

## Vereinfachtes Verfahren zur Löschung nicht benutzter Marken seit 1. Januar 2017

### Bulletin 2/2017

Zürich, März 2017

#### Management Summary

Per 1. Januar 2017 ist eine Änderung des Markenschutzgesetzes in Kraft getreten, mit welcher ein neues Verfahren zur Löschung von nicht benutzten Marken eingeführt wurde. Zum Schutze der eigenen Marke und aus strategischer Sicht kann dieses Verfahren im Vergleich zu den bisherigen Möglichkeiten bedeutende Vorteile bringen.



Pascale Gola  
Rechtsanwältin, LL.M.

#### Hintergrund

Jeder Markeninhaber muss seine im schweizerischen Markenregister eingetragene Marke für die damit beanspruchten Waren und Dienstleistungen in genügender Weise gebrauchen, um deren Schutz aufrecht zu erhalten. Dafür steht ihm gemäss Art. 12 Markenschutzgesetz (**MSchG**) eine sogenannte Gebrauchsschonfrist von 5 Jahren zur Verfügung. Diese Frist beginnt nach Ablauf der nach der Eintragung der Marke laufenden Widerspruchsfrist bzw. nach Beendigung eines Widerspruchsverfahrens. Unterlässt er den Gebrauch ganz oder auch nur für einige der mit der Marke angemeldeten Waren und Dienstleistungen – ausser er hätte dafür wichtige Gründe –, kann er sich nach Ablauf der 5 Jahre (ganz oder teilweise) nicht mehr auf sein Markenrecht berufen. Die Marke selbst wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, denn die dazu notwendige Überwachung kann das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (**IGE**) nicht vornehmen. Vielmehr kommt der fehlende Schutz meistens erst im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Wettbewerber mit ähnlicher oder gleicher Marke zum Tragen. Beruft sich der ältere Markeninhaber auf die unbenutzte Marke, kann sich der neue

Markeninhaber im Gegenzug auf den fehlenden Schutz wegen Nichtgebrauchs berufen.

#### Bisherige Möglichkeit zur Löschung von Marken

Bislang konnten im Schweizer Markenregister eingetragene Marken durch Drittparteien lediglich mittels eines zeitintensiven und teuren Verfahrens vor Zivilgerichten (sog. Nichtigkeitsklage) gelöscht werden. Ein Mitbewerber, der Interesse an einer Löschung der nicht gebrauchten Marke hatte, musste deshalb entweder aktiv einen ordentlichen Zivilprozess einleiten oder sich – falls er wegen Verletzung der älteren Marke beklagt wurde – mittels Widerklage auf Nichtigkeit der Marke zur Wehr setzen.

In häufigen Fällen führte dies zu stossenden finanziellen und zeitlichen Auswirkungen für den neuen Wettbewerber, der an dieser oder einer ähnlichen Marke interessiert war. Obwohl der Inhaber der älteren Marke den Gebrauch der Marke nicht ernsthaft beabsichtigte oder dies vernachlässigt hatte, entstanden hohe Kosten und Aufwände.

## Neues vereinfachtes Lösungsverfahren

Im Zusammenhang mit der per 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Swissness-Vorlage wurden einerseits Art. 35 MSchG ergänzt und andererseits die neuen Art. 35a bis 35c MSchG eingefügt. Die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage bleibt bestehen.

Neu kann jede beliebige Person direkt beim IGE einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Aufgrund der Gebrauchsschonfrist kann dieser Antrag selbstverständlich (wie bis anhin die Nichtigkeitsklage) erst nach Ablauf dieser 5 Jahre gestellt werden. Für den Antrag ist dem IGE eine Gebühr von CHF 800.- zu bezahlen.

Um das Verfahren einfacher zu gestalten, ist kein strikter Beweis des Nichtgebrauchs mehr nötig. Die blosser Behauptung genügt jedoch auch nicht. Vielmehr muss der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft machen, d.h. es sind vor allem Dokumente und sonstige Unterlagen einzureichen, die einen genügend soliden Eindruck des Nichtgebrauchs der Marke vermitteln. Dies kann sich auch nur auf einen Teil der mit der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen, wonach die Marke nur für diese gelöscht würde.

Nicht nur der Antragsteller, sondern auch der Markeninhaber erhält Gelegenheit, sich für seine Marke zu wehren. Auch er kann Dokumente und sonstige Unterlagen einreichen, die im Gegenzug den genügend Gebrauch der Marke oder alternativ den wichtigen Grund für den Nichtgebrauch glaubhaft machen sollen.

## Fazit für die involvierten Personen

Wie jede Neuerung oder Änderung birgt auch diese neue Möglichkeit verschiedene Implikationen:

Für jeden **Markeninhaber** steigt das Risiko erheblich, dass seine Marke Gegenstand eines solchen Lösungsantrages wird. Dieses einfachere und kostengünstigere Mittel wird sicherlich schneller ergriffen als die bisherige ordentliche Zivilklage auf Nichtigkeitsklärung. Dies bedeutet mehr denn je, dass jeder Markeninhaber (auch derjenige, der die Marke ordentlich gebraucht) regelmässig genügend geeignete Belege für seinen Markengebrauch sammeln und aufbewahren sollte (z.B. Prospekte, Inserate, Rechnungen, Korrespondenz, Fotografien der Produkte oder Beispielexemplare der Produkte selbst, Print Screens von Webseiten, E-Mail Absender etc.). Dies gilt schon während aber auch nach Ablauf der 5-jährigen Gebrauchsschonfrist.

Für den **Markenangreifer** stellt sich die Frage, wie er strategisch am besten vorgehen soll. Grundsätzlich und in Beachtung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr ist ihm zu raten, dem Markeninhaber zuerst eine Abmahnung zu senden und diesen dabei aufzufordern, die Marke von selbst zu löschen. Ein Abmahnungsschreiben (sog. „cease and desist letter“) wird generell in solchen Fällen vorausgesetzt, in denen der anderen Partei etwas verboten werden soll (z.B. ein Handeln im Wettbewerb, ein Markengebrauch, die Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Dokumentes etc.), es sei denn der Fall ist derart dringend oder eine Information würde den Erfolg vereiteln, so dass es nicht zumutbar ist, die andere Partei abzumahnern. Unter Umständen kann durch eine Abmahnung ein Verfahren vor Gericht oder vor einer Behörde vermieden werden. Deshalb könnte sich die Tatsache, ob ein Abmahnungsschreiben erfolgt ist oder nicht, auf die Verteilung der Parteikosten auswirken. Noch gibt es keine Beispiele, wie das IGE dies handhaben wird, doch ist anzunehmen, dass der Antragsteller im Falle des erfolgreichen Lösungsverfahrens nur dann eine Entschädigung erhält, wenn er zuvor abgemahnt hat.

Weiter ist dem **Markenangreifer** aus strategischen Gründen zu empfehlen, die identische anzugreifende Marke in seinem Namen für die von ihm gebrauchten Waren oder Dienstleistungen beim IGE zu hinterlegen, bevor er die Gegenpartei mit der Abmahnung oder dem Lösungsverfahren konfrontiert. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der bisherige Markeninhaber dieselbe Marke wiederum neu anmeldet, um nochmals in den Genuss der 5-jährigen Gebrauchsschonfrist zu kommen. Ob dies als missbräuchlich zu qualifizieren wäre, bleibt dahingestellt, aber der Markenangreifer sollte besser gar nicht erst in diese Lage kommen.

## Auf [www.ruossvoegele.ch](http://www.ruossvoegele.ch) verfügbare Bulletins und Broschüren in PDF-Form

- 2017**
- Obligatorische und ergänzende freiwillige Versicherung durch Privatversicherer in der Schweiz  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2016**
- Private Equity in der Schweiz: Regulierungsvermeidung + Strukturoptimierung (mit Rechtsprechung bis 2015)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Wirklichkeitsnahes Rechtsverständnis und Management von Rechtsrisiken  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Produktionsstandort Schweiz  
SWISS MADE – Was gilt für industrielle Produkte?  
Chasper Kamer, LL.M.
- 2015**
- Aufsichtsrechtliche Optimierung durch privatrechtliche Strukturierung (Beispiel Geldwäschereibekämpfung)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Neue Meldepflichten beim Erwerb von Aktien  
Dr. Franziska Buob
  - Cloud Computing Hinweise zur Vertragsgestaltung  
Chasper Kamer Rechtsanwalt, LL.M.
  - Multifunktionale Rückversicherung nach Schweizer Recht  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2014**
- Private Equity in der Schweiz: Rechtlicher Grundriss und neuere Rechtsprechung bis 2014  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Mehr Schutz für Versicherungsnehmer am Point of Sale (Deutsch und Englisch)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Praktische Hinweise zum Umgang mit der schweizerischen Finanzmarktaufsicht (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Arbeitszeit und deren Erfassung  
Bigna Grauer
  - Regelung des Datenschutzes im multinationalen Konzern (eine Übersicht) (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2013**
- Wettbewerbsabreden und Marktbeherrschung unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen Versicherungsmarktes (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Geschäftsraummiete  
Chasper Kamer, LL. M.
  - Aufsichtsrechtliche Optimierung in der unabhängigen Vermögensverwaltung (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Verantwortlichkeit und Haftung des Verwaltungsrats (eine Übersicht) (RVP)
  - Umstrukturierungen im Versicherungskonzern (eine Übersicht)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Der Vorsorgeauftrag – Delegieren Sie Ihre Sorge(n)  
Bigna Grauer
- 2012**
- Entwicklungen im Unternehmens- Datenschutzrecht der Schweiz und der EU im Jahr 2011  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2011**
- Geplante Änderungen im schweizerischen Versicherungsvertragsrecht in Kürze (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Versicherungsrecht 2011/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Transaktionsrecht 2011/1 (RVP)
  - Vermeidung der Regulierung von Private Equity-Investitionen in der Schweiz (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.; Alfred Gilgen, LL.M., N.Y. BAR
  - Durchsetzung von Geldforderungen nach der neuen ZPO  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2010**
- Der Aktionärsbindungsvertrag  
Chasper Kamer, LL.M.
  - Regulierte Vertragsverhältnisse im schweizerischen Versicherungsgeschäft (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Transaktionsrecht 2010/1 (Deutsch und English) (RVP)
- Entwicklungen im Unternehmens-Datenschutzrecht der Schweiz und der EU 1/2010  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Banken- und Kapitalmarktrecht 2010/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Versicherungsrecht 2010/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Rechtliche Rahmenbedingungen der Unternehmenssanierung (RVP)
- 2009**
- Entwicklungen im schweizerischen Transaktionsrecht 2009/2 (Deutsch und English) (RVP)
  - Überstunden und Überzeit  
Dr. Franziska Buob
  - Entwicklungen im schweizerischen Versicherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 2009/2 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im Datenschutzrecht für Unternehmen in der Schweiz und der EU 2009/2
  - Unternehmensleitung in Krisenzeiten  
Worauf es zu achten gilt  
Dr. Franziska Buob
  - Entwicklungen im schweizerischen Versicherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 2009/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im Datenschutzrecht für Unternehmen in der Schweiz und der EU 2009/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Entwicklungen im schweizerischen Transaktionsrecht 2009/1 (RVP)
- 2008**
- Revision des Revisionsrechtes: Eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen  
Sara Sager
  - Entwicklung im schweizerischen Versicherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 2008/2 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Vom Prozessieren  
Dr. Franziska Buob
  - Liegenschaften im Erbgang: Häufige Tücken und Fallen (Teil I: Nachlassplanung)  
Pio R. Ruoss
  - Outsourcing  
Dr. Marc M. Strolz
  - IP IT Outsourcing  
Pascale Gola, LL.M.
  - Entwicklung im schweizerischen Versicherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 2008/1 (Deutsch und English)  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2007**
- Aktuelles aus dem Bereich des Immaterialgüter- und Firmenrechts  
Dr. Martina Altenpohl
  - Die „kleine Aktienrechtsreform“ und Neuerungen im Recht der GmbH  
Chasper Kamer, LL.M.
  - Swiss Insurance Law Update 2007/1  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Privatbestechung (Art. 4a UWG)  
Dr. Reto T. Ruoss
  - Neue Phase der Freizügigkeit für EU/EFTA-Bürger, deren Familienangehörige und Erbringer von Dienstleistungen in der Schweiz  
Alfred Gilgen, LL.M.
  - Revidiertes Datenschutzrecht für Unternehmen in der Schweiz  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Aktuelles aus dem Bereich des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts  
Chasper Kamer, LL.M.
  - Actions Required under New Swiss Collective Investment Schemes Act  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
- 2006**
- Dokumenten- und Datenaufbewahrung im schweizerischen Unternehmen  
Dr. Alois Rimle, LL.M.
  - Schweizerische Versicherungs- und Vermittleraufsicht  
Dr. Alois Rimle, LL.M.