



Abteilung II
B-1912/2022

Abschreibungsentscheid vom 10. Oktober 2022

Besetzung

Einzelrichter Martin Kayser,
Gerichtsschreiber Martin Wilhelm.

Parteien

Barry Callebaut AG,
Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich,
vertreten durch Dr. Robert Flury, Rechtsanwalt,
freigutpartners IP Law Firm,
Gämsenstrasse 3, 8006 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

The Absolut Company Aktiebolag,
SE-117 97 Stockholm,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102132,
IR 1'071'124 ELYX / CH 762'435 ELIX.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin liess mit Hinterlegung vom 17. Dezember 2020 die Schweizer Marke 762'435 ELIX eintragen. Dagegen erhob die Beschwerdegegnerin am 15. Juli 2021 Widerspruch. Diesen hiess die Vorinstanz mit Verfügung vom 9. März 2022 vollständig gut und widerrief die Eintragung entsprechend teilweise.

B. Die Beschwerdeführerin erhob am 22. April 2022 Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz und verlangte die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs, eventualiter eine Einschränkung der Eintragung und subeventualiter die Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung.

C. Unter Verweis auf Vergleichsverhandlungen mit der Beschwerdeführerin stellte die Beschwerdegegnerin am 10. Juni 2022 ein Sistierungsgesuch. Das Bundesverwaltungsgericht hiess dieses mit Verfügung vom 14. Juni 2022 gut und sistierte das Verfahren einstweilen.

D. Mit einer von der Beschwerdegegnerin mitunterzeichneten Eingabe vom 10. August 2022 erklärte die Beschwerdeführerin den Rückzug der Beschwerde, verlangte aber gleichzeitig, die Vorinstanz sei anzuweisen, die umstrittene Marke gemäss einer Einigung mit der Beschwerdegegnerin einzuschränken.

E. Mit Verfügung vom 22. August 2022 hob das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung des Verfahrens auf und ersuchte die Vorinstanz um Mitteilung, ob sie ihre Verfügung in Wiederwägung zu ziehen gedenke. Letztere erklärte mit Stellungnahme vom 15. September 2022 sinngemäss, ihres Erachtens sei der Widerruf von der Beschwerdegegnerin zurückgezogen worden, weshalb das Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht als gegenstandslos abzuschreiben sei.

F. Das Bundesverwaltungsgericht erwog mit Verfügung vom 26. September 2022, dass weder die Beschwerde noch der Widerspruch als zurückgezogen erachtet werden könnten, da der Rückzug der Beschwerde nicht bedingungslos erfolgt und der Rückzug der Beschwerde gerade nicht erklärt worden sei. Es gab der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin vor diesem Hintergrund Gelegenheit, sich nochmals zu äussern und gegebenenfalls neue Anträge zu stellen.

G. Die Beschwerdeführerin erklärt mit Eingabe vom 3. Oktober 2022 den Rückzug der Beschwerde und beantragt, die Parteikosten seien wettzuschlagen und die Gerichtsgebühr auf das Minimum zu reduzieren. Der Eingabe der Beschwerdeführerin liegt die Kopie eines E-Mails der Beschwerdegegnerin an die Vorinstanz bei, in dem die Beschwerdegegnerin den Rückzug des Widerrufs erklärt sowie dass jede Partei ihre eigenen Kosten trage. Weiter liegt die Kopie eines Antrags der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz vom 19. Juli 2022 auf Einschränkung der Schweizer Marke 762'435 ELIX bei.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der Rückzug einer Beschwerde muss ausdrücklich, unmissverständlich und bedingungslos erfolgen (Urteil des BVGer A-2913/2010 vom 8. September 2010 E. 3.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., Basel 2022, Rz. 3.212), was *mutatis mutandis* auch für den Rückzug des Widerspruchs in einem Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. Markenschutzgesetz (MSchG, SR 232.11) gelten muss.

1.2 Ein Rückzug des Widerspruchs, der mit Zustimmung des Widerspruchsgegners erfolgt, lässt den vorinstanzlichen Entscheid ohne Weiteres dahinfallen, womit das Beschwerdeverfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist (vgl. Urteil des BGer 5A_427/2012 vom 19. November 2012; Abschreibungsentscheide des BVGer B-4719/2019 vom 8. April 2021; B-6132/2019 vom 29. September 2020; B-5873/2015 vom 20. September 2016).

1.3 Wie aus dem E-Mail der Beschwerdegegnerin vom 26. September 2022 hervorgeht, hat diese ihren Widerspruch ausdrücklich, unmissverständlich und bedingungslos zurückgezogen. Aus dem ebenfalls ausdrücklichen, unmissverständlichen und bedingungslosen Rückzug der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin geht hervor, dass Letztere dem Rückzug des Widerspruchs zustimmt. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid ohne Weiteres dahingefallen, womit auch das Beschwerdeverfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist.

1.4 Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit erfolgt durch den Instruktionsrichter als Einzelrichter (Art. 23 Abs. 1 Bst. a Verwaltungsverfahrensgesetz [VGG, SR 173.32]).

1.5 Auf einen weiteren Schriftenwechsel kann vorliegend verzichtet werden, da aus den Eingaben der Parteien hervorgeht, dass sie das Vorgehen untereinander abgesprochen haben. Auf eine weitere Zustellung an die Vorinstanz ist aus prozessökonomischen Gründen zu verzichten.

2.

2.1 Die Verfahrenskosten können ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug oder Vergleich erledigt wird (Art. 6 Bst. a Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Aufgrund der Einigung zwischen den Parteien und des Rückzugs des Widerspruchs konnte das Verfahren ohne erheblichen Aufwand für das Gericht erledigt werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind entsprechend auf Fr. 700.– festzulegen.

2.2 Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 VGKE).

2.3 Die Parteien haben keine Anträge zur Verteilung der Gerichtskosten gestellt. Ihr Antrag auf Wettschlagung der Parteikosten bezieht sich nicht auf die Gerichtsgebühr. Da sich die Parteien auf den Rückzug von Beschwerde und Widerspruch geeinigt haben, ist ihnen die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens gleichermassen zuzurechnen, auch wenn das Beschwerdeverfahren an sich durch den Rückzug des Widerspruchs durch die Beschwerdegegnerin dahingefallen ist. Gleichzeitig hat die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsgebühr in ähnlicher Höhe zu tragen (E. 3.2). Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, die Kosten für das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

2.4 Parteientschädigungen sind antragsgemäss keine auszurichten.

3.

3.1 Mit dem vorinstanzlichen Entscheid entfällt auch dessen Kostenregelung. Eine Neuregelung der vorinstanzlichen Kosten durch das Bundesverwaltungsgericht ist allerdings grundsätzlich nur zulässig, wenn dieses

den angefochtenen Entscheid abändert (Abschreibungsentscheide B-5873/2015 vom 20. September 2016; B-6132/2019 vom 29. September 2020).

3.2 Im vorliegenden Fall erübrigt sich eine Neuregelung der Kosten. Die Parteien haben vereinbart, je ihre eigenen Kosten zu tragen. Bei der Widerspruchsgebühr handelt es sich um eine Gebühr, die von der widersprechenden Partei im Voraus entrichtet werden muss. Sie verbleibt grundsätzlich bei der Vorinstanz und wird der widersprechenden Partei von der widerspruchsgegnerischen Partei gegebenenfalls im Rahmen von Art. 35b Abs. 3 MSchG mit den restlichen Parteikosten ersetzt. Da die Parteien vereinbart haben, je ihre eigenen Kosten zu tragen, ist eine Regelung über den Verbleib der Widerspruchsgebühr und über die Tragung der Parteikosten nicht nötig. Zudem wurde die Beschwerde vorliegend vorbehaltlos zurückgezogen, womit es schon von daher fraglich wäre, ob das Gericht an der vorinstanzlichen Kostenregelung überhaupt etwas ändern könnte (E. 3.1). Die von der Beschwerdegegnerin entrichtete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– verbleibt folglich ohne Weiteres bei der Vorinstanz.

4.

Der vorliegende Entscheid kann nicht mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 73 Bundesgerichtsgesetz BGG, SR 173.110) und ist daher endgültig.

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Das Beschwerdeverfahren B-1912/2022 wird wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 700.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der Restbetrag von Fr. 3'800.– wird ihr zurückerstattet.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.

Dieser Entscheid geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der Einzelrichter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Martin Wilhelm

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Doppel der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 3. Oktober 2022)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102132; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück und Doppel der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 3. Oktober 2022)