



---

Abteilung II  
B-1395/2014

## Abschreibungsentscheid vom 25. Februar 2015

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli-Sonanini,  
Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

---

Parteien

**Biorganon S.A.**,  
Rue des Granges 5, 1204 Genève,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis,  
Baker & McKenzie Zurich,  
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Mepha Schweiz AG**,  
Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel,  
vertreten durch WEINMANN ZIMMERLI,  
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12'820 CH 362'117  
PERENTEROL / CH 635'489 MEPHENTEROL.

## **Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,**

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 10. Februar 2014 den gegen die Eintragung der Marke Mephenterol eingelegten Widerspruch abwies und im Verfügungsdispositiv festhielt:

1. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteient-schädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

dass die Vorinstanz die Abweisung des Widerspruchs damit begründete, die Beschwerdeführerin könne nicht glaubhaft machen, dass sie die Wider-spruchsmarke Perenterol rechtserhaltend gebraucht habe,

dass die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 10. Februar 2014 mit Be-schwerde vom 14. März 2014 beim Bundesverwaltungsgericht angefoch-ten hat und folgende Anträge stellt:

- I. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 10. Februar 2014 im Widerspruchsverfahren Nr. 12820 sei auf-zuheben.
- II. Der Widerspruch sei an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum zurückzuverweisen und das Eidgenössische Institut für Geis-tiges Eigentum sei anzuweisen, den Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 635 489 in Bezug auf die relativen Schutzhindernisse materiell zu prüfen und darüber zu entscheiden.
- III. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzli-chen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

dass gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-zember 1968 (VwVG, SR 172.021) beurteilt, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt,

dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden, Anstalten und Betriebe des Bundes gelten,

dass Verfügungen der Vorinstanz im Markenwiderspruchsverfahren vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind,

dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neue Beweismittel ins Recht legte,

dass die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 VwVG ihren ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung ziehen kann,

dass die Vorinstanz im Rahmen der Vernehmlassung ihren Entscheid vom 10. Februar 2014 aufgrund der neuen Beweismittel in Wiedererwägung zog und mit Verfügung vom 30. Juni 2014 neu entschied. Die Verfügung enthielt folgendes Dispositiv:

1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 12820 vom 10. Februar 2014 wird in Anwendung von Art. 58 VwVG wiedererwägungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden Entscheid ersetzt.
2. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet und dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht.

dass die Vorinstanz die erneute Abweisung des Widerspruchs damit begründete, wonach es zwar glaubhaft sei, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) hingegen zu verneinen sei,

dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Juli 2014 sich beim Bundesverwaltungsgericht erkundigte, ob der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Einreichung einer Replik eingeräumt werde,

dass das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 16. Juli 2014 allen Parteien Gelegenheit gab, sich dazu zu äussern, welche Auswirkungen der Wiedererwägungsentscheid ihrer Auffassung nach auf den weiteren Fortgang des Beschwerdeverfahrens habe,

dass die Beschwerdeführerin in der Folge mit Schreiben vom 18. August 2014 beantragt, das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht sei fortzusetzen, da sie «durch den Wiedererwägungsentscheid der Vorinstanz nach wie vor besonders berührt» sei und sich noch nicht zur Thematik der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG äussern können,

dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22. September 2014 vorbringt, dass das Beschwerdeverfahren durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden und daher abzuschreiben sei,

dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 58 Abs. 3 VwVG im Wiedererwägungsfall die Behandlung der Beschwerde fortsetzt, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist,

dass die Prozesserledigung zufolge Gegenstandslosigkeit dabei voraussetzt, dass das Rechtsschutzinteresse an der materiellen Beurteilung eines Streitgegenstands nicht mehr anerkannt werden kann und diesem Erfordernis dann bzw. in dem Umfang Genüge getan ist, als eine während der Hängigkeit des Rechtsstreits erlassene Verfügung den Anträgen der beschwerdeführenden Partei entspricht (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 162 f. Rz. 3.46 m.H.; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 58 N. 16 ff. m.H.),

dass dabei als Streitgegenstand nicht das der Vorinstanz eingereichte Begehren, sondern allein die von ihr erlassene Verfügung, beschränkt durch die Beschwerdeanträge, zu betrachten ist (ANDRÉ MOSER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 52 N. 3 m.H.) und die Beschwerdeführerin darauf verzichtet hat, die Wiedererwägungsverfügung beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten,

dass die Vorinstanz den Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin vollumfänglich entsprach, indem sie den Entscheid vom 10. Februar 2014 inkl. die mit diesem Entscheid verbundenen Kosten- und Entschädigungsfolgen aufhob, das Vorliegen relativer Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG prüfte, mit Verfügung vom 30. Juni 2014 über das Vorliegen einer

Verwechslungsgefahr entschied und die entsprechenden Kosten- und Entschädigungsfolgen festlegte,

dass es mit der Aufhebung der Verfügung vom 10. Februar 2014 (nachträglich) am Anfechtungsobjekt fehlt, weshalb das Beschwerdeverfahren nicht mehr weiterzuführen und nun gegenstandslos geworden ist (ANDREAS GÜNGERICH, in: Seiler/Werdt/Güngerich (Hrsg.), Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bern 2007, Art. 32 N. 11 m.H.),

dass die Beschwerdeverfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt werden, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]),

dass für die Festsetzung der Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren Artikel 5 VGKE sinngemäss gilt (Art. 15 VGKE),

dass die besonderen Umstände des vorliegenden Falles es rechtfertigen, ausnahmsweise auf die Erhebung von Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren zu verzichten (Art. 6 VGKE) und der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– zurückzuerstatten ist,

dass vorliegend die Beschwerdeführerin die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens zu vertreten hat, da sie mit der Beschwerde neue Beweismittel eingereicht hat, welche zum vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheid führten und ihr daher keine Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren auszurichten ist (Art. 15 VGKE i.V.m. Art. 5 VGKE),

dass andererseits auch der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten ist, da diese zum ersten spätestens bei Einreichung der massgeblichen Belege durch die Beschwerdeführerin die Beschwerde in diesem Punkt hätte anerkennen können, was sie unterlassen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull / Dancing Bull" m.H.) und zum zweiten auf das Einreichen einer detaillierten Stellungnahme verzichtete und ihr daher keine nötigen Kosten entstanden sind,

dass gegen dieses Urteil keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung steht (Art. 73 BGG) und das Urteil mit Eröffnung rechtskräftig wird.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

**2.**

Es werden keine Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren erhoben. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– wird ihr zurückerstattet.

**3.**

Es werden keine Parteientschädigungen im Beschwerdeverfahren ausgerichtet.

**4.**

Dieser Entscheid geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12820; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

Versand: 5. März 2015