



Abteilung II
B-4436/2008
{T 0/2}

Abschreibungsentscheid vom 11. September 2008

Besetzung

Einzelrichterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Roger Mallepell.

Parteien

A. _____ AG.,
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _____ AG.,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren betr. IR 818 377 (fig.)/CH 560
765 (fig.); Verfügung des IGE vom 29. Mai 2008

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Beschwerdeführerin gestützt auf die IR-Marke Nr. 818 377 (fig.) am 13. November 2007 Widerspruch gegen die schweizerische Marke Nr. 560 765 „B._____AG.“ (fig.) der Beschwerdegegnerin erhoben hat,

dass die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 29. Mai 2008 abgewiesen, die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 einbehalten und der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.00 zugesprochen hat,

dass die Beschwerdeführerin diese Verfügung am 02. Juli 2008 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat,

dass die Beschwerdeführerin den einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- fristgerecht eingezahlt hat,

dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 20. August 2008 mit Verweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantragt hat,

dass das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdegegnerin die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeantwort mit Verfügung vom 07. August 2008 antragsgemäss bis zum 29. September 2008 erstreckt hat,

dass die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 04. September 2008 einen von beiden Parteien unterzeichneten Vergleich („Transaction Judiciaire“) vom 02. September 2008 zukommen liess und um Abschreibung des vorliegenden Verfahrens ersucht hat,

dass sich die Parteien im eingereichten Vergleich vom 02. September 2008 unter anderem wie folgt über den Streitgegenstand und die Kostentragung geeinigt haben:

„ (...) CONVENTION

Art. 1 – Renonciation au dépôt de la marque

(...) La marque combinée «B._____AG. (fig.)» sera ainsi radiée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 2 – Libre utilisation de la dénomination Noriah

(...)

Art. 3 – Indemnisation

A._____AG. déclare verser à B._____AG. une indemnité transactionnelle de (...) CHF, indemnité versée en main (...), en vue notamment de couvrir les frais assumés pour la protection de la marque combinée, dans un délai de 10 jours dès signature de la présente transaction.

Art. 4 – Sort de la procédure ouverte devant le Tribunal administratif fédéral

Les parties déclarent en conséquence abandonner la procédure ouverte devant le Tribunal administratif fédéral et sollicitent le classement du dossier.

Les frais de recours restent à la charge de A._____AG.. Les frais de la décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 29 mai 2008 restent à la charge de A._____AG.

Pour le surplus, les dépens sont compensés, de sorte que chacune des parties supporte les frais de son avocat, sous réserve de l'indemnité transactionnelle convenue à hauteur de (...) CHF.

Art. 5 – Quittance

Sous réserve de l'exécution de la présente transaction, les parties déclarent se donner quittance pour solde de tout compte et de toute prétention résultant du dépôt de la marque combinée «B._____AG. (fig.)».

Art. 6 – Validité territoriale

(...).“

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig ist (Art. 31, 32 und 33 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]),

dass die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 20. August 2008 den Parteien zur Kenntnis zu bringen ist,

dass das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 04. September 2008 inklusive Vergleich vom 02. September 2008 der Vorinstanz zur Kenntnis zu bringen ist,

dass das Beschwerdeverfahren im einzelrichterlichen Verfahren als durch Vergleich gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. a VGG),

dass angesichts der zwischen den Parteien zustande gekommenen Einigung die angefochtene Verfügung – mit Ausnahme der verfügten Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 (Ziff. 2), die gemäss Verursacherprinzip prinzipiell geschuldet bleibt – aufgehoben werden muss (vgl. die Abschreibungsentscheide des BVGer B-1204/2007 vom 07. April 2008, B-4677/2007 vom 27. Februar 2008, B-489/2007 und B-813/2007 vom 19. Februar 2008),

dass die Vorinstanz aufgefordert wird, die schweizerische Marke Nr. 560 765 B._____AG. (fig.) im Sinne von Artikel 1 der Vereinbarung vom 02. September 2008 aus dem Markenregister zu löschen,

dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind, da die Beschwerde aufgrund der gütlichen Einigung der Parteien ohne erheblichen Aufwand für das Gericht erledigt werden kann (Art. 4a der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0] i.V.m. Art. 33b Abs. 5 Satz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]),

dass der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.00 somit zurückzuerstatten ist,

dass die Parteien vereinbart haben, dass abgesehen von der Entschädigungszahlung an die Beschwerdegegnerin gemäss Artikel 3 der Vereinbarung jede Partei ihre eigenen Kosten zu tragen hat (Art. 4 der Vereinbarung), womit keine Parteientschädigung zu sprechen ist (Art. 64 VwVG),

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

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 20. August 2008 wird den Parteien zur Kenntnis zugestellt.

2.

Das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 04. September 2008 inklusive Vergleich vom 02. September 2008 wird der Vorinstanz zur Kenntnis zugestellt.

3.

Es wird Akt genommen, dass sich die Parteien über den Streitgegenstand und die Kostentragung geeinigt haben und die Abschreibung des vorliegenden Verfahrens beantragen.

4.

Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 29. Mai 2008 wird mit Ausnahme der Ziffer 2 aufgehoben und die Vorinstanz aufgefordert, die schweizerische Marke Nr. 560 765 B._____AG. (fig.) gemäss Artikel 1 der Vereinbarung vom 02. September 2008 aus dem Markenregister zu löschen.

5.

Das Beschwerdeverfahren wird zufolge Vergleichs als gegenstandslos abgeschlossen.

6.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-- wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

7.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

8.

Dieser Entscheid geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage gemäss Ziff. 1; Akten zurück, Formular Zahladresse)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage gemäss Ziff. 1)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Beilage gemäss Ziff. 2; Vorakten zurück)

Die Einzelrichterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Roger Mallepell