

**Claudia Keller**  
 Rechtsanwältin LL.M.  
 Senior Associate  
 CAS Brand Management (HSLU)  
 Wenger & Vieli AG  
 CH-8034 Zürich  
 T +41 58 958 58 58  
 c.keller@wengervieli.ch  
 www.wengervieli.ch



**Claudia Keller**

Am 1. Januar 2017 treten weitreichende Änderungen des schweizerischen Markenschutzgesetzes in Kraft. Der sicherlich am kontroversesten diskutierte Teil betrifft Änderungen in Bezug auf die strengere Handhabung der Verwendung von Begriffen rund um Swissness. Um diese Verschärfung im Bereich Herkunftsangaben soll es hier aber nicht gehen, sondern um die Neueinführung eines administrativen Lösungsverfahrens vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Art. 35a – 35c neues Markenschutzgesetz). Diese Neueinführung klingt wesentlich weniger spektakulär als die Regelungen rund um die Herkunftsbezeichnung Schweiz, sollte aber insbesondere Markeninhaber mit Marken, welche vor mehr als 5 Jahren registriert wurden, interessieren. Im Falle des nicht rechtserhaltenden Gebrauchs dieser Marken gibt das neue Lösungsverfahren Dritten nämlich ein relativ einfaches Instrument in die Hand, diese Marken anzugreifen und aus dem Markenregister löschen zu lassen.

## 1. Status Quo und Hintergrund der Änderung

Eine unter Gebrauchspflicht stehende Marke ist geschützt, soweit sie im Zusam-

# MARKENSCHUTZ – GESETZESÄNDERUNG ERÖFFNET NEUE ANGRIFFSMÖGLICHKEIT AUF BESTEHENDE MARKENREGISTRIERUNGEN

menhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie gemäss Registereintrag beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 Markenschutzgesetz, MSchG). Hat der Inhaber die Marke hingegen während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht gegenüber Dritten nicht mehr geltend machen, es sei denn, er kann wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorweisen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Eine nicht gebrauchte Marke bleibt dennoch formell im Register eingetragen. Sie steht daher unter Umständen Dritten im Weg, welche ein identisches oder mit der älteren Marke verwechselbar ähnliches Zeichen für ihre Waren und Dienstleistungen benutzen wollen.

Will ein Dritter eine registrierte Marke angreifen und zur Löschung bringen, ist hierfür heute die Einreichung einer Löschungsklage vor dem Zivilrichter notwendig. Dieses gerichtliche Lösungsverfahren bringt verschiedene Nachteile mit sich. Der grösste Nachteil liegt wohl in den relativ hohen Kosten, die der Kläger für die Einreichung einer Löschungsklage aufbringen muss. Sie bestehen aus den Kosten für die Ausarbeitung einer entsprechenden Rechtschrift und den Gerichtskosten, die vom Kläger vorzuschliessen sind. Die Gerichtskosten sind streitwertabhängig. Bei Löschungsklagen geht man in der Regel von einem Streitwert von CHF 100'000 bis CHF 150'000 aus, was – abhängig von der im zuständigen Kanton anwendbaren Gebührenordnung – zu Gerichtskosten im Umfang von CHF 8'000 bis CHF 15'000 führt (je nach Einzelfall auch diesen Rahmen übersteigend). Von einem ausländischen Kläger kann das Gericht zudem auf Antrag der beklagten Partei eine Sicherstellung der Anwaltskosten verlangen. Auch hier geht es um Beträge zwischen CHF 10'000 und CHF 15'000 (auch hier je nach Einzelfall diesen Rahmen übersteigend). Zivilrechtliche Verfahren können sich zudem erfahrungsgemäss über mehrere Monate,

wenn nicht Jahre hinziehen. Ein besonders schneller Rechtsschutz ist bei zivilrechtlichen Löschungsklagen daher nicht zu erwarten. Entsprechend gibt es relativ wenige zivilrechtliche Lösungsverfahren gestützt auf den Nichtgebrauch einer Marke.

In anderen Ländern, namentlich Deutschland, bestehen bereits administrative Lösungsverfahren als Angriffsmittel gegen nicht gebrauchte Marken. An diesen Verfahren hat sich der Schweizer Gesetzgeber bei der Einführung des administrativen Lösungsverfahrens orientiert. Unter dem neuen schweizerischen Markenschutzgesetz wird nunmehr jede Person beim IGE einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen können. Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss desselben gestellt werden. Der Antragsteller muss den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft machen. Der Markeninhaber wiederum wird dann aufgefordert, entweder den Gebrauch der Marke oder aber wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Die für einen Löschungsantrag anfallende Gebühr steht noch nicht fest, wird sich aber an der Gebühr für Widerspruchsverfahren orientieren, welche bei CHF 800 liegt.

Entscheidet das IGE gegen den Antragsteller, kann dieser immer noch den Weg der zivilrechtlichen Löschungsklage beschreiten.

## 2. Anforderungen an den Markengebrauch

Der Zeitraum, für welchen der Gebrauch der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs. Die angefochtene Marke muss während diesem Zeitraum in markenmässiger Art und Weise

eingesetzt worden sein. Dies ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn die Marke im Wirtschaftsverkehr gebraucht wird. Als Wirtschaftsverkehr wiederum gilt jede ernsthafte Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie gewinnbringend ist oder nicht, soweit sie grundsätzlich kommerziell ausgeübt werden könnte. Ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr fehlt beispielsweise, solange das Zeichen lediglich konzernintern benutzt wird. Der Markeninhaber kann sich aber die Nutzung der Marke durch Dritte (beispielsweise Tochterunternehmen oder Lizenznehmer) anrechnen lassen. Der ernsthafte Gebrauch setzt eine minimale Marktbearbeitung vor und bedingt, dass in dieser Marktbearbeitung ein dauerhafter und nicht bloss vorübergehende Verwendung zu erkennen ist. Massstab für die Beurteilung sind die branchenüblichen Gepflogenheiten. Bei Massenartikeln wird entsprechend eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern. Das Bundesverwaltungsgericht hat beispielsweise die zweimalige Lieferung von total etwas über 4'000 Literflaschen Fruchtsaft innerhalb von acht Monaten an lediglich einen Abnehmer in der Schweiz als nicht ernst-

haften Gebrauch qualifiziert (Entscheid B-7191/2009 in Sachen IR Nr. 591 201 YO vs. CH-Marke Nr. 568 244 YOG).

Der rechtserhaltende Gebrauch ist anhand von Belegen glaubhaft zu machen. Als Belege können Urkunden wie Rechnungen und Lieferscheine, Augenscheinobjekte wie beispielsweise Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte und dergleichen dienen. Wichtig ist, dass sich alle Belege auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen. In der Praxis stellt sich dies häufig als kritischer Punkt heraus, da Belege grundsätzlich nur für den Beweis des Gebrauchs verwertbar sind, wenn sie datiert oder datierbar sind. Nicht datierte bzw. nicht datierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit datierbaren Belegen berücksichtigt werden. Markeninhaber tun folglich gut daran, den Gebrauch ihrer Marken möglichst lückenlos zu dokumentieren.

### 3. Besonderheiten im Verhältnis Deutschland – Schweiz

Aufgrund des in Rechtssachen allgemein geltenden Territorialitätsprinzips muss

der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke grundsätzlich in der Schweiz erfolgt sein. Daran scheitern einige ausländische Unternehmen, die sich den Markenschutz in der Schweiz zwar im Register haben sichern lassen, die Marke in der Folge jedoch in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebrauchen. Sieht sich ein in Deutschland domizilierter Markeninhaber mit einer Nichtgebrauchseinrede gegen seine Schweizer Marke konfrontiert, kann er aber von einer Ausnahme des Territorialitätsprinzips profitieren. So wird nämlich der Gebrauch in Deutschland aufgrund des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland über den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 dem Gebrauch in der Schweiz gleich gestellt. Diesen Staatsvertrag können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz beanspruchen. Ob der Gebrauch in Deutschland rechtserhaltend ist, bestimmt sich allerdings auch in diesen Fällen nach den vorgenannten Grundsätzen des Schweizer Rechts.



Europas Büromöbel-  
Hersteller Nr. 1

Mehr **Raum** für neue Ideen.

Büro- und Objekteinrichtungen auf 600 qm

 **PALMBERG**

PALMBERG (Schweiz) AG  
Werkstrasse 17 · 8222 Beringen  
Tel. +41 62 888 80 00  
www.palmborg.ch

