



---

Abteilung II  
B-4767/2022

## Urteil vom 27. September 2023

---

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

---

Parteien

**A.** \_\_\_\_\_,  
vertreten durch X. \_\_\_\_\_, Rechtsanwalt  
Beschwerdeführerin,

gegen

**B.** \_\_\_\_\_ **AG in Liquidation**,  
c/o Konkursamt Dübendorf,  
Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Y. \_\_\_\_\_ und/oder Z. \_\_\_\_\_,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Eintragung einer Verfügungsbeschränkung  
im Markenregister.

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Die B. \_\_\_\_\_ AG in Liquidation, handelnd durch das Konkursamt Dübendorf (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), ist im schweizerischen Markenregister für folgende Marken als Inhaberin eingetragen: (Nr. / Marke 1), (Nr. / Marke 2), (Nr. / Marke 3), (Nr. / Marke 4), (Nr. / Marke 5), (Nr. / Marke 6), (Nr. / Marke 7) (nachfolgend: Streitmarken). Am 25. Januar 2022 übermittelte die Beschwerdegegnerin dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) per Formular eine Übertragungserklärung. Laut dieser Erklärung hat sie die Rechte an den Streitmarken sowie an der Marke (Nr. / Marke 8) an die C. \_\_\_\_\_ Inc. (USA) übertragen. Die Beschwerdegegnerin ersuchte die Vorinstanz, im Markenregister die angezeigte neue Rechteinhaberin einzutragen und mit Vornahme dieser Eintragung die infolge Konkurses registrierte Verfügungsbeschränkung zu löschen.

**A.b** In der Folge vollzog die Vorinstanz die Löschung der Verfügungsbeschränkung, ohne die Übertragung an die neue Rechteinhaberin C. \_\_\_\_\_ Inc. (USA) im Markenregister einzutragen.

**A.c** Am 28. Januar 2022 beantragte die A. \_\_\_\_\_ mit Sitz in (Ort in der Schweiz) (nachfolgend: Beschwerdeführerin) bei der Vorinstanz die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Register.

Die Beschwerdeführerin stützte ihren Antrag auf einen im Wege der einstweiligen Verfügung wegen besonderer Dringlichkeit ohne Verhandlung erwirkten Beschluss der 19. Zivilkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth (Bundesrepublik Deutschland) vom 29. Oktober 2021 (AZ: [Nr.]; nachfolgend: einstweilige Verfügung). Das Dispositiv hat folgenden Wortlaut:

- "1. Dem Antragsgegner wird verboten, bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Feststellung der Eigentumsverhältnisse an den Schweizer Marken [Aufzählung der Marken] über diese zu verfügen, insbesondere sie an einen Dritten zu übertragen oder auf sie zu verzichten.

2. Dem Antragsgegner wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das in Ziff. 1 ausgesprochene Verbot ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 EUR, und für den Fall, dass dieses nicht betrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu 6 Monaten festgesetzt werden kann.
3. [Kostenregelung]
4. [Streitwert]
5. [Zustellung, Beilagen]"

Gegenstand dieses Beschlusses ist ein unter Androhung von Ordnungsmitteln bei Zuwiderhandlung ausgesprochenes Verfügungsverbot, das sich gegen D.\_\_\_\_\_, mit Wohnsitz in (Ort in der Bundesrepublik Deutschland), richtet. Dieser hatte im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens am 27. Juni 2016 den Zuschlag für die Streitmarken erhalten (nachfolgend: Zuschlagsempfänger).

**A.d** Mit Mitteilungen vom 9./17. März 2022 stellte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Abweisung des Gesuchs um Eintragung dieser Verfügungsbeschränkung in Aussicht. Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin wurden zur Stellungnahme eingeladen.

**A.e** Am 17. März 2022 liess sich die Beschwerdegegnerin vernehmen und beantragte, auf das Gesuch um Eintragung einer Verfügungsbeschränkung sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen. Zur Begründung trug sie vor, das Landgericht Nürnberg-Fürth sei nicht zuständig für die Anordnung einer registerrechtlichen Verfügungsbeschränkung mit Wirkung auf die Schweiz. Ferner ersuchte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz, die neue Markeninhaberin C.\_\_\_\_\_. Inc. (USA) gestützt auf die Übertragungserklärung vom 25. Januar 2022 ohne weitere Verzögerung im Register einzutragen.

**A.f** Mit Stellungnahme von 30. März 2022 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag um Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Markenregister fest. Die Beschwerdeführerin führte im Wesentlichen aus, die Veräusserung der Markenrechte vom Zuschlagsempfänger an die C.\_\_\_\_\_. Inc. (USA) berge für sie die Gefahr, den anstehenden Zivilprozess um die Markeninhaberschaft zu verlieren, weil der Zuschlagsempfänger im Fall einer Gesuchsabweisung nicht mehr passivlegitimiert wäre.

**A.g** Mit Verfügung vom 19. September 2022 wies die Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführerin auf Eintragung der Verfügungsbeschränkung ab. Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die einstweilige Verfügung vom 29. Oktober 2021 richte sich einzig an den Zuschlagsempfänger und enthalte keine Anweisung an die Registerbehörde, eine Verfügungsbeschränkung einzutragen. Sie führte weiter aus, die in Aussicht gestellte zivilrechtliche Klage sei nicht von der Eintragung einer Verfügungsbeschränkung abhängig.

**B.**

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 2022 mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Verfügung vom 19. September 2022 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, eine Verfügungsbeschränkung einzutragen (Rechtsbegehren, Ziff. 1). Eventualiter sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Rechtsbegehren, Ziff. 2). Weiter sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen (Rechtsbegehren, Ziff. 3); unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin rügt die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, die Verletzung von Bundesrecht, eine fehlerhafte Ermessensausübung und Unangemessenheit.

**C.**

Mit Verfügung vom 23. November 2022 wurde die Beschwerdegegnerin als Partei in das Beschwerdeverfahren einbezogen.

**D.**

Die Vorinstanz reichte am 23. Dezember 2022 ihre Akten ein.

**E.**

Am 6. Februar 2023 liess die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht innert erstreckter Frist ihre Beschwerdeantwort zukommen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. In ihrer Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Streitigkeit betreffe eine Konkursache, weshalb der Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 (Lugano-Übereinkommen [LugÜ, SR 0.275.12]) nicht eröffnet sei. Selbst wenn von der Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens ausgegangen

würde, fehlte es an der gerichtlichen Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des Massnahmeentscheids in der Schweiz.

**F.**

Die Beschwerdeführerin reichte am 21. April 2023 innert zweimal erstreckter Frist ihre Replik ein. Sie hält an ihren Rechtsbegehren und an ihrer Beschwerdebegründung fest und führt im Wesentlichen aus, der *status quo* sei im Markenregister so lange aufrecht zu erhalten, bis die strittige Inhaberschaft an den Marken zivilgerichtlich geklärt sei. Die erwirkte Massnahme stehe noch immer aufrecht und eine Frist zur Einreichung der Hauptklage sei ihr bis im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angesetzt worden.

**G.**

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2023 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme.

**H.**

Am 25. Mai 2023 duplizierte die Beschwerdegegnerin. Sie führt im Wesentlichen aus, über die angeblich strittige Markeninhaberschaft sei bereits rechtskräftig entschieden worden. Der Massnahmeentscheid biete keine Grundlage für die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung, weil im Fall einer solchen Eintragung ein persönliches Verbot rechtswidrig auf Dritte ausgedehnt würde.

**I.**

Mit Noveneingabe vom 27. Juni 2023 legte die Beschwerdegegnerin eine Prozess- und Verhandlungsvereinbarung ins Recht, welche die Beschwerdeführerin am 25. Mai 2023 mit der C.\_\_\_\_\_ Inc. (USA) getroffen hatte. Sie reichte zudem eine am 31. Mai 2023 zwischen der Beschwerdeführerin und dem Zuschlagsempfänger geschlossene Prozessvereinbarung ein. Diese Vereinbarungen seien ihr von den Vertretern der C.\_\_\_\_\_ Inc. (USA) übermittelt worden. Da es die Beschwerdeführerin versäumt habe, dem Bundesverwaltungsgericht diese Vereinbarungen zur Kenntnis zu bringen, hole sie dieses Versäumnis nach. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, angesichts dieser Vereinbarungen sei der vorliegenden Beschwerde die Grundlage entzogen, weil kein zusätzliches Sicherungsbedürfnis durch eine registerrechtliche Verfügungsbeschränkung bestehe.

**J.**

Mit Verfügung vom 28. Juni 2023 wurden die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme eingeladen.

**K.**

Mit Stellungnahme vom 6. Juli 2023 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Die Vorinstanz sei zu ermächtigen, den Zuschlagsempfänger gemäss Übertragungserklärung der Beschwerdegegnerin vom 25. Januar 2022 im Register als Inhaber der Streitmarken einzutragen.

**L.**

Mit innert erstreckter Frist eingereichter Stellungnahme vom 21. Juli 2023 hält die Beschwerdeführerin an ihren in der Beschwerdeschrift gestellten Rechtsbegehren fest. Sie führt im Wesentlichen aus, die in der Zwischenzeit getroffenen, zeitlich limitierten Verhandlungs- und Gerichtsstandsvereinbarungen änderten nichts am Sicherheitsbedürfnis der Beschwerdeführerin.

**M.**

Mit unaufgefordert eingereichter Stellungnahme vom 7. August 2023 berichtigte die Vorinstanz ihren in der Stellungnahme vom 6. Juli 2023 gestellten Antrag. Gemäss Übertragungserklärung sei nicht der Zuschlagsempfänger, sondern die C. \_\_\_\_\_ Inc. (USA) als neue Markeninhaberin im Register einzutragen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2016/15 E. 1.1, mit Hinweisen).

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

**1.2** Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG) und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG). Sie geht davon aus, rechtmässige Inhaberin der Streitmarken zu sein. Mit der beantragten Registereintragung einer Verfügungsbeschränkung strebt sie die Beeinflussung ihrer tatsächlichen oder rechtlichen Situation an, weshalb ein Rechtsschutzinteresse (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG) zu bejahen ist. Die Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG) wurde gewahrt und der Kostenvorschuss 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).

**1.3** Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten (Rechtsbegehren, Ziff. 1). Sie trägt vor, die Beschwerdeführerin habe ihr Rechtsbegehren zu unbestimmt formuliert, weshalb dieses nicht justiziabel sei. Weder definiere die Beschwerdeführerin, welche Art von Verfügungsbeschränkung für welchen Zeitraum und mit welcher Wirkung einzutragen sei noch gegen wen sich diese richte (Beschwerdeantwort, Rz. 23).

**1.4** Das Rechtsbegehren Ziffer 1 der Beschwerdeführerin hat folgenden Wortlaut:

"Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, eine Verfügungsbeschränkung auf die folgenden Marken einzutragen: [Aufzählung der Streitmarken]".

Das Rechtsbegehren Ziffer 1 bezieht sich auf das Dispositiv der angefochtenen Verfügung und erweitert den Streitgegenstand nicht. Aus diesem Rechtsbegehren geht mit hinreichender Klarheit hervor, in welchem Punkt die Beschwerdeführerin das Rechtsverhältnis überprüfen lassen will. Es erfüllt demnach die in Art. 52 Abs. 1 VwVG vorgeschriebenen Anforderungen (vgl. BVGE 2013/45 E. 4.2.1; ANDRÉ MOSER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019, Art. 52 N 1 ff.). Die Beanstandung der Beschwerdegegnerin zu möglichen Rechtswirkungen im Fall der Eintragung einer Verfügungsbeschränkung ist keine Eintretensfrage, sondern bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung der Beschwerde, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf einzugehen ist.

**1.5** Die Beschwerdeführerin beantragt, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen (Rechtsbegehren, Ziff. 3).

Die angefochtene Verfügung hat eine verweigerte Eintragung im schweizerischen Markenregister zum Inhalt. Negative Verfügungen sind Verfügungen, mit welchen Begehren um Anerkennung, Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten abgelehnt werden (vgl. BGE 123 V 39 E. 3; 117 V 188 E. 1b). Solche negativen Verfügungen sind der aufschiebenden Wirkung (Art. 55 Abs. 1 VwVG) nicht zugänglich, weil sie keine Änderung der Rechtslage zur Folge haben. Es wird nichts angeordnet, was aufgeschoben werden müsste (Urteil des BVGer B-2261/2022 vom 5. Juli 2022 E. 1.3; HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 55 N 24; REGINA KIENER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 55 N 8).

**1.6** Vorbehältlich des Rechtsbegehrens Ziffer 3 (Antrag auf aufschiebende Wirkung) ist daher auf die Beschwerde einzutreten.

## **2.**

**2.1** Anlässlich ihrer Stellungnahme vom 6. Juli 2023 zur Noveneingabe der Beschwerdegegnerin vom 27. Juni 2023 beantragt die Vorinstanz erstmals, sie sei zu ermächtigen, gestützt auf die Übertragungserklärung der Beschwerdegegnerin vom 25. Januar 2022 den Zuschlagsempfänger als neuen Inhaber der Streitmarken im Register einzutragen.

**2.2** Das Anfechtungsobjekt bildet den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt (vgl. BGE 133 II 35 E. 2; MOSER ET AL., a.a.O., Rz. 2.7). Streitgegenstand ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens kann somit nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder hätte sein sollen. Im Laufe des Rechtsmittelverfahrens kann sich der Streitgegenstand verengen bzw. um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, grundsätzlich jedoch nicht erweitern oder inhaltlich verändern (BGE 136 II 457 E. 4.2; 136 V 362 E. 3.4; je mit Hinweisen).

**2.3** Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren ist das gestützt auf Art. 30 Bst. b der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) abgewiesene Gesuch um Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Markenregister (Verfügung vom 19. September 2022, Dis-

positiv-Ziffer 1). Die Vorinstanz hat sich im vorinstanzlichen Verfahren dafür entschieden, die Frage nach der Registereintragung der Rechteübertragung gemäss Übertragungserklärung vom 25. Januar 2022 (Beschwerdebeilage 5) von der Frage nach der Eintragung einer Verfügungsbeschränkung zu trennen. Erstere bildete somit keinen Streitgegenstand, obschon die Beschwerdegegnerin den Konnex zwischen den zwei Gesuchen thematisierte (Vernehmlassungsbeilage 8, S. 2). Auch im Rahmen des doppelt geführten Schriftenwechsels im Beschwerdeverfahren äusserte sich die Vorinstanz zur beantragten Eintragung der Markenübertragung an die C. \_\_\_\_\_ Inc. (USA) nicht. Erst anlässlich ihrer Stellungnahme zur Noveneingabe der Beschwerdegegnerin vom 27. Juni 2023 beantragte sie – ohne dies weiter zu begründen – eine Ermächtigung zur Eintragung der Markenübertragung. Angesichts dieser Prozessgeschichte ist festzustellen, dass es vorliegend an einer Erstbeurteilung dieser Frage durch die Vorinstanz fehlt. Unter solchen Umständen ist eine rechtliche Beurteilung durch das Bundesverwaltungsgericht unzulässig, weil es ansonsten in deren funktionelle Zuständigkeit eingreifen würde (vgl. BVGE 2009/37 E. 1.3.1).

### **3.**

**3.1** Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig festgestellt. Sinn und Zweck der einstweiligen Verfügung liege nicht darin, den Zuschlagsempfänger durch eine Geldstrafe von einer Veräusserung abzuschrecken, sondern ihm eine solche zu verbieten (Beschwerdeschrift, S. 7). Ausserdem habe die Vorinstanz zu Unrecht auf die Tatsache abgestellt, dass der Beschwerdeführerin in der einstweiligen Verfügung vom 29. Oktober 2021 keine Frist angesetzt worden sei, innerhalb derer sie eine Zivilklage anheben müsse (Beschwerdeschrift, S. 6).

**3.2** Die Vorinstanz hat die Dispositiv-Ziffer 1 der einstweiligen Verfügung wortgetreu zitiert (angefochtene Verfügung, Ziff. 4). Sie hat auch zutreffend erkannt, dass der Beschwerdeführerin darin keine Frist zur Klageerhebung angesetzt worden ist. Dass die Vorinstanz dem unter Androhung eines Ordnungsgelds im Betrag von EUR 250'000.– beziehungsweise von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten im Wiederhandlungsfall ausgesprochenen Verfügungsverbot eine abschreckende Wirkung zuschreibt, lässt den Schluss auf eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung nicht zu. Die Rügen der Beschwerdeführerin betreffen im Kern nicht die richtige und vollständige Er-

mittlung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 12 VwVG), sondern dessen rechtliche Würdigung, weshalb an dieser Stelle nicht mehr weiter darauf einzugehen ist.

#### 4.

**4.1** Nach Art. 17 Abs. 1 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. Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Klagen nach diesem Gesetz können bis zur Eintragung der Übertragung gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG). Gemäss Rechtsprechung ist damit der bisherige, im Markenregister noch eingetragene, aber nicht mehr berechnigte Markeninhaber gemeint (Tribunal cantonal de Fribourg du 30 janvier 2006, in: sic! 2006 662, 664 "Rugby"; GREGOR BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 17 N 34 [zit. SHK-BEARBEITER]). Dies gilt auch für den Fall, dass der Kläger von der tatsächlichen Berechnigungslage Kenntnis hat (MANUEL BIGLER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 17 N 37; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 17 N 20).

**4.2** Im Markenregister sind neben der Markeneintragung weitere Tatsachen eintragungsfähig. Nach Art. 30 Bst. b MSchV in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3 Bst. g MSchV werden Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden auf Antrag und unter Vorlage einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden Urkunde eingetragen. Die Voraussetzung der "genügenden Urkunde" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung und Anwendung das Gericht grundsätzlich frei überprüft. Die durch die Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an eine "genügende Urkunde" nach Art. 28 Abs. 1 MSchV für die Eintragung von Übertragungen sind sinngemäss auf Art. 30 Bst. b MSchV anwendbar. Solche Urkunden sind demnach genügend im Sinne der Bestimmung, wenn sie eine sichere Grundlage für die Registerführung bilden (vgl. Urteil des BGer 4A.1/2003 vom 4. Juli 2003 E. 3.4; Urteile des BVGer B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 E. 5.3.5; B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 E. 2.2 "Alpenswiss"; B-5122/2011 vom 8. August 2012 E. 3.3 "Secretan Troyanov [fig.]"; B-5482/2009 vom

19. April 2011 E. 4.3 "Flamant vert [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1746 [zit. SIWR III/1]). Umgekehrt ist die Vorinstanz nicht zuständig, um die Rechtfertigung der Verfügungsbeschränkung und die Berechtigung an der Marke materiell zu prüfen. Soweit das an sie gestellte Gesuch über den Vollzug der Verfügungsbeschränkung des Landgerichts Nürnberg-Fürth im Markenregister der Schweiz hinausgeht und u.a. eine Eintragung des neuen Eigentümers verhindert hätte, der der landgerichtliche Beschluss nicht entgegensteht, war die Vorinstanz nicht gehalten, darauf einzugehen.

## 5.

**5.1** Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 geltend, es sei der Vorinstanz bei strittiger Rechteinhaberschaft untersagt, vor Ergehen eines zivilgerichtlichen Entscheids einen Inhaberwechsel im Register einzutragen, weswegen eine Verfügungsbeschränkung erst recht vorzumerken sei (Beschwerdeschrift, S. 10; Replik, Ziff. 5). Der *status quo* sei im Markenregister so lange aufrecht zu erhalten, bis die materielle Rechtslage an den streitgegenständlichen Marken durch ein Zivilgericht geklärt sei (Replik, Ziff. 3.1 ff.; Stellungnahme vom 21. Juli 2023, Ziff. 3).

**5.1.1** Anders als in der vorliegenden Konstellation befasste sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-4137/2019 mit der Korrektur einer zu Unrecht im Register eingetragenen Rechteübertragung. Diese Rechtsprechung orientierte sich an Fällen, in welchen sich die Erklärungen des bisherigen eingetragenen Markeninhabers und die Ausweise des Gesuchstellers über den Erwerb der Marke widersprechen (Urteil des BGer vom 23. Juli 1990 E. 1 in: PMMBI 1990 I "Partagas", S. 58; Urteil des BGer vom 16. März 1971, in: PMMBI 1971 I S. 43; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 1745 f.).

**5.1.2** Im Unterschied zur zitierten Rechtsprechung ist vorliegend über die Markeninhaberschaft bereits rechtskräftig entschieden worden: Die Rechte an den Streitmarken sind mit Zuschlag vom 27. Juni 2016 an den Zuschlagsempfänger übertragen worden (Urteile OGer ZH PS160183-O/U vom 9. Januar 2017 und NE180008O-U vom 4. Dezember 2018). Zwischen der aktuell im Register eingetragenen Beschwerdegegnerin als Veräusserin und dem Zuschlagsempfänger ist die Inhaberschaft nicht strittig. Ebenso unstrittig ist die Inhaberschaft an den Markenrechten zwischen der als Inhaberin eingetragenen Beschwerdegegnerin und der neu im Register

einzutragenden Erwerberin C. \_\_\_\_\_ Inc. (USA), welche den Kaufpreis im Betrag von Fr. (...)– am 14. Februar 2022 direkt an die Beschwerdeführerin geleistet hat (Beschwerdebeilagen 4–6).

**5.1.3** Aus dem von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 lassen sich daher für den vorliegenden Fall keine Schlüsse ziehen.

**5.1.4** Die Beschwerdeführerin ist im Übrigen nochmals darauf hinzuweisen, dass zur Rechteübertragung an den Zuschlagsempfänger im Jahr 2016 ein rechtskräftiges Urteil vorliegt und sie diesen Übertragungsakt nicht nachträglich in einem Registerverfahren erneut in Frage stellen kann (Urteil des BVGer B-4137/2019 E. 4.4).

**5.2** Die Beschwerdeführerin stützt ihren Antrag um Eintragung einer Verfügungsbeschränkung auf eine einfache Kopie der einstweiligen Verfügung vom 29. Oktober 2021.

Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist umstritten, ob dieser superprovisorisch ergangene Massnahmeentscheid die Anforderungen an eine "genügende Urkunde" im Sinne von Art. 30 Bst. b MSchV erfüllt, beziehungsweise ob die Vorinstanz verpflichtet ist, die Eintragung der Verfügungsbeschränkung im Register zu vollziehen.

**5.2.1** Die Vorinstanz erwog, die einstweilige Verfügung richte sich einzig gegen den Zuschlagsempfänger und enthalte keine Anweisung an die Registerbehörde, eine Verfügungsbeschränkung einzutragen. Die Verordnungsbestimmung zur Eintragung von Verfügungsbeschränkungen im Markenregister sei restriktiv auszulegen, weil sie bei solchen Eintragungen als reine Vollstreckungsbehörde handle. Aus diesem Grund könne sie weder durch Auslegung Anordnungen ableiten noch selber ein kontradiktorisches Verfahren durchführen. Dies gelte umso mehr, wenn wie hier eine im Ausland ergangene Entscheidung vorliege, deren Vollstreckung in der Schweiz nicht beim zuständigen schweizerischen Gericht beantragt worden sei (Verfügung, Rz. 13).

**5.2.2** Die Beschwerdeführerin macht geltend, die einstweilige Verfügung nehme die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Markenregister vorweg, weil die Entscheidung eindeutig, klar und unmissverständlich abgefasst sei (Beschwerdeschrift, S. 9). Nach Art. 47 LugÜ sei der Antragsteller nicht daran gehindert, einstweilige Massnahmen einschliesslich sol-

cher, die auf Sicherung gerichtet seien, nach dem Recht des Vollstreckungsstaates in Anspruch zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung nach Art. 41 LugÜ bedürfe. Die Beschwerdeführerin sei korrekt vorgegangen, indem sie die [Eintragung der] Verfügungsbeschränkung ohne Vollstreckbarerklärung beantragt habe. Denn für die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bedürfe es keines schweizerischen Vollstreckungsgerichts (Beschwerdeschrift, S. 7, 11 f.; Replik, Ziff. 3.6 und 7).

**5.2.3** Die Beschwerdegegnerin wendet ein, dass die Entscheidung, auf die sich die Beschwerdeführerin stütze, in einem Ex-parte-Verfahren ergangen sei und sich gegen den Zuschlagsempfänger persönlich richte (Beschwerdeantwort, Rz. 27). Sie führt weiter aus, der registerrechtliche Vollzug einer konkursrechtlichen Zwangsverwertung sei Teil dieser Zwangsverwertung (Duplik, Rz. 9–10). Ein ausländisches Zivilgericht könne die konkursamtliche Zwangsverwertung nicht verhindern, weil auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung das Territorialitätsprinzip gelte (Beschwerdeantwort, Rz. 28 f.). Die Beschwerdeführerin verkenne im Weiteren, dass superprovisorisch angeordnete Massnahmen unter dem Lugano-Übereinkommen grundsätzlich nicht anerkennungs- und vollstreckungsfähig seien (Beschwerdeantwort, Rz. 43). Die Beschwerdeführerin habe zudem das formelle Verfahren zur Vollstreckung von LugÜ-Entscheidungen nicht eingehalten (Beschwerdeantwort, Rz. 45 f.) und verkenne die Funktionsweise von Art. 47 LugÜ (Beschwerdeantwort, Rz. 48–52). Ausserdem sei eine Vollstreckung im Sinne einer Registersperre vom Wortlaut der Massnahme nicht erfasst (Beschwerdeantwort, Rz. 48).

**5.2.4** Die einstweilige Verfügung vom 29. Oktober 2021 ist eine ohne Anhörung der Gegenpartei ergangene vorsorgliche Sicherungsmassnahme eines deutschen Zivilgerichts. Gemäss deren Begründung erging sie gestützt auf Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und Rates vom 12.12.2012, L 351/1 ff.) in Verbindung mit § 140 MarkenG/D analog, §§ 935, 940, 938, 936, 920–922, 937, 890, 91 und 3 ZPO/D. Zum Inhalt hat diese superprovisorisch angeordnete Sicherungsmassnahme ein persönliches, an den in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaften Zuschlagsempfänger gerichtetes Verfügungsverbot; unter Androhung einer Sanktion bei Zuwiderhandlung.

Die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, wonach die einstweilige Verfügung die Registereintragung in der Schweiz vorwegnehme (Beschwerdeschrift, S. 9), findet im Wortlaut des Dispositivs keine Stütze (siehe: Sachverhalt A.c). Auch die in der Entscheidungsbegründung zitierten Rechtsgrundlagen lassen keinen Bezug zum Registerrecht erkennen.

**5.2.5** Eine im Ausland ergangene Entscheidung kann in der Schweiz grundsätzlich keine weitergehenden Wirkungen entfalten als im Urteilsstaat (BGE 134 III 467 E. 3.3; 129 III 626 E. 5.2.3; je mit Hinweisen).

Einem Exequaturgericht ist es zwar erlaubt, den im Ausland ergangenen Entscheid auszulegen; nicht erlaubt ist aber eine Entscheidung zu ergänzen, umzudeuten oder zu ändern (BSK-LugÜ – HOFFMANN/KUNZ, Art. 38 N 180; BSK-LugÜ – FAVALLI/AUGSBURGER, Art. 31 N 224 ff.). Ist Letzteres einem Exequaturgericht verwehrt, gilt dies umso mehr für die Vorinstanz als Vollzugsbehörde.

**5.2.6** Eine Auslegung der inhaltlich bestimmt abgefassten Massnahmeentscheidung im Sinne der Beschwerdeführerin würde das Dispositiv umdeuten respektive ergänzen. Die Beschwerdeführerin geht daher fehl, wenn sie aus dem Wortlaut der einstweiligen Verfügung eine Sicherungsmassnahme mit Wirkung gegen Dritte ableiten will (Beschwerdeschrift, S. 8 f.).

**5.2.7** Die Vorinstanz hat somit zutreffend erwogen, dass sich aus der einstweiligen Verfügung keine registerrechtliche Anordnung ableiten lässt.

**5.3** Im Geltungsbereich des Lugano-Übereinkommens wird die Vollstreckungswirkung einer ausländischen Entscheidung im Übrigen nicht *ipso iure* anerkannt (VANESSA CAROLINE HAUBENSACK, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, S. 19; CHRISTIAN ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020). Unter dem Titel "Vollstreckung" regelt das Lugano-Übereinkommen in den Art. 38–52 die Voraussetzungen und das Verfahren für eine inländische Vollstreckbarerklärung von Entscheidungen, die in anderen durch das Übereinkommen gebundenen Staaten ergangen sind. Eine Entscheidung wird in einem anderen Staat nur auf Antrag des Berechtigten für vollstreckbar erklärt (Art. 38 Abs. 1 LugÜ). Liegt wie hier eine *ex parte* ergangene Massnahmeentscheidung vor, sind ausserdem die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zum Gehörsan-

spruch zu berücksichtigen (EuGH vom 13. Juli 1995, C-474/93, *Hengst Import BV*, Rn. 14, 19; BGE 139 III 232 E. 2.3; Urteil des BGer 5A\_711/2018 vom 9. Januar 2019 E. 6.3.1, mit Hinweisen).

**5.3.1** Der Vorinstanz als Vollzugsbehörde ist es grundsätzlich nicht gestattet, die internationale Zuständigkeit des deutschen Massnahmegerichts im Zusammenhang mit einem öffentlichen Register zu überprüfen. Es fällt auch nicht in ihren sachlichen oder funktionellen Zuständigkeitsbereich, einen Antrag auf Erteilung der Vollstreckbarerklärung entgegenzunehmen (Art. 39 Abs. 1 i.V.m. Anhang II LugÜ; vgl. SHK-LugÜ – MÜLLER, Art. 22 Nr. 3 N 78 und 80). Mit anderen Worten darf sie als Vollzugsbehörde kein Verfahren führen, in welchem sie gestützt auf die Bestimmungen des Lugano-Übereinkommens über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Vollstreckbarerklärung zu befinden hat.

**5.3.2** Dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz weder einen Antrag auf Erteilung der Vollstreckbarerklärung gestellt noch die erforderlichen Urkunden und sonstigen Beweismittel (Art. 40 Abs. 3 i.V.m. Art. 53 ff. LugÜ) dem zuständigen schweizerischen Exequaturgericht vorgelegt hat (Beschwerdebeilage 3; Vernehmlassungsbeilage 2; vgl. SHK – MARRO, Vorb. zu Art. 53–56 LugÜ N 8; DIKE-Komm-LugÜ – SOGO, Art. 38 N 30 ff.), ist zwischen den Verfahrensbeteiligten unbestritten.

**5.3.3** Die Beschwerdegegnerin hält somit zurecht dafür, dass die ins Recht gelegte Massnahmeentscheidung in der Schweiz mangels Vollstreckbarerklärung im Register nicht vollzogen werden kann.

**5.4** Die Beschwerdeführerin beruft sich im Zusammenhang mit der geltend gemachten grenzüberschreitenden Vollstreckungswirkung schliesslich auch auf Art. 47 Abs. 1 LugÜ.

**5.4.1** Art. 47 Abs. 1 LugÜ lautet wie folgt:

"Ist eine Entscheidung nach diesem Übereinkommen anzuerkennen, so ist der Antragsteller nicht daran gehindert, einstweilige Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, nach dem Recht des Vollstreckungsstaats in Anspruch zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung nach Artikel 41 bedarf."

**5.4.2** Die Vorschrift von Art. 47 Abs. 1 LugÜ gibt der Antragstellerin die Befugnis, die vom jeweiligen inländischen Recht des Zweitstaates vorgesehenen einstweiligen Massnahmen bereits zu beantragen, bevor sie eine Vollstreckbarerklärung nach Art. 41 LugÜ erwirkt hat (HAUBENSAK, a.a.O., S. 97; BSK – HOFFMANN/KUNZ, Art. 47 LugÜ N 2 ff.; DIKE-Komm – SOGO, Art. 47 LugÜ N 6). Im Bereich des Geistigen Eigentums sind vorläufige Sicherungsmassnahmen auch nach schweizerischem Recht üblich (BGE 136 III 200 E. 2.3.2; RALPH SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in: sic! 2005 339, 352 ff.; Urteile des BPatGer S2023\_001 vom 15. Februar 2023; S2014\_008 vom 28. Oktober 2014/4).

**5.4.3** Das Lugano-Übereinkommen gewährt der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Erlass von einstweiligen Massnahmen vor Erteilung des Exequaturs. Es stellt lediglich klar, dass der Antragsteller "nicht daran gehindert" ist, einstweilige Massnahmen nach dem Recht des Vollstreckungsstaats zu beantragen (BSK – HOFFMANN/KUNZ, Art. 47 LugÜ N 8). Eine erfolgreiche Berufung auf Art. 47 Abs. 1 LugÜ würde daher zunächst einen entsprechenden Antrag auf Anordnung einer vorläufigen Sicherungsmassnahme nach schweizerischem Recht beim zuständigen Gericht voraussetzen (vgl. BSK – HOFFMANN/KUNZ, Art. 47 LugÜ N 8, 14, 22).

**5.4.4** Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, in der Schweiz beim zuständigen Gericht ein solches Gesuch gestellt und eine entsprechende einstweilige Massnahme erwirkt zu haben. Es gelingt ihr daher nicht, sich erfolgreich auf Art. 47 Abs. 1 LugÜ zu berufen.

**5.5** Im Ergebnis hat die Vorinstanz ihre auf Art. 30 Bst. b MSchV gestützte Prüfung zu Recht auf die Frage beschränkt, ob die ihr vorgelegten Beweisurkunden eine genügende Grundlage für die sichere Registerführung bilden. Sie ist zutreffend zum Schluss gelangt, die eingereichte Kopie der einstweiligen Verfügung vom 29. Oktober 2021 erfülle die Anforderungen an eine "genügende Urkunde" im Sinne von Art. 30 Bst. b MSchV nicht. Inwiefern sich die Vorinstanz dabei durch sachfremde Erwägungen hat leiten lassen, einen Ermessensfehler begangen und die Angemessenheit nicht berücksichtigt haben soll, ist nicht ersichtlich und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert dargelegt.

**5.6** Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist, soweit darauf einzutreten ist, abzuweisen.

Die Fragen zum einstweiligen Charakter der beantragten Registereintragung und deren Legitimationswirkung für den in Aussicht gestellten Zivilprozess können unter diesen Umständen offenbleiben. Ebenso erübrigen sich Erwägungen zu zeitlichen und prozessualen Rechtswirkungen einer solchen Eintragung. Offenbleiben kann auch die Rechtsfrage, ob die Beschwerdeführerin ein rechtlich zu schützendes Sicherheitsbedürfnis hat, welches über die getroffenen Vereinbarungen mit dem Zuschlagsempfänger und der C.\_\_\_\_\_ Inc. (USA) hinausgeht. Auch auf die Vorbringen der Beschwerdegegnerin, die den Anwendungsbereich des LugÜ und die Vollstreckungsvoraussetzungen betreffen, ist nicht mehr weiter einzugehen.

## **6.**

**6.1** 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. 4<sup>bis</sup> 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 die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Markenregister betrifft und insofern der wirtschaftliche Wert für die Parteien nicht beziffert werden kann. Die Gerichtsgebühr ist damit gemäss Art. 3 Bst. b VGKE auf Fr. 4'500.– festzusetzen und dem geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

**6.2** 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 durchschnittlichen Komplexität des Rechtsstreits und

des doppelt geführten Schriftenwechsels erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.– (inkl. MWST) für angemessen.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.– zu entrichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin, die Vorinstanz und an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 3. Oktober 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement