

# **BVGer B-2627/2019 vom 23. März 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-23, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2627\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2627_2019)

FR: TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021

IT: TAF B-2627/2019 del 23 marzo 2021

## **Regeste**

Löschungsverfahren

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressantin der angefochtenen Verfügungen beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerden frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerden ist demnach einzutreten.

### **E. 2.1**

Mit Blick auf die von der Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren behauptete Rechtsmissbräuchlichkeit der Löschungsanträge ist festzuhalten, dass im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Streitgegenstandes bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin unbekannte neue Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor dem Rechtsmittelverfahren (sog. unechte Noven) oder erst in dessen Verlauf (sog. echte Noven) zugetragen haben, vorgebracht werden dürfen (BGE 139 II 534 E. 5.4.1; BGE 136 II 165 E. 5). Die von der Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen beziehen sich auf Ereignisse, die sich vor Gutheissung der Löschungsanträge zugetragen haben (unechte Noven), und sind im Beschwerdeverfahren somit grundsätzlich zu berücksichtigen.

### **E. 2.2**

Nach ständiger Rechtsprechung prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob die Prozessvoraussetzungen zum Sachurteil der Vorinstanz gegeben waren. Hat die Vorinstanz eine fehlende Prozessvoraussetzung übersehen und darum materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Entscheid aufzuheben ist (BGE 132 V 93 E. 1.2; Urteile des BVGer B-5594/2015 vom 26. April 2017 E. 3 "Visartis"; B-914/2016 vom 9. Februar 2017 E. 2; B-5644/2012 vom 4. November 2014 E. 2.1). Da der geltend gemachte Rechtsmissbrauch die Legitimation der Beschwerdegegnerin im Vorverfahren betrifft, sind die neuen Vorbringen der Beschwerdeführerin zu hören.

### **E. 3**

Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt ist.

### **E. 3.1**

Die revidierte Fassung des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) ist seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Das Gesetz und die zugehörige Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111) bilden u.a. die Grundlage des neuen administrativen Lösungsverfahrens. Dieses beruht auf Art. 35a MSchG, der lautet: Art. 35a Antrag 1 Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Absatz 1 stellen. 2 Der Antrag kann frühestens gestellt werden: a. fünf Jahre nach unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist; oder b. im Falle eines Widerspruchsverfahrens: fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

### **E. 3.2**

In der Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ("Swissness"-Vorlage) vom 18. November 2009 (BBl 2009 8533 ff.) definierte der Bundesrat diesen neuen Rechtsbehelf als ein summarisches Verfahren, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Lösungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Markenregister, ungültige Marken unkompliziert aus ebendiesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (siehe E. 3.3 f.).

### **E. 3.3**

Eine Marke ist geschützt, soweit sie in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Lösungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (BBl 2009 8613; Art. 35a Abs. 2 MSchG). Nach Eingang gibt die Vorinstanz dem betroffenen Markeninhaber Gelegenheit sich zum Vorbringen der Gegenpartei zu äussern. Lässt sich der Markeninhaber in der Sache nicht vernehmen, wird basierend auf den Ausführungen des Antragstellers entschieden (BBl 2009 8614; vgl. Art. 32 VwVG).

### **E. 3.4**

Um den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz glaubhaft zu machen, hat der Antragsteller der Vorinstanz geeignete Beweismittel einzureichen, beispielsweise Benutzungsrecherchen. Kann der Antragsteller den Nichtgebrauch nicht glaubhaft machen, trägt er die Folgen der Beweislosigkeit und wird das Lösungsgesuch abgewiesen. Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung: Er kann die vom Lösungsantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG).

### **E. 3.5**

Als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist das Rechtsmissbrauchsverbot ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192 E. 3.2.4; 110 Ib 336 E. 3a; Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5.1 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 26; Heinrich Honsell, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB, 4. Aufl. 2010, Art. 2 N. 4, 35;

Max Baumann, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 13. Aufl. 2002, Art. 2 N. 28). Das Rechtsmissbrauchsverbot ist von allen rechtsanwendenden Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu beachten und anzuwenden. Ob die Ausübung eines Rechts rechtsmissbräuchlich erfolgt, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu bestimmen. Die von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs sind dabei zu beachten (BGE 129 III 493 E. 5.1). Ein Rechtsmissbrauch besteht insbesondere dann, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die es nicht schützen will bzw. die nicht in seinem Schutzbereich liegen (BGE 138 III 401 E. 2.2 und E. 2.4.1; 131 II 265 E. 4.2; 130 II 113 E. 10.2; 128 II 145 E. 2.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 716). Rechtsmissbräuchliches Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es den anspruchsbegründenden Tatbestand nur nach dem Wortlaut und nicht auch nach dem Sinn des Gesetzes erfüllt (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 26).

#### **E. 4.1**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Löschanträge der Beschwerdegegnerin seien rechtsmissbräuchlich erfolgt, da ihr das erforderliche Rechtsschutzinteresse fehle. Das Recht, im administrativen Lösungsverfahren den Nichtgebrauch einer eingetragenen Marke geltend zu machen, müsse unter dem allgemeinen Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs von Art. 2 ZGB stehen. Trotz ihres Namens "Sherlock Systems C.V." und des Gesellschaftszwecks "Entwicklung von Software" hätten auf das vorinstanzliche Verfahren folgende Recherchen gezeigt, dass die Beschwerdegegnerin gar keine Softwareentwicklung betreibe. So befinde sich an der Adresse des Firmensitzes zwar ein prunkvolles Anwesen, doch seien keine Anzeichen von Personal oder einer angemessenen Infrastruktur ersichtlich. Seit ihrer Gründung im Jahre 2016 habe die Beschwerdegegnerin ausserdem international bereits zahlreiche Lösungsverfahren gegen verschiedenste Markenregistrierungen der Beschwerdeführerin eingeleitet. Dabei sei die Beschwerdegegnerin nur eine von vielen Gesellschaften, die von A. \_\_\_\_\_ kontrolliert würden, einem Geschäftsmann, der ein beachtliches Imperium nicht operativer internationaler Briefkastenfirmen führe. Durch seine zahlreichen Gesellschaften habe er seit 2016 tausende von Markenmeldungen vorgenommen, mit welchen er gegen Marken bekannter Unternehmen vorgehe. Dieses Verhalten qualifiziere ihn als sogenannten "Markentroll". Das vorliegende Verfahren müsse im Kontext dieser zahlreichen ausländischen Verfahren betrachtet werden.

#### **E. 4.2**

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, Sinn und Zweck des administrativen Lösungsverfahrens sei die Befreiung des Markenregisters von ungenutzten Marken auf möglichst einfache Art und Weise. Daher sei die Person des Antragsstellers respektive dessen Interesse an der Markenlöschung unbeachtlich. Die Behauptungen der Beschwerdeführerin betreffend A. \_\_\_\_\_ seien irrelevant und nicht substantiiert. Keinesfalls sei er ein sich hinter Briefkastenfirmen versteckender "Markentroll", sondern trete öffentlich in Erscheinung. Die Beschwerdegegnerin plane tatsächlich eine mobile Applikation mit dem Namen "Sherlock" und habe feststellen müssen, dass die Beschwerdeführerin in fast allen Jurisdiktionen entsprechende Markenregistrierungen innehatte, die sie jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr gebrauchte. So habe Apple im Jahre 2007 öffentlich bekanntgegeben, "Sherlock", eine Suchfunktion für Apple-Betriebssysteme, werde eingestellt und fortan durch das Programm "Spotlight" ersetzt. Indem die

Beschwerdeführerin die beiden ungenutzten Marken nicht freigeben wolle, handle sie selbst rechtsmissbräuchlich.

### **E. 4.3**

Die Vorinstanz führt aus, was die Legitimation zur Stellung eines Löschungsantrags wegen Nichtgebrauchs betreffe, könne nach dem Gesetz "jede Person" einen solchen stellen ohne ihre Beweggründe darlegen zu müssen. Die Registerbereinigung liege im öffentlichen Interesse. Auch im Zivilverfahren würden an die Aktivlegitimation von Nichtigkeitsklägern gestützt auf fehlenden Gebrauch niedrige Anforderungen gestellt. Eine dort geltende Ausnahme im Fall, dass der Kläger das Zeichen selbst nicht benutzen kann oder darf, wäre im vorliegenden Fall zumindest nicht erfüllt. Das Rechtsmissbrauchsverbot sei als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben zwar ein Rechtsprinzip, das für die gesamte Rechtsordnung gelte. Da das administrative Löschungsverfahren aber einen beschränkten Streitgegenstand habe und summarischer Natur sei, könne das Rechtsmissbrauchsverbot nur in Bezug auf Argumente geltend gemacht werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Um rechtsmissbräuchliche Antragstellungen zu verhindern, habe der Gesetzgeber festgelegt, der Nichtgebrauch müsse begründet und glaubhaft gemacht werden, und die vom Antragsteller zu entrichtende Löschungsgebühr eingeführt. Ausländische Entscheidungen seien für die Beurteilung praxisgemäss nicht von Belang. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten, ausländischen Verfahren beträfen, im Unterschied zu den vorliegenden, vor allem Marken der Beschwerdeführerin, die tatsächlich gebraucht würden.

### **E. 5**

Die Beschwerdegegnerin hat ihre Löschungsanträge unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften gestellt und die Löschungsgebühren bezahlt. Strittig ist, ob sie, um legitimiert zu sein, zur Antragstellung ausserdem eines besonderen Interessensnachweises bedarf.

#### **E. 5.1**

Das Gesetz sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Dies ist auf das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung zurückzuführen (BBl 2009 8538, 8613). Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Markenschutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern bereits, sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird (vgl. vorne, E. 3.3). Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zugeordnete Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"). Diese klare Regel steht allerdings im Kontrast zu den Schwierigkeiten, die es bereiten kann in Erfahrung zu bringen, ob und wie eine Marke tatsächlich gebraucht wird. Selbst wenn ein offensichtlich ungenügender Marktauftritt des eingetragenen Inhabers festgestellt wird, ist ungewiss, ob mit Zustimmung des Inhabers durch Dritte oder auf einem "Nischenmarkt" nicht dennoch ein hinreichender ernsthafter Teilgebrauch stattfindet (vgl. Urteil des BGer 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.2 und 5.3 "Abanka [fig.]"). Eingetragene, aber möglicherweise nicht (mehr) gebrauchte Marken schaffen darum eine erhebliche Rechtsunsicherheit und ein öffentliches Interesse, das Markenregister nach Ablauf der Karenzfrist von tatsächlich nicht gebrauchten, überschüssenden Marken zu reinigen (BGE 140 III 297 E. 5.2 "Keytrader"). Darum ist dieses Verfahren als Popularrechtsbehelf ausgestaltet und grundsätzlich noch vor der Aufnahme allfälliger Investitionen in die Marke und mithin ungeachtet seiner

Beweggründe ein jeder zur Stellung des Löschungsgesuchs legitimiert (BBl 2009 8613; Urteil des BGer 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.2 "Abanka [fig.]"; Christoph Gasser/ Gregor Wild, in: Noth/ Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 35a N. 17; Ueli Buri, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35a N. 1 ff.). Dass in grosser Zahl erhobene Löschungsgesuche diesem öffentlichen Interesse zuwiderliefen oder das Ziel der Registerbereinigung verfehlten, macht die Beschwerdeführerin zurecht nicht geltend.

### **E. 5.2**

Gleichwohl muss der Antragsteller den Nichtgebrauch glaubhaft machen, weshalb ein Löschungsgesuch nicht ohne Prüfung des Gebrauchs zur Löschung der Marke führt, selbst wenn der Markeninhaber sich nicht vernehmen lässt (vgl. vorne, E. 3.3). Der Nichtgebrauch ist glaubhaft, wenn die Vorinstanz die vorgebrachten Behauptungen überwiegend für wahr hält, wobei nicht alle Zweifel beseitigt sein müssen. Immerhin muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (vgl. Richtlinien des IGE, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2). Macht das Löschungsgesuch den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft, wird das Gesuch abgewiesen ohne dass der Markeninhaber zur Stellungnahme aufgefordert wird (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG). Auch bei einer grossen Zahl von Gesuchen kann dem Inhaber darum kein unverhältnismässiger Aufwand erwachsen, sondern wird seine Mitwirkung nur in begründeten Fällen verlangt. Diese Substantiierungspflicht soll, neben der Löschungsgebühr, rechtsmissbräuchlichen Anträgen vorbeugen (vgl. BBl 2009 8614). Sie unterscheidet das Lösungsverfahren der Schweiz vom "Verfallsantrag" nach EU-Markenrecht, wo das Gesuch zwar sogenannten begründet (wofür die Angabe der gesetzlichen Bestimmung genügt), der Nichtgebrauch der Marke aber nicht glaubhaft gemacht werden muss (vgl. Elisabeth Fink, Markenverfahren DPMA, in: Fezer [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, München 2. Aufl. 2012, Band 1, Rz. 491). Unionsrechtlich ist auf den Verfallsantrag darum rascher einzutreten und der Inhaber unter Androhung der Markenlöschung eher aufzufordern, Widerspruch einzulegen (vgl. Art. 63 Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [Unionsmarkenverordnung, UMV, L 154/1]; Art. 45 der Richtlinie [EU] 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [EU-Markenrichtlinie, L 336/1]; z.B. § 53 Abs. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstige Kennzeichen/ DE-MarkenG vom 25. Oktober 1994). Soweit sich die Parteien in diesem Zusammenhang auf ausländische Entscheide berufen, wären diese im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung nur zu berücksichtigen, wenn die Rechtslage vergleichbar ist und die Entscheide dieselbe Marke betreffen (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVerfG B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). Aufgrund der genannten Verfahrensunterschiede fehlt hier aber die Vergleichsbasis zur Annahme, bei einer wachsenden Zahl von Löschanträgen entstehe zwischen dem Aufwand des Gesuchstellers und jenem des Markeninhabers ein Missverhältnis, wie es nach europäischem Recht vielleicht der Fall ist. Die zur Frage des Rechtsmissbrauchs (bei in Masse erhobenen Verfallsanträgen) von beiden Seiten angeführten Urteile des UK IPO, Singapore IPO und EUIPO sind darum im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

### **E. 5.3**

Die Vorinstanz ist somit zurecht ohne nähere Prüfung des Rechtsschutzinteresses der Beschwerdegegnerin auf die Löschanträge eingetreten.

## **E. 6**

Weiter ist zu prüfen, wann im Lösungsverfahren der Einwand rechtsmissbräuchlicher Antragstellung individuell erhoben und einem Gesuchsteller dennoch fallweise die Legitimation abgesprochen werden kann, weil es unbeschadet des öffentlichen Interesses an der Registerbereinigung missbräuchlich erschiene, insbesondere z.B. gegen Treu und Glauben verstiesse, sein Gesuch zu behandeln. Die neuere Literatur geht, ohne dies näher zu konkretisieren, davon aus, besondere Umstände könnten ein Lösungsgesuch als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen (Buri, a.a.O., Art. 35a N. 2; Gasser/Wild; a.a.O., Art. 35a N. 17).

### **E. 6.1**

Für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, Rechtsmissbrauch könne aufgrund des beschränkten Streitgegenstands (vgl. Art. 31 MSchG) nur gegen Argumente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"). In jenem Fall war die Nichtgebrauchseinrede rechtsmissbräuchlich erhoben worden, da die Widersprechende die angegriffene Marke kurz zuvor an die Widerspruchsgegnerin veräussert hatte und sich auf ihren eigenen Nichtgebrauch berief. Im vorliegenden Verfahren ist allerdings keine solche Konstellation erkennbar. Die Beschwerdegegnerin ist für den behaupteten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht verantwortlich.

### **E. 6.2**

Zur Anhebung einer zivilrechtlichen Lösungsklage wegen Nichtgebrauchs ist nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich jedermann befugt, doch kann das Rechtsschutzinteresse ausnahmsweise fehlen, wenn der Kläger das fragliche oder ein ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen nicht selbst benutzen kann oder darf, die Marke ihn also von vornherein in seiner freien Zeichenbildung nicht behindert. In solchen Fällen müsste eine Aktivlegitimation sich aus anderen schutzwürdigen Interessen ergeben (BGE 125 III 193 E. 2a "Budweiser"; BGE 136 III 102 E. 2.4 "Yello/Yallo"; Urteil des BGer 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.1 "Abanka [fig.]"). Diese Praxis, auf welche die Beschwerdeführerin sich beruft, gelangt indessen nur zur Anwendung, wenn der für den Kläger rechtswidrige Markengebrauch für den Beklagten erlaubt ist, z.B. weil der im Unterschied zu jenem die Voraussetzungen des zugrundeliegenden Staatsvertrags erfüllt. Sie besagt hingegen nicht, ein Beklagter könne sich nach Treu und Glauben auf die Rechtswidrigkeit seiner eigenen Marke berufen, um den Vorwurf des Nichtgebrauchs zu entkräften (vgl. vorne, E. 6.1). Grundlage dieser Praxis bildet darum auch nicht das Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB, sondern die dem Zivilprozess eigene Klagevoraussetzung eines privaten Rechtsschutzinteresses als "Aktivlegitimation" (vgl. Art. 52 und 55 MSchG; BGE 120 II 144 E. 2a "Yeni Raki"), wie sie das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht kennt. Da die Sperrwirkung der Marke aufgrund des breiten Begriffs der Verwechslungsgefahr deutlich über den Gegenstand des einzelnen Zeichens hinausführt, ist das öffentliche Interesse an der Bereinigung des Registers nämlich nicht wie das private Interesse des Widerspruchsgegners oder Lösungsantragsstellers auf dessen allfällige Gebrauchseignung beschränkt und vermag umgekehrt das Interesse des Widersprechenden

oder Löschungsantragsgegners am Schutz der ungebrauchten Marke das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung nicht zu überwiegen. Zwar kommt im Widerspruchs- und Löschungsverfahren der Behauptungs- und Darlegungslast des Nichtgebrauchs und den Mitwirkungspflichten der Parteien eine so erhebliche Bedeutung zu, dass diesbezüglich, in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG), von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (vgl. Art. 32 und 35b Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.1 "Eluage/Yaluage"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/MyLife [fig.>"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"). Der Annahme einer Voraussetzung persönlicher Eignung zum Gebrauch der Marke beim Widersprechenden oder Gesuchsteller, um den Nichtgebrauch der Widerspruchs- oder Gesuchsmarke geltend machen zu können, stehen die öffentlich-rechtliche Natur des Widerspruchs- und Löschungsverfahrens und das zugrundeliegende öffentliche Interesse aber entgegen.

### **E. 6.3**

Dies schliesst nicht aus, im Einzelfall dem Einsender eines Löschungsgesuchs die Aufnahme des Verfahrens wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens zu verwehren, wenn der Missbrauch durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch unmittelbar verkörpert wird und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen (vgl. Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics").

### **E. 7.1**

Die Beschwerdeführerin stützt ihren Vorwurf des Rechtsmissbrauchs auf die Behauptung, die Beschwerdegegnerin werde von einem "Marken-troll" oder "Papier-Firmen-Imperium" kontrolliert, der in anderen Ländern zahlreiche Verfahren wegen Nichtgebrauchs gegen sie und andere Unternehmen und deren Marken verfolge, aber selbst keine Software entwickle und keine Infrastruktur dafür habe. Der Gebrauch ihrer Marke wird von diesem Vorbringen nicht berührt, weshalb sie ausserhalb des Streitgegenstands des Löschungsverfahrens liegen und vorliegend nicht zu hören sind (vgl. vorne, E. 6.1-3).

### **E. 7.2**

Neue Belege zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs bzw. Rechtfertigung des Nichtgebrauchs der Marken hat die Beschwerdeführerin nicht eingereicht. Zwar hält sie im Beschwerdeverfahren an allen ihren Vorbringen des vorinstanzlichen Verfahrens fest, beruft sich aber einzig auf den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs und liefert darüber hinaus keinerlei neue Daten oder Beweise zum tatsächlichen Gebrauch der beiden Marken. Sie macht auch keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch geltend. Die im Vorverfahren eingereichten Belege genügen nicht, um den Gebrauch im fraglichen Zeitraum glaubhaft zu machen. Der Vorinstanz ist daher beizupflichten, wenn sie davon ausgeht, dass die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen den Vorwurf des Nichtgebrauchs nicht zu entkräften vermögen.

### **E. 7.3**

Die Beschwerdegegnerin hat mit SHERLOCK und SHERLOCK'S somit zwei Marken angegriffen, die von der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurden. Somit ist die Vorinstanz zurecht zum Ergebnis gelangt, der Nichtgebrauch sei erstellt und die Marken seien zu löschen.

#### **E. 7.4**

Im Ergebnis sind die Entscheide der Vorinstanz betreffend die Löschung beider streitgegenständlicher Marken zu bestätigen und die Beschwerden abzuweisen.

#### **E. 8.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdegegnerin. Die Kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Lösungsverfahren von Marken sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 5'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleistetem Kostenvorschuss zu entnehmen.

#### **E. 8.2**

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Mangels eingereicherter Kostennote ist der notwendige Aufwand aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung vorliegend bei zweimaligem Schriftenwechsel auf Fr. 2'400.- festzusetzen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.