



Urteil vom 12. April 2011

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

PF Concept International B.V.,
vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und
Markenanwälte VSP,
Beschwerdeführerin,

gegen

Duro Cepic,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10297
IR Nr. 465 180 MAX / IR Nr. 979 126 MAX (fig.).

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die am 28. Oktober 1981 gestützt auf eine benelux'sche Basismarke eingetragene internationale Registrierung Nr. 465 180 MAX der Beschwerdeführerin in der Schweiz Schutz für *briquets* in Klasse 34 geniesst,

dass die am 25. Juli 2008 gestützt auf eine serbische Basismarke eingetragene internationale Registrierung Nr. 979 126 MAX (fig.) des Beschwerdegegners mit Schutzausdehnung unter anderem auf das Gebiet der Schweiz Schutz für *tabac et produits de tabac, cigarettes, cigarillos, articles pour fumeurs* in Klasse 34 beansprucht,

dass die Beschwerdeführerin gegen die am 20. November 2008 publizierte Marke des Beschwerdegegners am 2. März 2009 Widerspruch erhoben hat,

dass der Beschwerdegegner mangels Konstituierung eines Vertreters in der Schweiz von der Vorinstanz mit Verfügung vom 25. Juni 2009 vom Verfahren ausgeschlossen worden ist,

dass die Vorinstanz mit Entscheid vom 21. Januar 2010 den Widerspruch infolge geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke abgewiesen hat,

dass die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung vom 21. Januar 2010 am 24. Februar 2010 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der Widerspruch gutzuheissen, erhoben hat, könne doch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens die Gültigkeit der Widerspruchsmarke nicht überprüft werden,

dass der Beschwerdegegner mit Eingabe vom 27. Oktober 2010 erklärt hat, infolge endgültiger Zurückweisung der angefochtenen Marke durch das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, kein Interesse mehr am Schutz der Marke in der Schweiz sowie an der Durchführung des betreffenden Widerspruchsverfahrens zu haben, weshalb er sich an letzterem auch nicht beteiligen wolle,

und zieht in Erwägung,

dass der Beschwerdegegner in seiner Eingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 27. Oktober 2010 erklärt hat, keine Rechte am angefochtenen Zeichen mehr geltend zu machen,

dass der Beschwerdegegner über seine Markenrechte verfügen kann,

dass der Beschwerdegegner keinen Löschungsantrag bei der World Intellectual Property Organization betreffend seiner internationalen Registrierung gestellt hat,

dass der Beschwerdegegner jedoch mit Eingabe vom 27. Oktober 2010 an das Bundesverwaltungsgericht sinngemäss auf eine Schutzausdehnung seiner Marke auf die Schweiz nachträglich verzichtet hat,

dass die vorliegende Beschwerde daher im sinngemässen Einverständnis beider Parteien, ohne dass die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen ist, gutgeheissen werden kann,

dass auf die Auferlegung von Verfahrenskosten verzichtet werden kann, da die Beschwerde ohne erheblichen Aufwand durch das Gericht erledigt werden kann (Art. 6 Bst. a VGKE i.V.m. Art. 33b Abs. 5 VwVG),

dass der unterliegende Beschwerdegegner für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren zur Zahlung einer Parteientschädigung (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-) an die Beschwerdeführerin zu verpflichten ist (Art. 64 Abs. 1 und 3 VwVG), welche mangels Kostennote nach richterlichem Ermessen festzusetzen ist,

dass dieser Entscheid endgültig ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 2 und 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Januar 2010 betreffend die internationalen Registrierungen Nr. 465 180 MAX und Nr. 979 126 MAX (fig., Widerspruchsverfahren Nr. 10297) werden aufgehoben, der Widerspruch gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen der internationalen Registrierung Nr. 979 126 MAX (fig.) den Schutz in der Schweiz definitiv zu verweigern.

2.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren zulasten des Beschwerdegegners eine Parteientschädigung von Fr. 3'800.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- den Beschwerdegegner (Veröffentlichung im Bundesblatt)
- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 10297; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker