

Einfach ausgelöscht

MARKENRECHT Die Inhaber von nicht gebrauchten Marken können nur noch kurze Zeit davon ausgehen, dass ihre Marken im Register eingetragen bleiben, solange sie einfach rechtzeitig die Verlängerungsgebühr zahlen: Ab 2017 kann nämlich jeder Interessierte beim Institut für Geistiges Eigentum einen Antrag auf Löschung solcher Marken stellen.

TEXT ROBERT FLURY

Die Inhaber von KMU kennen das Problem: Man ist daran, ein innovatives Produkt zu entwickeln und braucht noch einen Namen zur Kennzeichnung des Produkts. Allerdings zeigt bereits ein Blick ins Markenregister, dass sich die Suche nach einer neuen Marke schwierig gestaltet, weil die Traummarke schon von einem Konkurrenten registriert wurde. Dass die Marke schon registriert ist, heisst ab 2017 noch viel weniger als bisher, dass sie nicht verfügbar ist.

Wenn die missliebige Marke bereits vor einiger Zeit hinterlegt worden ist, lohnt es sich, die Angelegenheit genauer zu prüfen. Sollte nämlich nach Ablauf der unbenutzten Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens bereits mehr als fünf Jahre vergangen sein, muss die Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, gebraucht werden. Wenn sie nur für einen Teil der Waren oder überhaupt nicht gebraucht wird, kann sie auf Antrag jeder interessierten Partei ganz oder teilweise gelöscht werden.

KOSTEN FÜR LÖSCHUNG UND RECHERCHE

Selbstverständlich ist es schwierig, den Nichtgebrauch der Marke eines Mitbewerbers zu belegen. Allerdings besteht die Möglichkeit, Dienstleister beizuziehen, die professionell solche Recherchen anbieten. Die Kosten pro Recherche betragen etwa 550 Franken und sollten verkraftbar sein, wenn dem eigenen Projekt die Marke eines Konkur-



Ab 2017 ist nicht mehr sicher, ob eine registrierte Marke auch tatsächlich registriert bleibt.

Bild: zVg

SO SCHÜTZEN SIE IHRE MARKE

Nicht jeder Gebrauch einer Marke stellt einen «rechtserhaltenden Gebrauch» dar. Folgendes gilt es zu beachten:

- Die Marke muss markenmässig – also zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung – verwendet werden. Es genügt nicht, die Marke auf einem T-Shirt anzubringen oder sie bei der Adressangabe zu nennen. Gerade dann, wenn ein einzelnes Produkt nicht jedes Mal mit einer Marke gekennzeichnet wird (bspw. Schrauben), kann es schwierig werden, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.
- Die mit der Marke gekennzeichneten Produkte sollten nicht in zu kleinen Mengen vertrieben werden. So genügt der Verkauf von beispielsweise 4000 Flaschen Wein und 5000 Franken Umsatz mit Süssigkeiten innert fünf Jahren nicht, um einen rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen.

renten im Weg steht. Wenn die Rechercheergebnisse zeigen, dass die missliebige Marke nicht gebraucht wird, sollte der Markeninhaber abgemahnt und die Löschung der Marke verlangt werden. Die Abmahnung ist deshalb so wichtig, weil sie sicherstellt, dass es einen Kostenersatz für das Lösungsverfahren gibt, wenn das Verfahren gewonnen wird. Sollte der abgemahnte Inhaber die Marke nicht löschen, ist innert angemessener Frist das Lösungsverfahren einzuleiten. Der

Antrag ist beim Institut für Geistiges Eigentum einzureichen und es ist explizit anzugeben, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke zu löschen ist.

NICHTGEBRAUCHTE MARKEN WERDEN GEFÄHRLICH

Bis Ende 2016 war es völlig unproblematisch, nichtgebrauchte Marken immer wieder zu verlängern. Das ändert nun, weil die Wahrscheinlichkeit eines Lösungsverfahrens unvergleichbar höher ist als eine zivilrechtliche Löschungsklage. Zwar ist es möglich, die Marke nach Erhalt einer Abmahnung sofort zu löschen. Dann war es allerdings vergeblich, die Verlängerungskosten zu tragen. Ausserdem ist es möglich, dass die Marke für Waren und Dienstleistungen gelöscht wird, von denen der Markeninhaber eigentlich ausging, sie würden rechtserhaltend benutzt. In diesem Fall verliert er oder sie die Marke und wird erst noch entschädigungspflichtig. Es lohnt sich also, Eintragungen im Markenregister regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls eine Löschung jener Waren und Dienstleistungen zu beantragen, die nicht gebraucht werden.

DER AUTOR



Robert Flury, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, ist Partner in der Anwaltskanzlei Zulauf Partner in Zürich. Zu seinen bevorzugten Tätigkeitsgebieten gehören das Markenrecht (inkl. Firmen- und Domainnamenstreitigkeiten), das Urheberrecht, das Lauterkeits- und auch das Designrecht. Er ist in diesen Gebieten auch regelmässig prozessierend tätig.
www.zulaufpartner.ch
robert.flury@zulaufpartner.ch