

Pestalozzi Update Februar 2017

Das neue Lösungsverfahren im Markenschutzgesetz

Per 1. Januar 2017 traten die neuen Bestimmungen über das Lösungsverfahren in Kraft (Art. 35a – 35c Markenschutzgesetz "MSchG"). Nun kann jede Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) stellen.

1. Das bisherige Lösungsverfahren

Bisher löschte das Institut für Geistiges Eigentum ("IGE") eine Markeneintragung ganz oder teilweise aus dem Register, (i) wenn der Inhaber die Löschung beantragte, (ii) die Eintragung nicht verlängert wurde oder (iii) die Eintragung durch ein rechtskräftiges Urteil nichtig erklärt wurde (Art. 35 aMSchG).

Dritte hatten keine Möglichkeit, beim IGE einen Antrag auf Löschung einer eingetragenen, jedoch nicht gebrauchten Marke zu stellen. Um die Löschung einer solchen Marke zu erwirken, musste bisher eine Löschungsklage beim Zivilrichter eingereicht werden.

2. Das neue Lösungsverfahren

Seit dem 1. Januar 2017 kann nun *jede Person* beim IGE einen Antrag auf vollständige oder teilweise Löschung einer Marke *wegen Nichtgebrauchs* nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Solche nicht gebrauchten Marken bleiben formell im Markenregister eingetragen, obwohl sie eigentlich einer rechtlichen Grundlage entbehren.

a) "**Nichtgebrauch**" bedeutet in diesem Sinne (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG), dass ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann, wenn er die Marke *im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen*, für die sie beansprucht wird, während eines

- Seit dem 1. Januar 2017 gibt es ein neues Lösungsverfahren für *nicht gebrauchte*, im Register eingetragene Marken.
- Neu kann *jede Person*, die Löschung einer solchen Marke beim IGE beantragen.
- Inhaber älterer Marken sollten sich Gedanken zum rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken machen.

ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens, d.h. während der Karenzfrist, für die Kennzeichnung und Individualisierung seiner Produkte im Wirtschaftsverkehr nicht benutzt hat; es sei denn, er könne wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen (Art. 35a MSchG).

b) Das neue Lösungsverfahren ist ein **administratives Verfahren**, das geringeren Aufwand und vor allem weniger Kosten bereitet als das zivilrechtliche Verfahren einer Löschungsklage. Nun ist es *Dritten* möglich, in einem relativ einfachen Verwaltungsverfahren vor dem IGE, solche Marken anzugreifen und bei erfolgreicher, glaubhafter Geltendmachung des Nichtgebrauchs deren Löschung aus dem Markenregister zu erwirken.

c) Der **Antrag** kann frühestens *fünf Jahre* nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder *fünf Jahre* nach Abschluss eines allfälligen Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 MSchG). Es braucht keinen speziellen Interessennachweis, d.h. für einen Lösungsantrag ist die Geltendmachung eines schutzwürdigen Interesses nicht erforderlich. Der Antragsteller hat den *Nichtgebrauch* der Marke *glaubhaft*

zu machen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG), wofür geeignete Beweismittel beim IGE einzureichen sind. Diese Beweismittel müssen angesichts der summarischen Natur des Verfahrens in schriftlicher Form vorgelegt werden können. Das Beweismass des "Glaubhaftmachens" ist erreicht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machende Tatsache spricht.

d) Auf der anderen Seite kann ein Markeninhaber seine **Marke verteidigen**, indem er Begründung sowie Beweismittel des Antragsstellers zum Nichtgebrauch seiner Marke bestreitet. Da jedoch der Erfolg dieses Vorgehens nicht vorauszusehen ist, sollte der Markeninhaber vor allem den *rechtserhaltenden markenmässigen Gebrauch* der angegriffenen Marke oder *wichtige Gründe für den Nichtgebrauch* (z.B. staatliche Vorschriften, Einfuhrvorschriften) glaubhaft darlegen, um die Abweisung des Löschantrags zu erwirken. Um den Schutz der Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu erreichen, muss der Markeninhaber mithilfe der eingereichten Beweismittel (gekennzeichnete Produkte, Werbematerialien, Branchenumfragen etc.) glaubhaft machen können, dass er seine Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen *tatsächlich gebraucht hat*.

e) Der Antrag auf Löschung einer Marke gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende **Gebühr** bezahlt wurde (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Da es sich um ein kostengünstiges Verfahren handeln soll, beträgt die Gebühr zur Zeit CHF 800. Demzufolge sind die Kosten im Vergleich zum früheren Lösungsverfahren vor dem Zivil-

richter viel geringer. Wenn die Marke vollständig gelöscht wird, d.h. wenn der Markeninhaber vollumfänglich unterliegt, hat er dem Antragssteller die Gebühr für die Löschung zu ersetzen. Auch die Zuspreehung einer Parteientschädigung ist in diesem Verfahren möglich.

f) Die **Einzelheiten des Verfahrens** (z.B. Form/Inhalt des Antrags, Schriftenwechsel) sind in den neuen Bestimmungen der Markenschutzverordnung, Art. 24a -24e, geregelt.

3. Empfehlungen für Markeninhaber

Es ist anzunehmen, dass Marken aufgrund des neuen, einfacheren administrativen Lösungsverfahrens häufiger angegriffen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kosten und Verfahrensdauer wohl keine Hürden mehr darstellen. Markeninhaber sind so vermehrt unter Druck, ihre im Markenregister eingetragenen Marken nach der ihnen gewährten Karenzfrist von fünf Jahren auch tatsächlich und vor allem in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen *rechtserhaltend zu gebrauchen* oder gegebenenfalls anzupassen. Dies sollte bereits bei der Eintragung einer Marke und der *Gestaltung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses* berücksichtigt werden, so sollten nur Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, die tatsächlich vom Markeninhaber angeboten und gekennzeichnet werden. Ausserdem empfehlen wir, dass bereits ab dem Zeitpunkt der Eintragung bzw. vom ersten Gebrauch an, dieser Markengebrauch dokumentiert wird bzw. Belege gesammelt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie:



Dr. Lorenza Ferrari Hofer
Partnerin
Leiterin Fachgruppe IP & TMT
lorenza.ferrari@pestalozzilaw.com
+41 44 217 92 57



Michèle Burnier
Partnerin
michele.burnier@pestalozzilaw.com
+41 22 999 96 31

Pestalozzi Rechtsanwälte AG

Zürich - Löwenstrasse 1 | 8001 Zürich | Schweiz | T +41 44 217 91 11
Genf - Cours de Rive 13 | 1204 Genf | Schweiz | T +41 22 999 96 00

www.pestalozzilaw.com