



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. 100088 in Sachen

Upwork Inc.
441 Logue Avenue
Mountain View, CA 94043

Antragstellende Partei

vertreten durch

Swissberg AG
Seefeldstrasse 224
Postfach
8034 Zürich

gegen

AliphCom
99 Rhode Island Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94103

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Natascha Tsalas
c/o Pricewaterhouse Coopers SA
50, Avenue Giuseppe-Motta
1211 Genève 2

CH-Marke Nr. 626666 - UP

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 29.03.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 626666 - "UP" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Appareils électroniques personnels et logiciels d'application.

Klasse 42: Services en ligne d'assistance technique des logiciels d'appareils électroniques et personnels.

2. Mit Verfügung vom 10.04.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.
3. Mit Verfügung vom 26.06.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei 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 nach 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 07.03.2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 29.03.2018, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Bern 1.2017, Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Am 23.10.2015 wurde die BlackRock Advisors LLC. im Register als Pfandnehmerin eingetragen. Da die Verpfändung keinen Einfluss auf die Parteistellung hat, bleibt die aktuelle Inhaberin, die AliphCom, passivlegitimiert (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1). Der im Markenregister eingetragene Pfandnehmer hat als Gläubiger einzig ein Recht darauf, sich aus einem allfälligen Erlös durch den Verkauf der Marke bezahlt zu machen (vgl. Art. 891 Abs. 1 ZGB).

III. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe 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. Gebrauch 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. 24 a 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. 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.). Im Rahmen des Löschantragsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung 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 und Teil 6, Ziff. 5.4 ff.).

Die antragstellende Partei reichte am 29.03.2018 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiervoor).

4. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgende Belege ins Recht:

Beilage C David Curry, Artikel „Jawbone goes into liquidation; founder launches new health startup“, in ReadWrite vom 21. August 2017;

Beilage D David Curry, Artikel „Jawbone to end consumer sales, pivot to medical industry“ in Read/Write vom 6. Februar 2017;

Beilage E MARKS, K. Livi, Gebrauchsrecherchebericht zu «UP» in der Schweiz, vom 29. März 2018;

Beilage 1 Englischer Ausdruck der CH-Marke Nr. 626 666 „UP“ vom 20.03.2018;

Beilage 2 Ausdruck Email vom René Tuscherer, www.eBalance.ch: «den Namen «JAWBONE» kennt man international und auch in der Schweiz ganz gut. Die Marke «UP» jedoch nicht.»;

Beilage 3 Google-Suche mit «up AND assistance technique»: 1'120'000 Ergebnisse;

Beilage 4 Google-Suche mit «up assistance technique»: 43'600'000 Ergebnisse;

Beilage 5 Google-Suche mit «up support»: 198'000'000 Ergebnisse;

Beilage 6 Google-Suche mit «up appareils électroniques personnels»: 659'000 Ergebnisse;

Beilage 7 Google-Suche mit «up persönliche elektronische Geräte»: 92 Ergebnisse;

Beilage 8 Google-Suche mit «up software site: .ch»: 12'400'000 Ergebnisse;

Beilage 9 Google-Suche mit «up software»: 926'000 Ergebnisse;

Beilage 10 UP by Jawbone: Fitness trackers für a healthier you: Es sind die kleinen Wettkämpfe, die mich wirklich anspornen, <https://jawbone.com>, Ausdruck vom 29.03.2018;

Beilage 11 Google-Suche mit «aliphcom schweiz»: 7'930 Ergebnisse: die meisten Treffer führen zu UP by Jawbone; Jawbone;

Beilage 12 Wikipedia-Auszug Jawbone (company) vom 28.03.2018: the company was originally called AliphCom... in January 2011 the company dropped the name Aliph to officially adopts its Jawbone moniker.... Products: UP UP by Jawbone in November 2011...;

Beilage 13 SEC FORM D; Ausdruck vom 14.03.2018 (United States Securities and Exchange Commission);

Beilage 14 Wikipedia-Ausdruck vom 28.03.2018 betreffend «Anwendungssoftware»;

Beilage 15 Ausdruck personal electronic device (Logman Dictionary) vom 27.03.2018.

5. Die antragstellende Partei hat ein Gutachten zum Gebrauch der Marke "UP" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in der Schweiz in Auftrag gegeben (vgl. Beilagen E des Löschantrags). Der Gutachter führt darin insbesondere aus, dass die Markeninhaberin häufig auch mit «Jawbone» in Verbindung gebracht wird. Dabei sei erwähnt, dass «Jawbone» seit dem 19. Juni 2017 liquidiert wird. Aufgrund der starken Konkurrenz im Markt konnte «Jawbone» schliesslich fast keine Umsätze mehr generieren und musste die Produktion weiterer Waren entsprechend offenbar einstellen. Wie bereits der Hinweis auf die Verpfändung der Marke «UP» nahelegt, steht es aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht somit offenbar seit längerer Zeit schlecht um die Markeninhaberin. Die Markeninhaberin verfügt über keinen Sitz und keine Handels- oder Zweigniederlassung in der Schweiz. Es gibt keine Kontaktmöglichkeiten für mögliche Schweizer Anbieter über eine Schweizer Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Webseite. Die Markeninhaberin verfügt über keine offizielle Webseite unter dem Zeichen «Aliphcom» oder dem Zeichen «UP». Um ausfindig zu machen, ob die Marke «UP» in der Schweiz für die geschützten Waren in der Klasse 9 und Dienstleistungen in der Klasse 42 in der Schweiz markenmässig gebraucht wird, hat der Gutachter Ladengeschäfte im Bereich Elektronik und/oder Software in der Stadt Zürich (mit dem schweizweit umfassendsten Angebot in diesem Bereich) sowie Webseiten von den grössten Schweizer Onlinehändlern im Bereich Elektronik und/oder Software besucht. Keine der Elektrofachgeschäfte führt das elektronische persönliche Gerät «UP» oder bietet eine gleichnamige Anwendungssoftware an. Es kann festgestellt werden, dass auch die direkten Konkurrenten eine aktive markenmässige Verwendung des Zeichens «UP» durch die Markeninhaberin in der Schweiz nicht bestätigen können. Der Gutachter kommt zum Schluss, dass im massgeblichen Zeitraum auf dem schweizerischen Markt keine Produkte unter der Marke "UP" angeboten wurden. Die fehlende Benutzung der Marke in der Schweiz wurde auch von Dritten bestätigt (vgl. Beilage 2).
6. Gemäss Ausführungen der Antragstellerin ist die Antragsgegnerin, die AliphCom, die auf dem Markt unter dem Namen „Jawbone“ auftritt, in Konkurs gefallen ist und somit liquidiert werden muss. Dieser Prozess hat Mitte letzten Jahres begonnen (vgl. Beilage C). Gemäss Berichten aus den USA hat AliphCom resp. Jawbone bereits Ende 2016 damit aufgehört, Waren herzustellen (vgl. Beilage D). Erwähnt wird als Grund u.a. „Jawbone’s problems come from all directions: it struggled to comete with Fitbit, which undercut the company on price and stormed ahead on functionality. It failed to update its wearable devices and provide adequate updates and fixes. And the wearables industry fell into a slump after the initial excitement wore off“.
7. Gemäss den beiden Artikeln (Beilagen C und D) hat die Antragsgegnerin zumindest in den USA offenbar ein "Armband" hergestellt, welches mit der Marke "JAWBONE" versehen worden ist. In beiden Artikeln wird keine Marke «UP» erwähnt. Offenbar seien auch seit langer Zeit keine Produkte von JAWBONE auf dem

Markt. Ob solche JAWBONE-Produkte überhaupt unter der Marke UP vertrieben worden sind, ist ebenfalls unklar.

8. Es wurden somit keine Ergebnisse erzielt, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz durch die antragsgegnerische Partei oder einer Drittpartei als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Beilagen 2 bis 11).
9. Die Suchergebnisse belegen die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke "UP" in der Schweiz. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgeblichen Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten *appareils électroniques personnels et logiciels d'application* (Kl. 9) und *services en ligne d'assistance technique des logiciels d'appareils électroniques et personnels* (Kl. 42) gebraucht wurde.

Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen (B bis E, 1 bis 15) des Löschantrags glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke "UP" für die registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 vorliegt.

10. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs 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. 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. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant. Für die vorliegende Benutzungsrecherche werden hierfür Kosten in der Höhe von CHF 1'600.00 geltend gemacht (vgl. Rechtsbegehren des Löschantrags und Eingabe der antragstellenden Partei vom 29. März 2018). Angesichts der Komplexität der Recherche erscheinen diese Kosten in casu insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die antragsgegnerische Partei in den USA liquidiert wurde, nicht übertrieben, sondern angemessen. Es weist



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

nichts darauf hin, dass der Gutachter zu weitgehende, zu umfassende Recherchen zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke verursacht hätte. Somit werden der antragsstellenden Partei die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemacht Kosten vollumfänglich entschädigt.

Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'600 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100088 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 626666 - "UP" wird für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'600.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. November 2018

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar
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.