



Urteil vom 25. Juli 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Laura Massei.

Parteien

Apple Inc.,
One Apple Park Way, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Digikoo GmbH,
Kruppstrasse 5, DE-45128 Essen,
vertreten durch Fürsprecher Philippe Probst und/oder
Rechtsanwalt Pascal Spycher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Sistierung des Widerspruchsverfahrens Nr. 101285,
CH 605'840 IPAD / IR 1'500'512 DigiPAD.

Sachverhalt:**A.**

Die Apple Inc. (Beschwerdeführerin) erhob am 27. Februar 2020 bei der Vorinstanz zwei Widersprüche gegen die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1'500'512 DigiPAD der Digikoo GmbH (Beschwerdegegnerin) auf die Schweiz. Diese Wortmarke wird für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 42 und 45 beansprucht. Die Widersprüche stützen sich im vorliegenden Verfahren Nr. 101285 auf die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 38 und 42 eingetragene Schweizer Wortmarke Nr. 605'840 IPAD und im Widerspruchsverfahren Nr. 101289 auf die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 35 und 37 eingetragene, gleichlautende Schweizer Wortmarke Nr. 603'291 IPAD.

B.

Gegen beide Marken IPAD der Beschwerdeführerin stellte die Beschwerdegegnerin am 17. September 2020 bei der Vorinstanz Löschantrag wegen Nichtgebrauchs. Der Antrag gegen die vorliegende Widerspruchsmarke CH 605'840 IPAD ist gegen alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Waren "*tragbare mobile digitale elektronische Geräte; elektronische Notizblöcke; mobile digitale Elektronikgeräte*" in Klasse 9 gerichtet.

C.

Mit Verfügung vom 21. September 2020 wurden bis zum rechtskräftigen Abschluss der Lösungsverfahren beide Widerspruchsverfahren von Amtes wegen sistiert.

D.

Mit Eingaben vom 10. November 2020 und 21. Dezember 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz, die Sistierung des Widerspruchsverfahrens Nr. 101285 im Umfang des unbestrittenen Gebrauchs teilweise aufzuheben und das Verfahren fortzusetzen. Die Beschwerdegegnerin ersuchte mit Schreiben vom 3. Dezember 2020 um Aufrechterhaltung der Sistierung. Mit Verfügung vom 11. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Antrag um teilweise Aufhebung der Sistierung ab.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 11. Februar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und das Widerspruchsverfahren mit

Blick auf die Waren "*tragbare mobile digitale elektronische Geräte; elektronische Notizblöcke; mobile digitale Elektronikgeräte*" in Klasse 9 wieder aufzunehmen.

F.

Mit Schriftsatz vom 19. Mai 2021 beantragt die Beschwerdegegnerin, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen.

Mit Schreiben vom 25. Mai 2021 beantragt die Vorinstanz, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen.

G.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 29. Juni 2021 eine öffentliche Verhandlung statt, an der Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin ihre jeweiligen Standpunkte bekräftigten. Die Vorinstanz blieb der Verhandlung fern.

H.

Auf übereinstimmendes Begehren der Parteien vom 8. und 12. Juli 2022 wurde das Beschwerdeverfahren vom 13. Juli 2021 bis 13. Juli 2022 sistiert.

I.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 VwVG). Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen eine Zwischenverfügung der Vorinstanz betreffend die Sistierung eines Widerspruchsverfahrens. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG).

2.

Als beschwerdefähig im Sinne von Art. 5 VwVG gelten auch selbständig eröffnete Zwischenverfügungen (Art. 5 Abs. 2 VwVG), doch ist, ausser bei

Fragen der Zuständigkeit und des Ausstands (Art. 45 Abs. 1 VwVG), eine Beschwerde gegen sie nur zulässig, wenn ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG) oder die Gutheissung sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG).

2.1 Das Erfordernis des nicht wieder gutzumachenden Nachteils beschreibt die Voraussetzung des schutzwürdigen Interesses an der sofortigen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Zwischenverfügung (vgl. auch Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht muss der nicht wieder gutzumachende Nachteil nicht rechtlicher Natur sein, sondern es genügt jede Beeinträchtigung schutzwürdiger tatsächlicher, auch wirtschaftlicher Interessen, sofern der Betroffene nicht nur versucht, eine Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens zu verhindern (vgl. Urteil des BGer 2C_86/2008 vom 23. April 2008 E. 3.2; BGE 130 II 149 E. 1.1; Urteile des BVGer A-4099/2014 vom 28. August 2014 E. 2.1; A-2082/2014 vom 9. Juli 2014 E. 2.1 und A-1081/2014 vom 23. April 2014 E. 1.3, je m.w.H.).

2.2 Die Vorinstanz kann ein Widerspruchsverfahren aussetzen, wenn ihr Entscheid unmittelbar präjudiziell vom Ausgang eines hängigen Verfahrens auf Löschung wegen Nichtgebrauchs, eines zivilen Nichtigkeitsverfahrens oder anderen behördlichen Verfahrens abhängt (Art. 23 Abs. 4 MSchV [Markenschutzverordnung, SR 232.111]).

Eine Verfahrenssistierung bewirkt nicht immer einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.48). Verzögert sie das Verfahren nur, besteht der Nachteil gutzumachend und kann durch einen günstigen Endentscheid vollständig behoben werden (BGE 131 V 362 E. 3.2; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 46 Rz. 13). Macht die beschwerdeführende Partei, die den Sistierungsentscheid anfechtet, jedoch mit hinreichender Begründung die Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 BV) geltend, wird die Voraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils praxisgemäss als gegeben erachtet, insbesondere, wenn die Partei die Dauer der Sistierung nicht beeinflussen kann (Urteile des BVGer B-4949/2019 vom 1. Februar 2021 E. 4.2; A-1451/2015 vom 7. Juli 2015 E. 1.2.3; A-4984/2014 vom 10. November 2014 E. 1.2.2; vgl. ferner zu Art. 93 BGG: BGE 138 III 190 E. 6, 134 IV 43 E. 2.3; Urteile des BGer

8C_479/2015 vom 18. Dezember 2015 E. 2.4; 2C_1082/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 3.2; 9C_523/2015 vom 10. November 2015 E. 2.2; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, a.a.O., Art. 46 Rz. 12).

2.3 Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Beschwerde, das Widerspruchsverfahren für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sistiert zu belassen und für einen anderen Teil weiterzuführen. Ihr Antrag liesse die Vorinstanz die Frage der zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr nach Art. 31 i.V.m. Art. 3 MSchG [Markenschutzgesetz, SR 232.11] in einem Zwischenentscheid gestützt auf die unbestrittenen Waren in Klasse 9 und später im Endentscheid für alle (noch) eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke erneut prüfen.

In diesem Vorgehen kann kein Verfahrensgewinn im Sinne des Beschleunigungsgebots erkannt werden. Die wiederholte Beurteilung als Mehraufwand für die Vorinstanz, die auch bei einer Spaltung in getrennte Verfahren erforderlich wäre, liefe dem Beschleunigungsgebot vielmehr zuwider, weshalb das Interesse der Beschwerdeführerin sich im Zeitgewinn des Zwischenentscheids erschöpft. Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil der Beschwerdeführerin ist mithin zu verneinen. Schliesslich würde es auch nicht sofort einen Endentscheid herbeiführen, die Beschwerde gutzuheissen (Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG).

Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

3.

3.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

3.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu quantifizieren ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'500.– festzulegen, die dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– zu entnehmen und im Mehrbetrag der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind.

3.3 Der obsiegenden Partei ist eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die eingereichte Kostennote der Beschwerdegegnerin von Fr. 8'287.– erscheint übersetzt und ist anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel und der Teilnahme an der Parteiverhandlung auf eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.– angemessen zu reduzieren. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

4.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt, dem einbezahlten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– entnommen und im Umfang von Fr. 1'300.– der Beschwerdeführerin in Rechnung gestellt.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 4'500.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Laura Massei

Versand: 26. Juli 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101285; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)