

BVGer B-4137/2019 vom 18. Mai 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-05-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4137_2019

FR: TAF B-4137/2019 du 18 mai 2021

IT: TAF B-4137/2019 del 18 maggio 2021

Regeste

Markenschutz (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1

Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin hat am Registerverfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung vom 12. Juli 2019. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c VwVG). Die Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. b) sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Art. 52 Abs. 1 VwVG) sind gewahrt. Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Frage nach der Gültigkeit des Abtretungsvertrages aus dem Jahr 2009 zu Unrecht unbeantwortet gelassen. Dadurch habe die Vorinstanz den Sachverhalt nicht rechtsgenügend erstellt, den Untersuchungsgrundsatz verletzt sowie ihr Ermessen überschritten bzw. missbraucht.

E. 2.2

Im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 12 VwVG) sind die rechtserheblichen Tatsachen abzuklären, also jene faktischen Entscheidungsgrundlagen, die für die Regelung des in Frage stehenden Rechtsverhältnisses relevant sind (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465 E. 8.6.4; 130 II 449 E. 6.6.1; Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, N. 16 und 20 ff. zu Art. 12 VwVG; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 12 VwVG). Die Untersuchungsmaxime wird gemäss Art. 13 VwVG namentlich in Verfahren, welche die Parteien selbst einleiten bzw. in welchen sie selbständige Begehren stellen,

durch die Mitwirkungspflicht der Parteien ergänzt (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465; BVGE 2013/32 E. 3.4.2). Eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung liegt vor, wenn nicht über alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände Beweis geführt oder wenn eine entscheidrelevante Tatsache zwar erhoben, indes nicht berücksichtigt wird (BVGE 2015/1 E. 4.7, mit Hinweisen). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weil sie die materiell-rechtliche Gültigkeit des "Trade Mark Assignment" aus dem Jahr 2009 nicht geprüft habe, ist unbegründet. Das "Trade Mark Assignment" ist eine Entscheidungsgrundlage im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111). Die Vorinstanz hat das ins Recht gelegte "Trade Mark Assignment" als Beweismittel für den rechtsgeschäftlichen Erwerb der Markenrechte abgenommen und in ihren Erwägungen berücksichtigt (Verfügung vom 12. Juli 2019, Ziffern 1, 17, 18). Die Rüge der Beschwerdeführerin betrifft demnach nicht eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts, sondern zielt vielmehr auf den Umfang und die Intensität der vorinstanzlichen Prüfbefugnis bei der Beurteilung der vorgelegten Beweisurkunde.

E. 2.3

Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von Markenrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen Prüfung (Urteile des BVGer B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3; Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Markenrecht, SIWR, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1746; Bühler, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 40 zu Art. 17 MSchG). Im Fall einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen (Urteile des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 2.2; B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3; Manuel Bigler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 27 zu Art. 17 MSchG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die materiell-rechtliche Beurteilung des "Trade Mark Assignment" gemäss ständiger Rechtsprechung nicht der Vorinstanz, sondern der umfassenden Entscheidkognition des zuständigen Zivilgerichts anheim zu stellen. Eine solche Rechtskontrolle wäre nicht zu vereinbaren mit der summarischen und auf formale Aspekte beschränkten Kognition der Vorinstanz bei der Eintragung von Markenübertragungen. Die Vorinstanz hat ihre auf Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV gestützte Prüfung zu Recht auf die Frage beschränkt, ob die ihr vorgelegten Beweisurkunden eine genügende Grundlage für die sichere Registerführung bilden. Inwiefern sich die Vorinstanz dabei durch sachfremde Erwägungen hat leiten lassen und deswegen einen Ermessensfehler bzw. einen Ermessenmissbrauch begangen haben soll, ist nicht ersichtlich und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert dargelegt.

E. 3.1

Die Vorinstanz hiess die seitens der Beschwerdeführerin ersuchte Registeränderung vom 1. Dezember 2016 gut, ohne die bisher eingetragene Markeninhaberin vorgängig anzuhören und ohne ihr den Eintragungsentscheid förmlich zu eröffnen. Die Beschwerdegegnerin hat aufgrund dessen erst am 9. Februar 2017 Kenntnis über den geänderten Registerinhalt erhalten. In der Folge beantragte sie umgehend die Rückgängigmachung der

Registeränderung. Diesem Gesuch hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 12. Juli 2019 entsprochen.

E. 3.2

Unter welchen Voraussetzungen eine Registereintragung wegen formeller oder materieller Fehlerhaftigkeit rückgängig gemacht werden kann, ist im Markenschutzgesetz nicht geregelt. Die Rechtsprechung hat für solche Fälle allgemeine Grundsätze entwickelt, unter denen ein Zurückkommen auf einen Verwaltungsakt zulässig ist (BGE 143 II 1 E. 4.1; 137 I 69 E. 2.3; 127 II 306 E. 7a; 103 Ib 87 E. 2, je mit Hinweisen; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 31 N. 37 ff.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1226). Von diesen Grundsätzen lässt sich die Rechtsprechung auch beim Widerruf von Eintragungen in den Registern des gewerblichen Rechtsschutzes leiten (BGE 99 IB 336 E. 2.a "MilColor"; für Patente und Patentreizen: Urteil des BGer 4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2, nicht publ. Erwägung in BGE 135 III 656; Urteil des BGer 4A.3/1994 vom 11. Juli 1994, E. 3; Urteil des BGer vom 11. Oktober 1976, in: PMMBI 1977 I S. 15 ff.).

E. 3.3

Ein Widerruf ist nach Ablauf der Rechtsmittelfrist grundsätzlich unzulässig, wenn das Interesse am Vertrauensschutz demjenigen an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts vorgeht: Dies trifft in der Regel dann zu, wenn durch die Verfügungsverfügung ein subjektives Recht begründet worden oder die Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in dem die sich gegenüberstehenden Interessen allseitig zu prüfen und gegeneinander abzuwägen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch die Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Diese Regel gilt allerdings nicht absolut; auch in diesen drei Fällen kann ein Widerruf in Frage kommen, wenn er durch ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse geboten ist (BGE 144 III 285 E. 3.5; 143 II 1 E. 5.1; 137 I 69 E. 2.3; 135 V 215 E. 5.2; 127 II 307 E. 7a; 121 II 273 E. 1a/aa; je mit Hinweisen). Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind hingegen nicht denselben strengen Voraussetzungen unterworfen, wie sie für den Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen gelten (BGE 134 V 257 E. 2.2; 121 II 273 E. 1a/aa, mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2.1). Die Frage des Zurückkommens auf einen Verwaltungsakt hat auch die Eigenart und die Besonderheiten des konkreten Verfahrens miteinzubeziehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2.1).

E. 3.3.1

Mit der Praxis der Vorinstanz, vorgenommene Registeränderungen den Parteien erst nachträglich und nach deren Publikation auf www.swissreg.ch mitzuteilen, hat sich das Bundesgericht bereits im Urteil 4A_447/2009 vom 9. November 2009 befasst. Das Bundesgericht erwog unter Hinweis auf Art. 39 Bst. b VwVG, eine durch Beschwerde mit aufschiebender Wirkung (Art. 55 VwVG) anfechtbare Verfügung dürfe nicht schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft vollzogen werden (E. 2.2).

E. 3.3.2

Ungeachtet dieser bundesgerichtlichen Vorgabe informierte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin erst nachträglich über die vorgenommene Registeränderung mit schriftlicher Mitteilung vom 5. Dezember 2016 (Poststempel vom 6. Dezember 2016). Die an die C. _____ AG adressierte Mitteilung wurde von der Schweizerischen Post mit dem

Vermerk retourniert, der Empfänger habe unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden können. Die Unzustellbarkeit der Mitteilung war dem Umstand geschuldet, dass der Vorinstanz weder die Rückumfirmierung von C._____ AG auf B._____ AG noch der am 7. Mai 2015 eröffnete Konkurs über die Beschwerdegegnerin, welcher unter anderem auch einen Adresswechsel nach sich zog, angezeigt worden ist. Die Beschwerdegegnerin ist damit ihrer Obliegenheit nicht nachgekommen, der Vorinstanz die aktuelle Firmenbezeichnung und Anschrift nach Massgabe von Art. 40 Abs. 3 Bst. h MSchV anzuzeigen.

E. 3.3.3

Dieses Versäumnis entbindet die Vorinstanz jedoch nicht davon, der Beschwerdegegnerin, die unbekanntes Aufenthaltsort war, die Registeränderung rechtsfehlerfrei zu eröffnen (Art. 34 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 36 Bst. a VwVG). Obwohl ein solcher Eintragungsentscheid keine subjektiven Ausschliesslichkeitsrechte zu begründen vermag, berührt er die Beschwerdegegnerin namentlich in verfahrens- und beweisrechtlicher Hinsicht doch erheblich. Aufgrund der mangelhaften Eröffnung begann die Rechtsmittelfrist folglich erst zu laufen, als die Beschwerdegegnerin nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Besitze aller für die erfolgreiche Wahrung ihrer Rechte wesentlichen Elemente war (vgl. BGE 143 IV 40 E. 3.3.3; 102 Ib 91 E. 3). Die Eintragung der Übertragung der Markenrechte auf die Beschwerdeführerin vom 1. Dezember 2016 war im Zeitpunkt des Gesuchs um Rückgängigmachung der Registeränderung vom 9. Februar 2017 folglich noch nicht in formelle Rechtskraft erwachsen. Aus diesem Grund war der Widerruf an keine besonderen Voraussetzungen geknüpft und einer Abwägung des Interesses an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts und desjenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit bedurfte es nicht. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass der Beschwerdeführerin wegen des bereits erfolgten Vollzugs der Eintragung eine gewisse Rechtssicherheitsposition zuzugestehen und eine entsprechende Interessenabwägung vorzunehmen wäre, müsste die Zulässigkeit des Widerrufs der ersten Registeränderung aus den nachfolgend dargelegten Gründen bejaht werden.

E. 3.3.4

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, sie sei mit Blick auf die umstrittene Inhaberschaft "zu keinerlei Offenlegung verpflichtet gewesen", vermag namentlich mit Blick auf ihre Vertrauensschutzinteressen nicht zu überzeugen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin wusste oder musste wissen, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ein Rechtsübergang bei umstrittener Inhaberschaft nicht eingetragen werden darf und der Entscheid in solchen Fällen dem Zivilgericht vorbehalten bleibt (BGE 99 Ib 340 E. 2b; Urteile des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 2.2; B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3; Urteil der RKGE vom 24. Oktober 2006 in: sic! 6/2007, S. 453 ff., E. 6). Angesichts des Zustandekommens der Registereintragung durch Verschweigen einer wesentlichen Voraussetzung hat die Beschwerdeführerin keine gefestigte Vertrauensgrundlage in deren Rechtsbeständigkeit bilden können. Die Einwirkung auf die Verfügung durch unvollständige oder unrichtige Angaben stellt denn auch eine Konstellation dar, in der typischerweise die Gesetzmässigkeitsinteressen überwiegen (BGE 98 Ib 241 E. 4b; Urteil des BGer 4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 31 Rz. 57). Zudem beeinflussen die Auswirkungen des Registereintrages auf die Parteirollen und auf die Beweislast in einem

allfälligen Zivilprozess die Rechtssicherheit nicht (vgl. BGE 99 Ib 336 E. 2.c; Urteil des BGer vom 10. Oktober 1976, in: PMMB 1977 I S. 15 ff.).

E. 3.4

Die Vorinstanz wäre folglich selbst unter Annahme einer gewissen Rechtssicherheitsposition seitens der Beschwerdeführerin berechtigt gewesen, die Registereintragung vom 1. Dezember 2016 zurückzunehmen und durch eine neue Eintragung zu ersetzen.

E. 3.5

Damit ist nachfolgend die Frage zu beantworten, ob die am 12. Juli 2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdeführerin als Inhaberin der Markenrechte zu Recht erfolgt ist.

E. 4.1

Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die erneute Eintragung der Beschwerdegegnerin als Inhaberin der Markenrechte sei aufgrund des ihr zugetragenen neuen Sachverhalts erfolgt. Die Aussonderungsklage sei eine Vollstreckungsklage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht und es erscheine daher viel wahrscheinlicher, dass diese Situation der tatsächlichen Rechtslage entspreche.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin wendet ein, dem in Rechtskraft erwachsenen Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich im Aussonderungsverfahren käme keine Wirkung über das laufende Konkursverfahren hinaus zu. Die Rechtskraft des Urteils erstrecke sich nur auf die Parteien der Aussonderungsklage, d.h. auf die Beschwerdeführerin und auf die Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin sei seit dem Jahr 2009 rechtmässige Eigentümerin der Marken. Zudem habe der Zuschlagsempfänger im Steigerungsverfahren die Markenrechte nicht gutgläubig erworben. Ungeachtet des im Aussonderungsprozess ergangenen Urteils sei die Beschwerdegegnerin ausserhalb des Konkursverfahrens als Nichtberechtigte anzusehen.

E. 4.3

Die Beschwerdegegnerin führt aus, es sei gerichtlich erstellt, dass die strittigen Marken zur Konkursmasse der Beschwerdegegnerin gehörten und verwertet werden durften. Die Verfügungsberechtigung der Beschwerdegegnerin über die Marken sei damit unwiderruflich festgestellt worden und die Beschwerdeführerin habe allfällig vorbestehende Rechte definitiv eingebüsst.

E. 4.4

Mit Urteil der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kantons Zürich vom 9. Januar 2017 (PS160183-O/U) wurde eine auf Art. 17 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) gestützte Beschwerde abgewiesen und die Rechtmässigkeit des Zuschlags vom 27. Juni 2016 bestätigt. Die umstrittenen Markenrechte sind demnach per Freihandverkauf in Form einer internen Steigerung an den Zuschlagsempfänger übertragen worden. Ein Erwerber wird durch den Verwertungsakt unbesehen vom Eintrag im Register unmittelbar Eigentümer der Marke (Bigler, a.a.O., N. 21 zu Art. 19 MSchG; Jaques de Werra, in: de Werra/Gilliéron [éd.], *Propriété intellectuelle*, Commentaire romand, 2013, N. 34 zu Art. 19 LPM). Insoweit die

Beschwerdeführerin in vorliegendem Registerverfahren trotz rechtskräftiger Entscheidung in dieser Sache erneut die Rechtmässigkeit des Zuschlags in Frage stellen möchte, ist darauf nicht weiter einzugehen.

E. 4.5

Mit Urteil der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Dezember 2018 (NE180008O-U) wurde eine durch die Beschwerdeführerin angehobene Aussonderungsklage (Art. 242 Abs. 2 SchKG) wegen Rechtsmissbräuchlichkeit abgewiesen. Die Markenrechte unterlagen folglich dem Konkursbeschluss und durften durch das Konkursamt Dübendorf verwertet werden. Dieses vollstreckungsrechtliche Urteil ist in Rechtskraft erwachsen und nicht nachträglich in einem Registerverfahren wieder in Frage zu stellen.

E. 4.6

Ob die angesprochene Reflexwirkung auf das materielle Recht ausserhalb des Konkursverfahrens bis in das Registerrecht hineinreicht, kann vorliegend offen bleiben. Denn es erweist sich, dass die Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Rechteinhaberin im Markenregister bereits aus prozessualen Gründen gerechtfertigt ist.

E. 5.1

Nach Art. 17 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen (Abs. 1). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist (Abs. 2).

E. 5.2

Eine Markenübertragung im Sinne von Art. 17 MSchG gilt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung als Rechtsgeschäft sui generis, auf welches weder das Zessionsrecht noch die Regeln der sachenrechtlichen Tradition direkte Anwendung finden (Urteil des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 3.2; Bühler, a.a.O., N. 7 zu Art. 17 MSchG; de Werra, a.a.O., N. 11 zu Art. 17 LPM). Mit Ausnahme der Übertragung von Kollektiv- oder Garantimarken (Art. 27 MSchG) ist die Registereintragung des Erwerbers keine Voraussetzung für einen wirksamen Rechtserwerb. Ein solcher Registereintrag entfaltet folglich keine konstitutive Wirkung (vgl. Urteil des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 E. 3.3.1 "Alpenswiss"; Bühler, a.a.O. N. 18 und N. 22 zu Art. 17 MSchG).

E. 5.3

Nach Art. 28 Abs. 1 MSchV ist der Antrag auf Eintragung der Übertragung vom bisherigen Markeninhaber oder vom Erwerber zu stellen und muss folgende Angaben umfassen: eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist (Bst. a); den Namen und Vornamen oder die Firma, die Adresse des Erwerbers und gegebenenfalls sein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Bst. b); und bei teilweiser Übertragung die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke übertragen worden ist (Bst. c).

E. 5.3.1

Nebst dem für die Anzeige einer Rechtsübertragung vorgesehenen Formular hat die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 1. Dezember 2016 ein Begleitschreiben zukommen

lassen. In diesem erklärt sie, die B._____ AG sei in C._____ AG umfirmiert und im Jahr 2015 wieder auf B._____ AG zurückfirmiert worden. Als Beilage wurde ein zwischen der B._____ AG (heutige Beschwerdegegnerin) und der Beschwerdeführerin geschlossenes, nicht näher datiertes "Trade Mark Assignment" aus dem Jahr 2009 eingereicht. Dieses Beweismittel wurde ergänzt durch einen Internet-Handelsregisterauszug der Beschwerdegegnerin vom 30. November 2016.

E. 5.3.2

Weil der Antrag auf Eintragung einer Übertragung sowohl vom bisherigen Markeninhaber als auch vom Erwerber gestellt werden kann (Art. 28 Abs. 1 MSchV), ist der seitens der Beschwerdeführerin einseitig gestellte Antrag grundsätzlich zulässig. Das durch den Veräusserer unterzeichnete "Trade Mark Assignment" hat die Rechtsübertragung der Markenrechte auf die Beschwerdeführerin zum Inhalt. Dieser Übertragungsvertrag genügt der verlangten Schriftform (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Ausreichend ist auch die alleinige Unterschrift des Markenveräusserers. Eine ausdrückliche Annahmeerklärung des Erwerbers ist nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011, E. 3.3.1 "Alpenswiss"; Bühler, a.a.O., N. 21 zu Art. 17 MSchG). Diese Voraussetzungen für die Registereintragung hat die Vorinstanz geprüft, ohne einen Rechtsfehler zu begehen.

E. 5.3.3

Ohne den Prüfumfang über Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV hinaus auszuweiten, ist auch der eingereichte Handelsregisterauszug als Beweismittel geeignet, als Grundlage für die sichere Führung des Markenregisters zu dienen (vgl. BGE 99 Ib 336 E. 1; Urteil der RKGE vom 24. Oktober 2006 in: sic! 6/2007, S. 453 ff., E. 8). Dem Handelsregisterauszug lässt sich nebst den zwei angesprochenen Umfirmierungen (E. 5.3.1) entnehmen, dass über die Beschwerdegegnerin mit Urteil vom 7. Mai 2015 der Konkurs eröffnet und die Gesellschaft aufgelöst worden ist. Auch wenn die Vorinstanz nur die formalen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV zu prüfen hatte, so musste sie dennoch zur Kenntnis nehmen, dass die im Register eingetragene Rechteinhaberin und Übertragende im Zeitpunkt der Gesuchstellung konkursit war. Die Vorinstanz hätte daher in ihre Beurteilung miteinbeziehen müssen, dass eine Marke gemäss Art. 19 MSchG Gegenstand von Vollstreckungsmassnahmen sein kann. Die Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass der Konkursit nach Konkurseröffnung die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte und mit der Verwertung zugunsten der Gläubiger seine Rechtsträgerschaft verliert, weil die Vermögenswerte auf diesen Zeitpunkt hin auf die einzelnen Erwerber übergehen (vgl. Kurt Stöckli/Philipp Possa, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkomentar SchKG, N. 1 zu Art. 204 SchKG; Russenberger, in: Stähelin/Bauer [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 50 zu Art. 242 SchKG). Der Umstand, dass das vorgelegte "Trade Mark Assignment" rund eineinhalb Jahre nach Eröffnung des Konkursverfahrens über die im Register eingetragene (umfirmierte) Markeninhaberin vorgelegt worden ist, hätte bei der Vorinstanz bei sorgfältiger Prüfung erste Zweifel an der ersuchten Registereintragung wecken müssen.

E. 5.3.4

Ferner hat die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass der Vertragsabschluss des nicht näher datierten "Trade Mark Assignment" aus dem Jahr 2009 im Zeitpunkt der Antragstellung vom 1. Dezember 2016 bereits rund sieben Jahre zurücklag. Auch die lange Zeitspanne

zwischen dem Vertragsabschluss und dem Antrag auf Eintragung der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin hätte Anlass zu Zweifeln an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft geben müssen. Während eines so langen Zeitraums ist realistischerweise auch die Möglichkeit weiterer, zeitlich nachgelagerter Rechtsübergänge in Betracht zu ziehen.

E. 5.3.5

Das Argument der Vorinstanz, es sei aufgrund der eingereichten Dokumente und abgegebenen Erklärungen für sie nicht erkennbar gewesen, dass die Markeninhaberschaft strittig sein könnte, vermag angesichts dieser Umstände nicht zu überzeugen. Die Vorinstanz hätte bei sorgfältiger Sachverhaltsabklärung erkennen müssen, dass die vorgelegte Urkunde bereits aufgrund ihres Alters und wegen des laufenden Konkursverfahrens keine genügende Grundlage für eine sichere Registerführung bildet.

E. 5.4

Eine Beweisurkunde ist ausserdem ungenügend, wenn sich die Erklärungen des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise des Gesuchstellers über den Erwerb der Marke widersprechen (Urteil des Bundesgerichts vom 23. Juli 1990 E. 1 in: PMMBI 1990 I "Partagas", S. 58; Urteil des Bundesgerichts vom 16. März 1971, in: PMMBI 1971 I S. 43). Sind Urkunden jedoch wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen nicht hinreichend eindeutig, so hat die erwerbende Partei eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung der übertragenden Partei einzuholen (Urteile des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 2.2; B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3).

E. 5.5

Um eine Verletzung der Rechte des eingetragenen Inhabers zu vermeiden, hat sich die Vorinstanz im Zweifelsfall gestützt auf Art. 12 VwVG (E. 2.2) zu vergewissern, wie es sich mit der angeblich unbestrittenen Markeninhaberschaft verhält. Diese Sachverhaltsabklärung wäre hier ohne Weiteres möglich gewesen. Als Gesuchstellerin ist die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) in einem solchen Fall gehalten, die erforderliche Erklärung vorzulegen. Auf diese Weise hätte die Vorinstanz den Sachverhalt hinreichend abklären können und der Registerinhalt hätte sich vor Vollzug der Registeränderung kontrollieren lassen.

E. 5.6

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Sachverhalt ungenügend erstellt hat und damit revisionsähnliche Gründe vorliegen (vgl. Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG).

E. 6.1

Die Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 und Art. 30 VwVG) setzt voraus, dass die Parteien genügend Kenntnisse über den Verfahrensverlauf haben, was bedeutet, dass sie in geeigneter Weise über die entscheidenden Vorgänge vorweg orientiert werden (BGE 140 I 99 E. 4.3, mit Hinweisen). Der Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 137 II 266 E. 3.2; 135 III 670 E. 3.3.1; Urteil des BVGer B-4820/2012 "Absinthe, Fée verte, La bleue", E.

3.1.1).

E. 6.2

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Richtlinien in Markensachen, S. 21). Im Fall, dass wie hier bei einem einseitig gestellten Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung begründete Zweifel an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft bestehen oder bei richtiger Rechtsanwendung hätten aufkommen müssen (E. 5.3.5), ist es aus Gründen des verfassungsrechtlich garantierten Gehörsanspruchs angezeigt, die eingetragene Markeninhaberin nicht erst nach, sondern bereits vor dem Vollzug der Registeränderung am Verfahren zu beteiligen und anzuhören. Zwar ist das Registerverfahren nach Art. 17 MSchG in Verbindung mit Art. 28 MSchV im Grundsatz nicht kontradiktorisch ausgestaltet und eine Anhörung des bisherigen Markeninhabers ist in der Regel entbehrlich. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass in denjenigen Ausnahmefällen, in welchen sich wie hier begründete Zweifel an einer unbestrittenen Rechtsübertragung aufdrängen, die Vorinstanz den Verfahrensbeteiligten diese mitzuteilen sowie eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung einzuholen hat (E. 5.4).

E. 6.3

Durch dieses Versäumnis hat die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt. Denn der Beschwerdegegnerin war es aufgrund des Vorgehens der Vorinstanz tatsächlich unmöglich, rechtzeitig erhebliche Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzubringen und geltend zu machen (E. 6.1). Die vorgenommene Registereintragung vom 1. Dezember 2016 beruht damit nebst der unvollständigen Sachverhaltserstellung ursächlich auch auf diesem Verfahrensfehler. Ist wie hier das rechtliche Gehör nicht rechtzeitig gewährt worden, so sprechen gewichtige Gründe dafür, die Beschwerdegegnerin wieder in die Lage zurückzusetzen, wie sie vor Verletzung ihres Gehörsanspruchs bestand. Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts (Legalitätsprinzip) ist angesichts der Schwere dieses Verfahrensfehlers als gewichtig einzustufen.

E. 6.4

Die am 12. Juli 2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Rechteinhaberin ist nach dem Ausgeführten zu Recht erfolgt. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG sowie Art. 1 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 VGKE). Dem vorliegenden Rechtsstreit liegt kein Vermögensinteresse zugrunde, da er nicht die materielle Berechtigung an den Markenrechten, sondern deren Eintragung im Markenregister betrifft und insofern sein wirtschaftlicher Wert für die Parteien nicht beziffert werden kann. Die Gerichtsgebühr ist damit gemäss Art. 3 Bst. b VGKE auf Fr. 4'500.- festzusetzen und aus dem geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

E. 7.2

Für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hat die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin als obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Vorliegend war die Beschwerdegegnerin anwaltlich vertreten, hat dem Gericht vor dem Entscheid jedoch keine detaillierte Kostennote vorgelegt. Daher setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Der Stundenansatz beträgt für Anwälte mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der Komplexität des Rechtsstreits und des Umfangs der Rechtsschriften und eingereichten Akten erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) als angemessen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.