbesondere auch bezüglich der Anforderungen, welche an den Markengebrauch gestellt werden, ist das Anwaltsteam von Wild Schnyder AG gerne für Sie da.

Gabriela Taugwalder, LL.M.  
Rechtsanwältin  
Partner

Patrick R. Schutte  
Rechtsanwalt  
Associate

[www.wildschnyder.ch](http://www.wildschnyder.ch)  
Wild Schnyder AG, Forchstr. 30, P.O. Box 1067, CH-8032 Zürich; T +41 (0)44 385 81 00

Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Newsletters ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar