



---

Abteilung II  
B-174/2012

## Urteil vom 20. Dezember 2012

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Francesco Brentani,  
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

---

Parteien

**Akatis AG,**  
Gartenstrasse 4, 6304 Zug,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Kikinis,  
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Novartis AG,**  
4002 Basel,  
vertreten durch Schneider Feldmann AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 21. November 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11315 CH Nr. 572'629 Loyante/CH Nr. 601'617 Solante.

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

dass die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre schweizerische Marke Nr. 572'629 *Loyante* am 14. September 2010 teilweise Widerspruch gegen die Registrierung der schweizerischen Marke Nr. 601'617 *Solante* der Beschwerdeführerin eingereicht hat,

dass die Vorinstanz den teilweisen Widerspruch mit Entscheid vom 21. November 2011 gutgeheissen hat,

dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- gemäss Ziffer 3 des genannten Entscheids vom 21. November 2011 der Vorinstanz verblieb,

dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin gemäss Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids vom 21. November 2011 eine Parteient-schädigung von Fr. 1'800.- zu bezahlen hat,

dass die Beschwerdeführerin am 9. Januar 2012 gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben und in ihrem Hauptbegehren beantragt hat, der Widerspruchsentscheid der Vorinstanz vom 21. November 2012 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin – eventualiter zu Lasten der Vorinstanz – aufzuheben,

dass die Beschwerdeführerin den mit Zwischenverfügung vom 12. Januar 2012 einverlangten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4000.- fristgerecht bezahlt hat,

dass das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 29. März 2012 auf gemeinsames Begehren der Parteien zwecks Ausarbeitung einer aussergerichtlichen Einigung sistiert wurde,

dass die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 10. Oktober 2012 mitgeteilt hat, die Parteien hätten sich inzwischen aussergerichtlich geeinigt und eine von beiden Parteien unterzeichnete Abgrenzungsvereinbarung eingereicht hat,

dass die Beschwerdegegnerin das Bundesverwaltungsgericht im soeben genannten Schreiben vom 10. Oktober 2012 ersucht hat, für eine teilweise Löschung der angefochtenen Marke bei der Vorinstanz besorgt zu sein,

dass das Bundesverwaltungsgericht die Abgrenzungsvereinbarung zwischen den Parteien vom 4. Oktober 2012 mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 an die Vorinstanz gesandt hat mit dem Ersuchen die schweizerische Marke Nr. 601'617 *Solante* in Klasse 5 gemäss Ziffer 2 der Abgrenzungsvereinbarung einzuschränken,

dass die Vorinstanz gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht am 28. November 2012 bestätigt hat, die entsprechende Änderung im Markenregister vorgenommen zu haben,

dass die Beschwerdegegnerin gemäss Ziffer 6 der Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Oktober 2012 die vorliegende Beschwerde "in diesem eingeschränkten Schutzzumfang" der angefochtenen Marke anerkennt, sobald die genannte Teillöschung im Markenregister erfolgt sei,

dass die Parteien in Ziffer 6 der Abgrenzungsvereinbarung beantragen, das vorliegende Beschwerdeverfahren sei als durch Vergleich erledigt abzuschreiben, sobald die vorstehende Einschränkung der schweizerischen Marke Nr. 601'617 *Solante* in Klasse 5 im Markenregister eingetragen ist,

dass die Parteien in Ziffer 14 der Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Oktober 2012 vereinbart haben, sie verzichteten für die Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren gegenseitig auf sämtliche Partei- und Prozessentschädigungen, wobei mit Bezug auf die bereits angefallenen bzw. entstandenen Kosten und Entschädigungen von den Parteien vereinbart wurde, die Beschwerdegegnerin verzichte insbesondere auf die im Widerspruchsverfahren Nr. 11315 zuerkannte Parteientschädigung und trage die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-,

dass die Parteien in Ziffer 14 der genannten Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Oktober 2012 ferner vereinbart haben, die Beschwerdeführerin verzichte insbesondere ausdrücklich auf jegliche allfällige Parteientschädigung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschwerdeverfahren und trage die Kosten in diesem Verfahren vollumfänglich,

dass der Beschwerdeführerin eine Kopie des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 2012 zuzustellen ist,

dass das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig ist

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]),

dass die vorliegende Beschwerde aufgrund der obenstehenden Ausführungen im Einverständnis beider Parteien gutgeheissen werden kann, ohne dass die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen ist,

dass die angefochtene Verfügung angesichts der zwischen den Parteien zustande gekommenen Einigung mit Ausnahme von Ziffer 3 – letztere betreffend die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-, die gemäss Verursacherprinzip prinzipiell geschuldet bleibt, – aufgehoben werden muss,

dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind, da die Beschwerde angesichts der gütlichen Einigung der Parteien ohne erheblichen Aufwand für das Gericht erledigt werden kann (Art. 6 Bst. a des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]),

dass gemäss der Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Oktober 2012 auch keine Parteientschädigungen für das Widerspruchsverfahren oder das Beschwerdeverfahren geschuldet sind,

dass gegen diesen Entscheid keine Beschwerde an das Bundesgericht offen steht (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und dieser daher rechtskräftig ist,

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Eine Kopie des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 2012 geht (ohne Beilage) an die Beschwerdeführerin.

**2.**

Es wird Kenntnis davon genommen, dass sich die Parteien im Rahmen einer Abgrenzungsvereinbarung über den Streitgegenstand und über die Kostentragung geeinigt und gemeinsam die Gutheissung der Beschwerde beantragt haben.

**3.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid wird mit Ausnahme von Ziffer 3 aufgehoben. Der Widerspruch Nr. 11315 der

schweizerischen Marke Nr. 572'629 *Loyante* gegen die schweizerische Marke Nr. 601'617 *Solante* wird abgewiesen.

**4.**

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

**5.**

Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.

**6.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: gemäss Ziffer 1, Beilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref.: W-11315 bn/bs; Einschreiben)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Philipp J. Dannacher

Versand: 21. Dezember 2012