



Abteilung II
B-4719/2019

Abschreibungsentscheid vom 8. April 2021

Besetzung

Einzelrichter David Aschmann
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.

Parteien

SOFAR SWISS SA,
Via Nassa 3, 6900 Lugano,
vertreten durch Katzarov SA,
Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy,
Beschwerdeführerin,

gegen

Fidia Farmaceutici S.p.A.,
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT-35031 Abano Terme,
vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15879,
IR 1'328'073 HYALO / CH 707'451 HYALU.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre internationale Wortmarke IR 1'328'073 HYALO am 8. Dezember 2017 bei der Vorinstanz Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 707'451 HYALU der Beschwerdegegnerin erhoben hat,

dass die Beschwerdeführerin mit Widerspruchsantwort vom 25. April 2018 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestritten hat, die Gleichartigkeit zwischen den kosmetischen bzw. dermatologischen Hautpflegeprodukten der Widerspruchsmarke mit einigen Waren, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, verneint hat und darauf verwiesen hat, ihr Name zähle zu den International Nonproprietary Names (INN) der Weltgesundheitsorganisation WHO, sei Gemeingut und schwäche darum auch die Kennzeichnungskraft ihrer offensichtlichen Ableitungen, z.B. der Widerspruchsmarke,

dass beide Parteien mit Replik vom 5. November 2018 und Duplik vom 9. April 2019 im Wesentlichen an ihren Stellungnahmen festgehalten haben,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 16. Juli 2019 den Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen und die Marke HYALU im angefochtenen Umfang widerrufen hat,

dass die Beschwerdeführerin diese Verfügung mit Beschwerde vom 16. September 2019 am Bundesverwaltungsgericht angefochten und beantragt hat, den Widerspruch vollumfänglich abzuweisen und die Eintragung ihrer Marke zu bestätigen,

dass die Beschwerdeführerin den mit Verfügung vom 17. September 2019 einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– fristgerecht geleistet hat,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 31. Oktober 2019 unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung beantragt hat, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen,

dass die Beschwerdegegnerin mit Beschwerdeantwort vom 5. Dezember 2019 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge beantragt hat,

dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 18. Dezember 2020 die Sistierung des Verfahrens beantragt hat,

dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 15. Januar 2021 einer einstweiligen Sistierung des Verfahrens zugestimmt hat,

dass das Verfahren mit Verfügung vom 18. Januar 2021 auf gemeinsames Begehren einstweilen bis zum 18. März 2021 sistiert wurde,

dass die Beschwerdegegnerin das Gericht mit Schreiben vom 22. März 2021 über den Stand der Vergleichsverhandlungen informiert hat,

dass den Parteien mit Verfügung vom 23. März 2021 Frist bis 7. April 2021 angesetzt wurde, um die Beschwerde oder den Widerspruch zurückzuziehen und verfügt wurde, dass anderenfalls das Verfahren wieder aufgenommen wird,

dass die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 6. April 2021 ihren Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 707'451 HAYLU zurückgezogen hat, da die Beschwerdeführerin die angegriffene Marke auf die Beschwerdegegnerin übertragen hat und das Gericht über einen von den Parteien erzielten Vergleich mitsamt Regelung der Kosten und die Erstattung bereits zugesprochener Parteientschädigungen für das Widerspruchs- und das Beschwerdeverfahren informiert hat,

dass das Beschwerdeverfahren mithin als durch Rückzug des Widerspruchs gegenstandslos geworden einzelrichterlich abzuschreiben ist, (Art. 23. Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]), wodurch die Beschwerde dahinfällt,

dass die Parteien eine Kostenregelung getroffen haben, nach der jede Partei sowohl im Widerspruchsverfahren wie auch im Beschwerdeverfahren ihre eigenen Kosten zu tragen hat und auf die Erstattung bereits zugesprochener Parteientschädigungen verzichtet,

dass die Verfahrenskosten 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 vorliegend die Beschwerdegegnerin durch Rückzug ihres Widerspruchs die Gegenstandslosigkeit dieses Verfahrens bewirkt hat,

dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug erledigt wird (Art. 6 Bst. a VGKE),

dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.– festzusetzen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind (Art. 5 VGKE),

dass obsiegende Parteien Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten haben (Art. 7 Abs. 1 VKGE),

dass die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen haben und das Gericht im Säumnisfall die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen hat (Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE),

dass das Gericht prüft, ob eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, wenn ein Verfahren gegenstandslos wird (Art. 15 VKGE),

dass beide Parteien eine Kostennote eingereicht haben,

dass vorliegend die Beschwerdeführerin als obsiegend zu betrachten ist und ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist,

dass die von der Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 16. September 2019 eingereichte Kostennote über Fr. 2'712.50 als angemessen zu betrachten ist,

dass der vorliegende Entscheid nicht mit Beschwerde in Zivilsachen vor Bundesgericht angefochten werden kann und darum endgültig ist (Art. 73 BGG).

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Ein Doppel des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 24. März 2021 sowie ein Doppel des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 6. April 2021 geht an die übrigen Verfahrensbeteiligten.

2.

Es wird Kenntnis genommen, dass sich die Parteien über den Streitgegenstand, die Kostentragung und die Erstattung bereits zugesprochener Parteientschädigungen geeinigt haben und den Widerspruch zurückgezogen haben.

3.

Ziff. 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. Juli 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15879 werden aufgehoben.

4.

Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

5.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

6.

Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

7.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'712.50 zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.

8.

Dieser Entscheid geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: gemäss Ziff. 1, Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein; Beilage: gemäss Ziff. 1)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15879; Einschreiben; Beilagen: gemäss Ziff. 1 sowie Vorakten zurück)

Der Einzelrichter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Claudia Walz

Versand: 12. April 2021