

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101861 in Sachen

TikTok Technology Limited,  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin, D02 T380  
IE-Irland

### Antragstellende Partei

vertreten durch

BianchiSchwald LLC  
St. Annagasse 9  
Postfach 1162  
8021 Zürich

### gegen

CRYPTAS it-Security GmbH  
Franzosengraben 8/4. OG  
A-1030 Wien  
AT-Oesterreich

### Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Dr. Andreas Meili  
Scheuchzerstrasse 44  
8006 Zürich

IR-Marke Nr. 1163919 - tictok (fig.)



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 03.02.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1163919 "tictok (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Schreiben vom 09.02.2021 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Mit Schreiben vom 19.03.2021 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 22.03.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 03.05.2021 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. Mit Schreiben vom 28.05.2021 und vom 02.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei gestützt auf Art. 32 VwVG ihre verspätete Stellungnahme einschliesslich Gebrauchsbelege ein.
7. Mit Schreiben vom 08.06.2021 wurde eine Kopie der Eingabe der antragsgegnerischen Partei der löschantragsstellenden Partei zur Kenntnisnahme zugestellt.
8. Mit Eingabe vom 08.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei einen weiteren Gebrauchsbeleg ein.
9. Mit Schreiben vom 16.06.2021 wurde auch der am 08.06.2021 eingereichte Beleg der Gegenpartei zur Kenntnis gebracht.
10. Mit einer weiteren Eingabe vom 24.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei einen weiteren Gebrauchsbeleg ein, der der Gegenpartei am 01.07.2021 zur Kenntnis zugestellt wurde.
11. Mit Eingabe vom 13.07.2021 reichte die antragsstellende Partei unaufgefordert eine Replik zur Stellungnahme der antragsgegnerischen Partei ein.
12. Ebenfalls am 13.07.2021 reichte die antragsgegnerische Partei eine Aufstellung der bis zu diesem Zeitpunkt eingereichten Gebrauchsbelege in Excel-Form ein.
13. Mit Schreiben vom 16.07.2021 hat das Institut der löschantragsstellenden und der löschantragsgegnerischen Partei die am 13.07.2021 eingereichten Stellungnahmen zur Kenntnis zugestellt.
14. Am 29.07.2021 reichte die Löschantragsstellerin eine weitere Stellungnahme ein, die der Gegenpartei am 02.08.2021 zur Kenntnis gebracht wurde.
15. 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).
3. Gegen die am 15.11.2012 international registrierte und der Schweiz am 04.07.2013 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 03.02.2021, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der

Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).

4. 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.

### III. Prozessuales

#### Verspätete Parteivorbringen

1. Gemäss Praxis können verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).
2. Die von der Löschantragsgegnerischen Partei mit Datum vom 28.05.2021 eingereichte Stellungnahme zum Löschantrag inklusive Gebrauchsbelege sowie die mit Schreiben vom 02.06.2021, 08.06.2021 und vom 24.06.2021 eingereichten Gebrauchsbelege sowie die Aufstellung betreffend die Gebrauchsbelege vom 13.07.2021 erfolgte verspätet. Diese Unterlagen sind hingegen vom Institut zu berücksichtigen, soweit sie als rechtserheblich erscheinen.
3. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das Institut der antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den verspätet eingereichten Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
4. Die antragstellende Partei hat mit ihren Eingaben vom 13.07.2021 und vom 29.07.2021 von ihrem Replikrecht Gebrauch gemacht. Auch ihre Argumente sind zu berücksichtigen, soweit sie als rechtserheblich erscheinen.

#### Prozessuales Vorgehen

5. 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.).
6. 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. 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. 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 Lösungsverfahrens 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. Die lösungsantragsstellende Partei führt in ihrer ergänzenden Stellungnahme zum Lösungsantrag aus, dass eine professionelle Benutzungsrecherche keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ergeben habe. Insbesondere führt sie an, dass von der kombinierten Wort-/Bildmarke bloss das Wortelement "tictok" verwendet werde. Zudem würden keine Hinweise auf einen Gebrauch in der Schweiz vorliegen. Weiter würden auch Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke in Verbindung mit der von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlen.
5. Die antragsgegnerische Partei bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht.
6. Die von der antragstellenden Partei eingereichte Benutzungsrecherche der Firma CompuMark weist u.a. folgenden Inhalt auf (Beilage 5 zum Antrag vom 03.02.2021):

#### Information zur Markeninhaberin

7. Die Markeninhaberin hat ihren Sitz in Wien mit einer Niederlassung in Deutschland.

#### Internetauftritt

8. Sie betreibt die Webseite [www.cryptas.ch](http://www.cryptas.ch). Auf dieser Webseite konnte ein Artikel vom Mai 2012 betreffend eine TicTok Marke für eine Chipkarte ausfindig gemacht werden, wobei der Artikel zur Zeit der Recherche nicht mehr abrufbar war. Hingegen konnte dieser Artikel über einen Internet-Archivdienst eingesehen werden. Der Webseite konnten zudem weitere Informationen zu dieser TICTOK smartcard sowie einer entsprechenden App entnommen werden. Die auf der Webseite enthaltenen Dokumente lassen den Schluss zu, dass es sich dabei um eine Plug and Pay PKI Unterstützung für die Absicherung der Unternehmens-IT, für die Unterstützung von rechtsverbindlichen Signaturen sowie Bezahllösungen und Kontrolle des physischen Zutritts handelt. Auf der Webseite sind auch Bilder der Smartcard aufgeschaltet. Dabei ist auf der Karte der Schriftzug "TicTok" aufgedruckt, ohne das figurative Element der angefochtenen Marke. Diese Karte wird gemäss den Angaben auf der Webseite auch in die Schweiz geliefert.
9. Eine Suche auf archivierten Webseiten betreffend [www.cryptoschop.com](http://www.cryptoschop.com) zeigt hingegen einen erstmaligen Gebrauch der angefochtenen Wort-/Bildmarke "tictok" (fig.) aufgedruckt auf einer Smartcard auf einer Seite mit dem Datum 31.05.2016. Dieser Gebrauch konnte bis am 26. September 2020 nachgewiesen werden.
10. Weiter betreibt die Inhaberin der angefochtenen Marke die Webseiten [www.prime-sign.com](http://www.prime-sign.com), wobei keine Informationen betreffend die angefochtene Marke ausfindig gemacht werden konnten. Zudem ist die Markeninhaberin auch auf [www.linkedin.com](http://www.linkedin.com) präsent. Auch dort konnten keine Informationen zur angefochtenen Marke gefunden werden.

#### Internetsuche

11. Im Google Playstore kann die App, die neu von der Tochterunternehmung TicTok Service GmbH angeboten werde, heruntergeladen werden. Screenshots der App zeigen, dass die kombinierte Wort-/Bildmarke gebraucht wird. Dort wurden auch Hinweise auf das Bestehen einer Schweizer Niederlassung der Markeninhaberin in Zürich in einem Coworking Space gefunden.

12. Hingegen zeigte eine Bildersuche betreffend die angefochtene Wort-/Bildmarke keine Treffer.

Kontaktnahme mit der Markeninhaberin

13. Ein Angestellter der Markeninhaberin bestätigte, dass die Tictok Card auch in die Schweiz geliefert werde. Hingegen würden die Schweizer Kunden aus steuerlichen Gründen vom österreichischen Hauptsitz aus betreut. Die Telefonnummer des Schweizer Büros wird nicht mehr betrieben. Informationen zur Erhältlichkeit der verschiedenen Tictok Packages konnte der Angestellte keine liefern.

Weitere Quellen / Sales points

14. Folgende weitere Quellen wurden kontaktiert:
- Online PC (magazine for computers & software, [www.onlinepc.ch](http://www.onlinepc.ch))
  - Swiss Made Software (online directory of Swiss software developers, [www.swissmadesoftware.org](http://www.swissmadesoftware.org))
  - Digitec (retailer of electronics including smart card readers, [www.digitec.ch](http://www.digitec.ch))
  - IT Magazine (magazine for IT and technology, [www.itmagazine.ch](http://www.itmagazine.ch))
  - Buttinette (manufacturer of tickets & similar items, [www.basteln-ch.buttinette.com](http://www.basteln-ch.buttinette.com))
  - Karten Couvert (manufacturer of tickets & similar items, [www.karten-couvert.ch](http://www.karten-couvert.ch))
  - Karten Macherei (manufacturer of tickets & similar items, [www.kartenmacherei.ch](http://www.kartenmacherei.ch))
  - Finanzmesse (trade fair for the finance & insurance industry, [www.finanzmesse.ch](http://www.finanzmesse.ch))
  - Der Schweizerische Versicherungsverband (professional association for the Swiss insurance industry, [www.svv.ch](http://www.svv.ch))
  - Cash (magazine for finance, banking & trading, [www.cash.ch](http://www.cash.ch))
  - Finanz und Wirtschaft (magazine for finance, banking & trading, [www.fuw.ch](http://www.fuw.ch))
  - Handelszeitung (newspaper for finance & commerce, [www.handelszeitung.ch](http://www.handelszeitung.ch))
  - Moneyland (online magazine/directory for insurance, investment & telecommunications, [www.moneyland.ch](http://www.moneyland.ch))
  - ASUT (telecommunications association, [www.asut.ch](http://www.asut.ch))
  - ICT Kommunikation (magazine for IT in telecommunications, [www.ictk.ch](http://www.ictk.ch))
  - Immobilien Business (magazine for the Swiss property industry, [www.immobilienbusiness.ch](http://www.immobilienbusiness.ch))
  - Swiss Property Fair (trade fair for the Swiss property industry, [www.swisspropertyfair.ch](http://www.swisspropertyfair.ch))
  - Transport CH (trade fair for the Swiss transport industry, [www.transport-ch.com](http://www.transport-ch.com))
  - Schweiz Logistik (magazine for the Swiss transport industry, [www.schweizlogistik.ch](http://www.schweizlogistik.ch))
  - VSE/AES (professional association for the Swiss power generation industry, [www.strom.ch](http://www.strom.ch))
15. Keine dieser Quellen konnte Hinweise betreffend den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz liefern.
16. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma CompuMark dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz für die Waren und Dienstleistungen in den Kl. 9, 16, 36, 38 und 39.
17. Zwar wird in der Benutzungsrecherche dargelegt, dass sich auf der Webseite der Markeninhaberin Hinweise auf einen Gebrauch des Zeichens wie hinterlegt für eine Smartcard finden. Weiter geht aus der Recherche hervor, dass diese Smartcards auch in die Schweiz geliefert werden könnten (Preise in CHF) bzw. diese im Google Playstore erhältlich sind. Konkrete Verkaufstätigkeiten konnten hingegen keine nachgewiesen werden. Insbesondere konnte der telefonisch kontaktierte Mitarbeiter der Markeninhaberin keine diesbezüglichen Angaben liefern und auch die weiteren in der Schweiz angesiedelten Quellen, mit denen die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 36, 38 und 39 abgedeckt wurden, konnten keine Hinweise auf einen konkreten Gebrauch in der Schweiz liefern.



18. 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).
19. Es ist für das Institut denn auch wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche enthaltenen Hinweise auf die in der Webseite der Markeninhaberin ersichtliche Möglichkeit der Lieferung einer Smartcard in die Schweiz (vgl. Ziff. 17 hiervor), zumal die bloss Existenz einer Internetseite mit dem strittigen Zeichen nicht genügt, sondern konkret in Relation gesetzt werden muss, welche Waren, wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3261/2020, E. 2.4 - *APPLE / APPLiA Home Appliance Europe (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). 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 zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in den Kl. 9, 16, 36, 38 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wurde.
20. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.02.2016 und dem 03.02.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

### C. Gebrauch der Marke

21. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke gemäss ihrer Aufstellung vom 13.07.2020 folgende Belege ins Recht (Beilage 2):

Marketing	Nutzungsnachweise	Datum	Erklärung
<b>Datenblätter</b>			
	TicTok Data Sheet EN (2013).pdf	27.01.2013	tictok Datenblatt (Version durch Cryptoshop 2013-2019 genutzt)
	A4_TicTok_DE (1.8.2019).pdf	01.08.2019	tictok Datenblatt 2019-2020
	TicTok_Datenblatt (aktuell).pdf	20.01.2021	Aktuelle Version vom tictok Datenblatt
<b>Standard Präsentationsunterlagen</b>			
	2016_CRYPTAS About.pdf	2016	Zur Vorstellung bei Kunden in der Schweiz genutzte Standard Firmenpräsentation
	2017_CRYPTAS Offer Presentation.pdf	2017	Zur Vorstellung bei Kunden in der Schweiz genutzte Standard Firmenpräsentation
	2018_CRYPTAS About.pdf	2018	Zur Vorstellung bei Kunden in der Schweiz genutzte Standard Firmenpräsentation
	2021_CRYPTAS Offer Presentation.pdf	2021	Zur Vorstellung bei Kunden in der Schweiz genutzte Standard Firmenpräsentation
<b>Veranstaltungen</b>			
	CRYPTAS Smart Card EN.pdf	11.02.2020	Präsentation gehalten auf der Veranstaltung "About and Beyond PKI" in Bern
	FW_@TEMET About and Beyond PKI.msg	12.02.2020	Foto von der Veranstaltung "About and Beyond PKI" in Bern, Hr. Bumerl mit der Präsentation
	pki-conference2020_web_130.jpg	13.02.2020	Kommunikation mit dem Veranstalter von "About and Beyond PKI" aus Zürich
	2018_09_26 MesseEssen.jpg	26.09.2018	Foto von der überregionalen Security Messe in Essen, bei der auch viele Teilnehmer aus der Schweiz angesprochen werden konnten
	R-14450-18.pdf	31.12.2018	Rechnung vom Messestand Security Essen
<b>Werbematerial</b>			
	2016 Visitenkarten_TicTok.pdf	13.10.2016	Von 2016 bis 2020 benutzte Version der Beilage für alle tictok-Lieferungen Cryptoshop
	2017 Quickstart Guide.pdf	2017	Seit 2017 verwendeter PKI-Quick-Start Guide für Kunden im Cryptoshop

Vertriebskanäle	Nutzungsnachweise	Datum	Erklärung
<b>CH Partner</b>			
	AN1809006808.pdf	20.09.2018	tictok Bestellung Zürich (Partner: Abraxas)
	2019_Tyco.pdf	05.11.2019	tictok 3.0 Bestellung Pfäffikon (Partner Tyco)
	AW_Anwort_Legic CIC Zertifizierung.msg	27.08.2019	Kommunikation mit Legic Wetzikon zu tictok Zertifizierung
	Company_brochure_en_01-2020.pdf	aktuell	Legic Übersicht zur Erklärung der Funktionalitäten von tictok durch die Integration in diese Technologie
	TicTok Legic Schweiz.pdf	01.11.2020	Zertifizierungsbestätigung von TicTok 3 durch Legic
	Intercede - Statement on use of TicTok.PDF	17.03.2021	Bestätigung Anwendungsfälle durch unseren Partner Intercede (gemeinsame Kunden in der Schweiz: u.a. LGT, Schweizer National Bank)
<b>CH Projekt über LI+DE</b>			
	TicTok usage confirmation.msg		
	About Hilti.txt	aktuell	Erläuterung zu Fa. Hilti
	2013_TicTok_Hilti.JPG	2013	Erste Anbahnung Fa. Hilti für tictok, seither laufende Bestellungen (auch in den Jahren 2016 bis 2019)
	2016_Purchase_Order_Number_7000114814.pdf	19.01.2016	tictok Nachbestellungen Fa. Hilti für den laufenden Betrieb der tictok-Lösung
	2016_Purchase_Order_Number_7000125932.pdf	25.05.2016	tictok Nachbestellungen Fa. Hilti für den laufenden Betrieb der tictok-Lösung
	2017_Purchase_Order_Number_7000172040.pdf	13.09.2017	tictok Nachbestellungen Fa. Hilti für den laufenden Betrieb der tictok-Lösung
	2019_Purchase_Order_Number_7000227830.pdf	23.01.2019	tictok Nachbestellungen Fa. Hilti für den laufenden Betrieb der tictok-Lösung
	AN1604005042.pdf	05.04.2016	Angebot Fa ThyssenKrupp Presta AG über tictok
	Über ThyssenKrupp Presta.txt	aktuell	Erläuterung zu Fa. ThyssenKrupp
	LGT 2017-2020.pdf	2017 - 2020	Rechnungskonvolut zu tictok-Bestellungen von LGT
	LGT Nutzungsbestätigung CH .pdf	01.06.2021	Bestätigung LGT dass die LGT Gruppe tictok seit 2017 insbesondere auch in der Schweiz einsetzt
	About D&K.txt	aktuell	Erläuterung zu Fa. D&K
	RE1803001106.pdf	05.03.2018	tictok Verkäufe an den überregional aktiven Großhändler/Systemhaus D&K
	RE1804003273.pdf	25.04.2018	tictok Verkäufe an den überregional aktiven Großhändler/Systemhaus D&K
	RE1812006597.pdf	21.12.2018	tictok Verkäufe an den überregional aktiven Großhändler/Systemhaus D&K
	Lufthansa Gruppe.txt	aktuell	Erläuterung Lufthansa Gruppe
	NXP PKI Datenblatt.msg	05.03.2019	Kommunikation mit Lufthansa bezüglich neuen globalen Mitarbeiter Ausweis auf Basis tictok
	Unterlagen VSC_PrimeSign.msg	08.05.2020	Kommunikation mit Lufthansa bezüglich neuen globalen Mitarbeiter Ausweis auf Basis tictok
<b>CH Projekte direkt</b>			
	AN1611005565.pdf	25.11.2016	Angebot über tictok an BBVA (Suiza) SA in Zürich
	SNB 2017-2020.pdf	2017-2020	Rechnungskonvolut zu tictok-Bestellungen von der Schweizer Nationalbank
	AN1804006582.pdf	27.04.2018	Angebot über tictok an Bank Julius Baer in Zürich
	Nagravision.pdf	2019	Rechnungskonvolut zu tictok-Bestellungen durch Nagravision SA Kudelski Group in Cheseaux
	AN2009008020.pdf	02.09.2020	Angebot über tictok an Kantonspolizei St.Gallen
<b>Cryptoshop</b>			
	Cryptoshop_CH_2016-2020.pdf	2016-2020	Rechnungskonvolut tictok-Bestellungen über Cryptoshop inklusive Endverbraucher

Anwendung	Nutzungsnachweis	Datum	Erklärung
	TicTok HomeOffice - VDI.mp4	aktuell	Darstellung der Nutzung von tictok am Beispiel von Home Office
	TicTok Manager mit Karte.mp4	aktuell	Darstellung der Nutzung von tictok-Manager mit Karte
	TicTok Manager ohne Karte.mp4	aktuell	Darstellung der Nutzung von tictok-Manager ohne Karte
	TicTok Secure Email.mp4	aktuell	Darstellung der Nutzung von tictok zur Verschlüsselung/Signatur von Emails
	TicTok_Google_Meet.mp4	aktuell	Darstellung der Nutzung von tictok im Zusammenspiel mit Wegmeeting von Google

TicTok App	Nutzungsnachweis	Datum	Erklärung
	TicTok App 2014_OTPwithUN.png	seit 2014	TicTok App im alten Design
	TicTok App 2014_PlnPad.png	seit 2014	TicTok App im alten Design
	TicTok App aktuell inkl. Installation.mp4	seit 2020	TicTok App nach Anpassung an neues CI

- Beilage 1
- Bericht TicTok Markennutzung Schweiz
  - Nutzungsbestätigung der LGT Financial Services AG vom 01.06.2021
  - Nutzungsbestätigung der BASF Germany vom 24.06.2021
22. Die antragsgegnerische Partei bringt im Wesentlichen vor, dass sie seit 2012 eine Computersoftware u.a. für den Zugang zu Computernetzwerken anbiete, die auch zum Hochladen, Herunterladen, Veröffentlichung, Anzeige, Markierung, zum Bloggen, Streamen, Verknüpfen, das gemeinsame Nutzen und die Bereitstellung elektronischer Medien oder Informationen über Computer und Kommunikationsnetze diene. Diese Software könne aber auch für Soft- und Hardware u.a. zur Bereitstellung von Authentifizierungs- und Verschlüsselungssystemen genutzt werden. Da mit der Bereitstellung der Software auch Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste gewährleistet würden, liege auch ein Gebrauch betreffend die von der angefochtenen Marke in Kl. 38 beanspruchten diversen Telekommunikationsdienstleistungen vor. Schliesslich werde die tictok-Software auch für Anwendungen im Bereich Eintrittskarten und Fahrkarten sowie im Bereich von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen eingesetzt.
23. Die löschungsantragstellende Partei macht u.a. geltend, dass Beilage 1 ausserhalb des relevanten Zeitraums liege und zudem inhaltlich keinen Bezug zur Schweiz aufweise. Weiter werde die angefochtene Marke nicht wie registriert, sondern ohne das kennzeichnungskräftige Logo gebraucht. Damit liege ein von der Registrierung wesentlich abweichender Gebrauch vor. Zudem beziehe sich eine Reihe von Belegen nicht auf die Schweiz, sondern auf Deutschland oder Liechtenstein.
24. Die Würdigung der eingereichten Belege ergibt Folgendes:
25. Der Bericht "tictok" Markennutzung Schweiz (Beilage 1) datiert vom Mai 2021, somit nach der relevanten Gebrauchsperiode. Zudem trägt dieser Bericht auf jeder Seite den Hinweis "confidential". Schliesslich liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass dieses Dokument den aktuellen oder potentiellen Kunden zugestellt wurde. Es muss somit der Schluss gezogen werden, dass es sich bei Beilage 1 um ein rein internes Dokument handelt, dem als reine Parteibehauptung keine Beweiskraft zukommt.
- Gebrauch wie registriert oder in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form
26. 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. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
27. Die antragsgegnerische Partei reicht in der Sammelbeilage 2 unter dem Titel "CH Projekte direkt" Gebrauchsunterlagen betreffend die Banken BBVA und Julius Bär, die Schweizerische Nationalbank, die Nagravision SA Kudelski Group sowie die Kantonspolizei St. Gallen ein. Betreffend die BBVA (Suiza) SA wurde eine Offertstellung eingereicht, wobei die angefochtene Marke in dieser Unterlage nicht aufgeführt ist. Bei der Offerte an die Bank Julius Bär wird bei den einzelnen Positionen einzig das Worтеlement "tictok" aufgeführt, nicht aber die angefochtene Marke als Ganzes. Das Gleiche gilt für die Rechnungen an die Schweizerische Nationalbank sowie an die Nagravision SA Kudelski Group. Auch in der Offertstellung an die Kantonspolizei St. Gallen erscheint einzig das Worтеlement "TicTok" der angefochtenen Marke. Dies gilt auch für die anderen unter dem Titel "Vertriebskanäle" eingeordneten Gebrauchsbelege.

28. Die angefochtene Marke präsentiert sich wie folgt:



29. Das figurative Element, das gut die Hälfte des Zeichens ausmacht, ist weder banal, üblich oder beschreibend. Sowohl das Wortelement "tictok" wie auch das grafische Element sind somit unterscheidungskräftig. Da in den oben in Ziff. 22 aufgeführten Gebrauchsbelegen entweder die angefochtene Marke überhaupt nicht oder nur das Wortelement gebraucht wird, können diese Belege keinen Gebrauch in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form nachweisen. Dies, weil durch das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements der kennzeichnungskräftige Kern der angefochtenen Marke klar verändert wird. Der Verkehr setzt denn auch das abweichend gebrauchte Zeichen aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks nicht mehr mit der eingetragenen Marke gleich (vgl. BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS).
30. Ein Gebrauch wie hinterlegt bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form müsste sich somit aus den übrigen Gebrauchsbelegen ergeben. In der Folge werden diejenigen Belege, welche die angefochtene Marke wie registriert zeigen, gewürdigt.

#### Visitenkarte

31. Bei diesem Beleg handelt es sich um eine Druckvorlage. Ein Nachweis, dass die Visitenkarten überhaupt gedruckt und eingesetzt wurden, fehlt. Weiter fehlt es an einem Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

#### Datenblätter zur TicTok Card

32. Auf diesen drei Datenblättern ist zwar die Marke wie registriert bzw. in farblicher Gestaltung enthalten. Hingegen sind zwei Datenblätter nicht datiert und eines stammt aus dem Jahr 2013, somit klar vor der relevanten Gebrauchsperiode. Zudem liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass diese Datenblätter den Schweizer Abnehmern abgegeben wurden, zumal es sich einzig um Druckvorlagen handelt.

#### Unterlagen betreffend Veranstaltungen

33. Die Unterlagen betreffend die Messe in Essen stellt keinen Gebrauch in der Schweiz dar. Dass die Voraussetzungen für eine Anerkennung des Gebrauchs in Deutschland gemäss dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz gegeben wären, wurde von der Antragsgegnerin weder geltend gemacht noch wurden entsprechende Belege eingereicht. Weiter ist die unter dem Titel "Veranstaltungen" eingereichte Präsentation auf jeder Seite mit "confidential" markiert, was doch erhebliche Zweifel aufkommen lässt, ob diese Präsentation gegenüber allfälligen Abnehmern gehalten wurde.

#### Marketing - Standardpräsentationen

34. Die Löschantragsgegnerin hat vier Präsentationen eingereicht. Hinweise, wann, wo und vor welchem Publikum diese Präsentationen gehalten wurden, konnten den Gebrauchsunterlagen keine entnommen werden. Zudem findet sich jeweils auf jeder Seite oben links folgendes Zeichen:



Dieses Zeichen enthält denn auch den Vermerk ®. Einzig auf einer oder zwei Seiten wird die angefochtene Marke in Farbe abgebildet, wobei aus diesen Seiten kein klarer Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen hervorgeht.

#### Tutorials betreffend die TicTok App

Die Antragsgegnerin hat drei Tutorials eingereicht. Im Dateinamen findet sich bei zwei Tutorials die Jahreszahl 2014. Sie datieren somit vor der relevanten Gebrauchsperiode. Zudem taucht in allen drei Tutorials die angefochtene Marke erst im Laufe der Videos auf. Diese Tutorials lassen zwar den Schluss zu, dass in Zusammenhang mit der TikTok App und in Verbindung mit einer Smart Card die angefochtene Marke gebraucht wurde. Hingegen liegen keine Hinweise vor, wonach diese Videos auch von Schweizer Abnehmern konsultiert wurden bzw. ob diese Tutorials Schweizer Abnehmern zugestellt wurden.

35. Eine Gesamtschau der eingereichten Belege lässt es somit nicht als glaubhaft erscheinen, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der angefochtenen IR-Marke Nr. 1163919- tictok (fig.) der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG verweigert.

#### 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 Parteienschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteienschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). In casu gilt es zu beachten, dass die Stellungnahme sowie die Replik verspätet und dementsprechend unaufgefordert eingereicht wurden. Hingegen war die Lösungsantragstellende Partei faktisch verpflichtet, zu den verspätet eingereichten Gebrauchsbelegen Stellung zu nehmen. Zudem ist die antragsgegnerische Partei durch die Nichtnummerierung der Gebrauchsbelege und die in ihrer Stellungnahme fehlenden Verweise auf die einzelnen Gebrauchsbelege ihrer erhöhten Mitwirkungspflicht gemäss Art. 12 VwVG nicht nachgekommen (vgl. auch Newsletter 2021/04 des Instituts, auf [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
4. 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 Parteienschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteienschädigung 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.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Angeordnet wurde ein einfacher Schriftenwechsel. Aufgrund der oben in Ziff. 3 angeführten Erwägungen erachtet es das Institut in casu als angemessen, dass auch die nicht angeordnete Replik der Lösungsantragsstellenden Partei entschädigt wird. Eine Parteienschädigung in der Höhe von CHF 2'400.00 für die Vertretung erscheint als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungsrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 1'020.65 entschädigt werden (EUR 979.56 zum Tageskurs von 1,04; vgl. Lösungsantrag vom 03.02.2021 sowie Eingabe vom 12.02.2021). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 4'220.65 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101861 wird gutgeheissen.
2.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'220.65 (einschliesslich der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
4.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. Dezember 2021

Freundliche Grüsse



Marc Burki

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und 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. 52 Abs. 1 VwVG).