



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100024 in Sachen

SHERLOCK SYSTEMS C.V.
Amersfoortsestraatweg 33 B
Bussum, 1401 CV

Antragstellende Partei

vertreten durch

bellpark legal ag
Ausstellungsstrasse 41
Postfach 1516
8031 Zürich

gegen

Apple Inc.
1, Infinite Loop
Cupertino (CA 95014)

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 461529 - SHERLOCK

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 20.04.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 461529 "SHERLOCK" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

Klasse 9 Software d'ordinateur.

2. Mit Verfügung vom 11.05.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 13.11.2017 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 21.11.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 08.02.2018 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 12.02.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 16.08.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 20.08.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Gegen die am 18.06.1999 im Schweizerischen Handelsblatt Nr. 116 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 20.04.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 01.01.2019, Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_019.pdf).
3. Der Löschantrag vom (nachfolgend: Löschantrag) wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Löschantragsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die

Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, richtet sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot der beanspruchten Waren und Dienstleistungen richtet (BGer 4A_299/2017 vom 02.10.2017, E. 5.3 unter www.bger.ch).

5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass die Software "Sherlock" seit 2007 nicht mehr betrieben werde. Das Suchprogramm "Sherlock" sei mit Einführung der Betriebssystemversion Mac OS X 10.4 Tiger durch die Programme "Spotlight" und "Dashboard" ersetzt worden. Seit der Veröffentlichung von Mac OS X 10.5 Leopard gebe es offiziell keine Software mehr unter der Marke "Sherlock". Diese Software sei zudem nicht kompatibel mit Betriebssystemen ab Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Zur Untermauerung ihrer Ausführungen legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

Gesuchsbeilage 3 Wikipedia-Eintrag zu "Sherlock (software)" vom 19.04.2017

Gesuchsbeilage 4 Blogbeitrag von David Morgenstern vom 07.12.2007 "Believe it: Sherlock is really, really dead", veröffentlicht auf www.zdnet.com (Ausdruck vom 19.04.2017)

- Gesuchsbeilage 5 Urteil "in the Hearing and Mediation Group of the Intellectual Property Office of Singapore" vom 10.02.2017 betreffend die singapurische Marke Nr. T9812571E "SHERLOCK"
- Replikbeilage 1 Artikel "Apple kills Sherlock in Leopard" vom 29.10.2007, publiziert auf der Website www.macnn.com
- Replikbeilage 2 Urteil des "First Board of Appeal" des "European Union Intellectual Property Office" (EUIPO)" vom 25.04.2017

12. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei werde die unter der Marke "Sherlock" vertriebene Software auch noch heutzutage, wenn auch eingeschränkt, eingesetzt und sei ständig aktualisiert worden. Zur Unterstützung ihrer Argumente legte die antragsgegnerische Partei folgende Belege ins Recht:

- Beilage 1 Auszug aus der Webseite <http://apple.wikia.com/wiki/Sherlock> vom 03.11.2017
- Beilage 2 Auszug aus der Webseite <https://web.archive.org> betreffend die Webseite www.apple.com/lae/macOS/feature1.html vom 01.12.2008, Ausdruck vom 13.11.2017
- Beilage 3 Auszug aus der Webseite <https://web.archive.org> betreffend die Webseite www.apple.com/lae/macOS/technologies.html vom 02.12.2008, Ausdruck vom 13.11.2017

13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Anhand der eingereichten Unterlagen zum Nichtgebrauch geht hervor, dass die Software "Sherlock" der antragsgegnerischen Partei mit Einführung der Betriebssystemversion Mac OS X 10.4 Tiger durch die Programme "Spotlight" und "Dashboard" ersetzt wurde (Gesuchsbeilage 3). Mit der Veröffentlichung des Betriebssystems Mac OS X 10.5 Leopard im Jahre 2007 wurde "Sherlock" offiziell abgelöst und entfernt (Gesuchsbeilage 3). Auch in Publikationen wurde die Entfernung des Programms "Sherlock" behandelt. Ein Artikel vom 07.12.2007 trägt die Überschrift *"Believe it: Sherlock is really, really dead"* (Gesuchsbeilage 4). In diesem Artikel steht zudem, dass die antragsgegnerische Partei Nutzern geraten habe "Sherlock" zu vergessen, da diese Software mit den Betriebssystemversionen ab Mac OS X 10.5 Leopard nicht mehr kompatibel sei: *"Sherlock itself does not work with Mac OS X 10.5 Leopard. Manually copying Sherlock from a version of Mac OS X prior to Leopard is not supported (and you should manually remove Sherlock)"* (Gesuchsbeilage 4). Anhand der eingereichten Belege ist glaubhaft, dass die Sherlock-Software mit Einführung des Betriebssystems Mac OS X 10.5 Leopard im Jahre 2007 abgelöst und entfernt wurde. Diese Tatsache wurde auch von ausländischen Behörden festgestellt, wie z.B. vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) und vom Amt in Singapur. Dort stellte sich ebenfalls die Frage der Nutzung der angefochtenen Marke nach der Einführung des Betriebssystems Mac OS X 10.5 Leopard, da die strittige Software und die Betriebssysteme der Markeninhaberin weltweit (auf gleiche Art und Weise) angeboten werden. Das Institut ist zwar nicht an Entscheide ausländischer (Marken)Ämter gebunden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.10). Sie können jedoch als Indizien, in Kombination mit den übrigen Beweismitteln und den Ausführungen und der antragstellenden Partei, berücksichtigt werden.

14. Im Entscheid des EUIPO von 2017 wurde Folgendes ausgeführt: *"On the contrary, it is clear from the evidence provided, as well by the cancellation applicant, there are ample indications that the EUTM proprietor has actually abandoned use of the challenged trade mark for the registered goods after tire release of the Mac OS X Combo Update 10 2.8 on 14 November 2007. The EUTM proprietor was totally inactive in offering on the market its 'SHERLOCK' software during the relevant period"* (vgl. N 23 der Replikbeilage 2). Zudem wurde in Singapur im selben Jahr entschieden, dass die singapurische Marke "SHERLOCK" wegen fehlenden Gebrauchs zu löschen sei. Dies wurde wie folgt begründet: *"And that really is the point. Having reviewed the evidence, it is clear to me that starting from Mac OS X 10.5*

onwards (i.e. around October 2007), 'Sherlock' was replaced. The proverbial nail in the coffin was when Mac OS X 10.6 Snow Leopard was released and 'Sherlock' was incompatible with it (and later versions of Mac OS X)" (N 29 der Gesuchsbeilage 5). Die genannten ausländischen Entscheide stellen im Lichte vorgenannter Ausführungen Indizien dar, welche in Kombination mit den anderen von der antragstellenden Partei vorgelegten Beweismitteln berücksichtigt werden können.

15. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat. Die Ausführungen der antragsgegnerischen Partei und ihre im Zusammenhang mit der Bestreitung des Nichtgebrauchs eingereichten Unterlagen vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Die Beilage 1 bis 3 der antragsgegnerischen Partei fallen nicht in die relevante Zeitspanne, weshalb sie für sich alleine unbehilflich sind. Zudem ist anhand der Beilage 1 lediglich ersichtlich, dass die Software Sherlock (in den Versionen 1 bis 3) Teil der (älteren) Betriebssysteme Mac OS 8.5 bis Mac OS X 10.2 war, was nicht strittig ist. Die Beilage 1 äussert sich jedoch nicht zur Situation nach der Einführung des Betriebssystems Mac OS X 10.5 Leopard. Folglich vermögen die Beilagen 1 bis 3 die Ausführungen der antragstellenden Partei nicht zu entkräften, wonach mit der Veröffentlichung des späteren Betriebssystems Mac OS X 10.5 Leopard im Jahre 2007 "Sherlock" abgelöst und entfernt wurde.
16. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20.04.2012 und dem 20.04.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

17. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

Beilage 4	Artikel "kombiniertes Mac OS X v10.2.8-Update" vom 14.11.2007, Auszug aus der Webseite der antragsgegnerischen Partei vom 13.11.2017
Duplikbeilage 1	Excel Tabelle mit "Downloads to Switzerland from 2015-10-15 to 2017-04-30" betreffend die Software Sherlock
18. Sie bringt vor, dass auf ihrer Webseite ein Update heruntergeladen werden könne, welches die Software Sherlock enthalte. Diese Möglichkeit habe durchgängig (bis heute) bestanden (vgl. II. 8 der Stellungnahme). Im Zeitraum vom 15.10.2015 bis 30.04.2017 seien Updates der Software Sherlock von 1'401 Nutzern heruntergeladen worden (vgl. Duplikbeilage 1 und II. 6 der Duplik). Die angefochtene Marke werde dabei rechtsgenügend gebraucht. Rechtlich unerheblich sei, dass der Download kostenfrei zur Verfügung gestellt werde (vgl. II. 8 der Stellungnahme).
19. Unstrittig ist, dass die Software "Sherlock" seit 2007 nicht mehr als Standardsoftware für neue Computer genutzt wird (vgl. Ziff. 8 der Stellungnahme und II. 6 der Duplik). Strittig ist jedoch die Frage, ob die Möglichkeit des Downloads eines Updates der Software Sherlock bereits genügt, um den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz im Sinne der vorstehenden Ausführungen glaubhaft zu machen (vgl. zur strittigen Frage: II. B N 16 der Replik bzw. II. 6 der Duplik und zu den Voraussetzungen des Gebrauchs: III. B. 5 bis 9 hiervor).
20. In Bezug auf die eingereichten Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt: Die Beilage 4, welche Informationen zum "kombinierten Mac OS X v10.2.8-Update" enthält, ist am 14.11.2007 erschienen und fällt somit ebenfalls nicht in die massgebliche Zeitperiode, weshalb sie für sich alleine nicht relevant ist.
21. Bei der Excel Tabelle (Duplikbeilage 1) mit den angeblichen "Downloads to Switzerland from 2015-10-15 to 2017-04-30" handelt es sich zudem um ein internes Dokument, weshalb dieses für sich alleine ebenfalls

unbeihilflich ist. Auch fehlen Hinweise, dass bei den aufgeführten Updates der Betriebssystemversionen die Software "Sherlock" eingeschlossen ist.

22. Zudem richtet sich die Excel Tabelle (Duplikbeilage 1) nicht an die Verkehrskreise. Es fehlen somit Belege, welche aufzeigen, dass das angefochtene Zeichen im massgebenden Zeitraum vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verstanden wird (vgl. III. B. 6 hiervor). Für den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ist unerlässlich, dass die streitgegenständliche Marke funktionsgerecht gebraucht wird, was in casu nicht glaubhaft ist.
23. Auch würde allein die auf der Webseite der antragsgegnerischen Partei vorgesehene Möglichkeit eines unentgeltlichen Updates der Software "Sherlock" (für ältere Macs) nicht genügen, um den ernsthaften Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz im Sinne der vorstehenden Ausführungen glaubhaft zu machen (vgl. III. B. 5 hiervor): Die Updates dienen nicht dazu, Marktanteile zu gewinnen bzw. zu erhalten (vgl. BGer 4A_299/2017 vom 02.10.2017, E. 5.3). Zudem lassen sich aus der Excel Tabelle mit den Updates (Duplikbeilage 1) keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend sind (vgl. III. B. 5 hiervor). Die Updates sind folglich für sich alleine nicht geeignet, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen (vgl. hierzu auch den Entscheid des EUIPO bzw. von Singapur: Replikbeilage 2, Gesuchsbeilage 5).
24. Zudem handelt es sich bei den Updates nicht um eine unabhängige, gegenüber Dritten erbrachte Vermarktung der strittigen Software. Die Frage, ob die Verwendung der Marke für diese Updates als Markengebrauch anzurechnen ist, kann offenbleiben: Denn es liegen, wie oben ausgeführt, keine Belege vor, die den (funktionsgerechten und ernsthaften) Gebrauch der angefochtenen Marke zeigen. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
25. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 461529 SHERLOCK vollumfänglich gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Das zwischen den Parteien parallel geführte Lösungsverfahren Nr. 100 025 SHERLOCK'S richtet sich gegen eine nahezu identische Marke, mit übereinstimmenden Waren. Daher konnte die antragstellende Partei ihre jeweiligen Eingaben (Lösungsgesuch und Stellungnahme) ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 pro Verfahren als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei die jeweiligen Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu übernehmen.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100024 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 461529 "SHERLOCK" wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. April 2019

Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.