



## Urteil vom 23. März 2021

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,  
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

---

Parteien

**Apple Inc.**,  
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. Michael Treis und/oder Dr. iur. Sandra Marmy,  
Baker McKenzie Zurich,  
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Sherlock Systems C.V.**,  
Amersfoortsestraatweg 33 B, NL-1401 Bussum,  
vertreten durch bellpark legal ag,  
Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Löschungsverfahren Nr. 100024 und 100025 -  
CH 461'529 SHERLOCK und CH 517'858 SHERLOCK'S.

**Sachverhalt:****A.**

Am 20. April 2017 reichte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz zwei Löschanträge wegen Nichtgebrauchs gegen die Schweizer Marken Nr. 517'858 SHERLOCK'S und Nr. 461'529 SHERLOCK ein und beantragte deren vollumfängliche Löschung aus dem Schweizer Markenregister.

**B.**

Mit Datum vom 15. April 2019 hiess die Vorinstanz beide Löschanträge gut und verfügte, die Schweizer Marken Nr. 517'858 SHERLOCK'S und Nr. 461'529 SHERLOCK würden wegen Nichtgebrauchs aus dem Markenregister gelöscht.

**C.**

Am 28. Mai 2019 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, beide Verfügungen aufzuheben, eventualiter in Wiedererwägung zu ziehen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin, auch für das vorinstanzliche Verfahren. Die Löschanträge seien rechtsmissbräuchlich erfolgt, denn die Beschwerdegegnerin sowie zahlreiche ihrer Schwestergesellschaften würden von A. \_\_\_\_\_ kontrolliert, der es einzig darauf abgesehen habe international gegen Marken der Beschwerdeführerin vorzugehen, aber nicht plane, die zu löschenden Marken selbst zu gebrauchen.

**D.**

Die Beschwerdeverfahren B-2627/2019 und B-2637/2019 wurden mit Verfügung vom 31. Mai 2019 unter der Verfahrensnummer B-2627/2019 vereinigt.

**E.**

Mit Beschwerdeantwort vom 12. September 2019 beantragte die Beschwerdegegnerin beide Beschwerden vollumfänglich abzuweisen und die vorinstanzlichen Entscheide zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung bringt sie vor, das Lösungsverfahren diene einer einfachen und kostengünstigen Befreiung des Markenregisters von ungenutzten Marken, wobei kein Interessennachweis des Antragstellers nötig sei. Der Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marken sei in jedem Fall glaubhaft gemacht worden, weshalb diese zu löschen seien. Da die Beschwerdeführerin das Argument

des Rechtsmissbrauchs erst nachträglich im Beschwerdeverfahren vorgebracht habe, sei sie damit nicht zu hören.

**F.**

In ihrer Vernehmlassung vom 24. September 2019 beantragt die Vorinstanz, beide Beschwerden vom 28. Mai 2019 unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung bringt sie vor, Sinn und Zweck des Lösungsverfahrens sei die Registerbereinigung. Das Lösungsverfahren sei summarischer Natur und der Gesetzgeber habe vorgesehen, dass Lösungsanträge unabhängig jeglichen Interessensnachweises gestellt werden können, sofern der Antrag begründet, der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht und die Lösungsgebühr bezahlt sei. In casu lägen ausserdem keine Indizien für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beschwerdegegnerin in der Schweiz vor.

**G.**

Mit Replik vom 2. Dezember 2019 argumentiert die Beschwerdeführerin, das Rechtsmissbrauchsverbot gelte für die gesamte Rechtsordnung und erfasse damit auch die Legitimation zum Lösungs-gesuch. Zwar habe das Bundesverwaltungsgericht für das Widerspruchsverfahren entschieden, Rechtsmissbrauch könne nur auf rechtliche Argumente gestützt werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Doch sei zunächst fraglich, ob sich diese Regel auf das Lösungsverfahren übertragen lasse. Dass das Rechtsschutzinteresse nicht nachgewiesen werden müsse, bedeute zudem nicht, ein Lösungsantrag könne rechtsmissbräuchlich gestellt werden. Massgeblich sei, ob der Nichtgebrauch rechtsmissbräuchlich behauptet werde. Dabei sei auch der Tenor ausländischer Entscheidungen zu berücksichtigen, denn das vorliegende Verfahren sei Teil einer weltweiten schikanösen Angriffsstrategie gegen die Beschwerdeführerin.

**H.**

In ihrer Duplik vom 17. Februar 2020 argumentiert die Beschwerdegegnerin, der Zeitpunkt der Geltendmachung des Rechtsmissbrauchs sei verspätet erfolgt und dieser Vorwurf im vorliegenden Verfahren als unechtes Novum unbeachtlich. Im Weiteren hält sie an ihrer bisherigen Argumentation fest.

**I.**

Mit Stellungnahme vom 14. Januar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine weitere Stellungnahme und hält an ihrer Argumentation und den gestellten Anträgen fest.

**J.**

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

**K.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****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.

**2.**

**2.1** Mit Blick auf die von der Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren behauptete Rechtsmissbräuchlichkeit der Löschanträge 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 Löschanträge zugetragen haben (unechte Noven), und sind im Beschwerdeverfahren somit grundsätzlich zu berücksichtigen.

**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.

### **3.**

**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**

<sup>1</sup> Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Absatz 1 stellen.

<sup>2</sup> Der Antrag kann frühestens gestellt werden:

- a. fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist; oder
- b. im Falle eines Widerspruchsverfahrens: fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

<sup>3</sup> Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt ist.

**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.).

**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 Löschungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (BBI 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 (BBI 2009 8614; vgl. Art. 32 VwVG).

**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 Löschungsgesuch abgewiesen. Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung: Er kann die vom Löschungsantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG).

**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).

#### 4.

**4.1** Die Beschwerdeführerin rügt, die Lösungsanträge 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.

**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.

**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 Lösungsverfahren 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.

## **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.

**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



(BBI 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 zugedachte 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 (BBI 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 zuwiderliegen oder das Ziel der Registerbereinigung verfehlen, macht die Beschwerdeführerin zurecht nicht geltend.

**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 Löschungs-gesuch den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft, wird das Gesuch ab-gewiesen ohne dass der Markeninhaber zur Stellungnahme aufgefordert wird (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG). Auch bei einer grossen Zahl von Ge-suchen kann dem Inhaber darum kein unverhältnismässiger Aufwand er-wachsen, sondern wird seine Mitwirkung nur in begründeten Fällen ver-langt. Diese Substantiierungspflicht soll, neben der Löschungsgebühr, rechtsmissbräuchlichen Anträgen vorbeugen (vgl. BBI 2009 8614). Sie un-terscheidet das Löschungsverfahren 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 Ver-fallsantrag 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 [Unionsmarkenverord-nung, UMV, L 154/1]; Art. 45 der Richtlinie [EU] 2015/2436 des Europäi-schen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anglei-chung 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. Ok-tober 1994).

Soweit sich die Parteien in diesem Zusammenhang auf ausländische Ent-scheide berufen, wären diese im Rahmen einer rechtsvergleichenden Aus-legung nur zu berücksichtigen, wenn die Rechtslage vergleichbar ist und die Entscheide dieselbe Marke betreffen (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montes-sori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Da-menschuhsohle"). Aufgrund der genannten Verfahrensunterschiede fehlt hier aber die Vergleichsbasis zur Annahme, bei einer wachsenden Zahl von Löschungsanträgen entstehe zwischen dem Aufwand des Gesuchstellers und jenem des Markeninhabers ein Missverhältnis, wie es nach europäi-schem 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.

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

## **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).

**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.

**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 Löschantragsstellers auf dessen allfällige Gebrauchseignung beschränkt und vermag umgekehrt das Interesse des Widersprechenden oder Löschantragsgegners am Schutz der ungebrauchten Marke das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung nicht zu überwiegen. Zwar kommt im Widerspruchs- und Lösungsverfahren 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 Lösungsverfahrens und das zugrundeliegende öffentliche Interesse aber entgegen.

**6.3** Dies schliesst nicht aus, im Einzelfall dem Einsender eines Lösungsgehalts 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").

## 7.

**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).

**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.

**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.

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

## **8.**

**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 Löschungs-

verfahren 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.

**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 eingereichter 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.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Verfügungen bestätigt.

**2.**

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100024;100025; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 25. März 2021