



Urteil vom 1. Februar 2021

Besetzung

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

Parteien

A. _____ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Michal Kobsa,
Hauser & Hauser Rechtsanwälte,
Talacker 35, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _____ AG in Liquidation,
vertreten durch die Rechtsanwälte
lic. iur. Sven Lüscher und/oder MLaw Andreas Mikos,
Werder Viganò AG,
Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Zwischenverfügung vom 15. August 2019 betr. Eintragung
Markenlizenzierung CH (Nr. / Marke 1), CH (Nr. / Marke 2),

CH (Nr. / Marke 3), CH (Nr. / Marke 4), CH (Nr. / Marke 5),
CH (Nr. / Marke 6), CH (Nr. / Marke 7).

Sachverhalt:

A.

Am 6. März 2019 ersuchte die A._____ AG (nachfolgend: Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung exklusiver Lizenzrechte für die Schweizer Marken CH (Nr. / Marke 1), CH (Nr. / Marke 2), CH (Nr. / Marke 3), CH (Nr. / Marke 4), CH (Nr. / Marke 5), CH (Nr. / Marke 6) und CH (Nr. / Marke 7) (nachfolgend: X._____ -Marken). Als Beleg reichte die Beschwerdeführerin ein Bestätigungsschreiben der Lizenzgeberin C._____ (nachfolgend: C._____) vom 18. September 2017 ein.

B. .

Mit Zwischenverfügung vom 15. August 2019 sistierte die Vorinstanz das Lizenzeintragungsverfahren Nr. (...) bis zum Eintritt der Rechtskraft der Verfügung vom 12. Juli 2019 bzw. bis zur rechtskräftigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens B-4137/2019. Streitgegenstand dieses Verfahrens bildet die Löschung der Registereintragung der C._____ als Schutzrechtsinhaberin der X._____ -Marken und die Wiedereintragung der B._____ AG in Liquidation, handelnd durch das Konkursamt Dübendorf (nachfolgend: Gesuchsgegnerin und Beschwerdegegnerin).

C.

Gegen die Zwischenverfügung vom 15. August 2019 erhob die Beschwerdeführerin am 23. September 2019 (Posteingang am 26. September 2019) Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:

- "1. Die Zwischenverfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 15. August 2019 sei aufzuheben;
2. Es seien zugunsten der Beschwerdeführerin exklusive, unbefristete Nutzungslizenzen der Schweizer Marken (Marken-Nr. 1), (Marken-Nr. 2), (Marken-Nr. 3), (Marken-Nr. 4), (Marken-Nr. 5), (Marken-Nr. 6) und (Marken-Nr. 7) im Markenregister einzutragen;
- 3.a. Es sei sofort, eventualiter als vorsorgliche Massnahme, die Beschwerdegegnerin anzuweisen, Nutzungslizenzen der Schweizer Marken (Marken-Nr. 1), (Marken-Nr. 2), (Marken-Nr. 3), (Marken-Nr. 4), (Marken-Nr. 5), (Marken-Nr. 6) und (Marken-Nr. 7) in das Markenregister vorläufig einzutragen, eventualiter mit einem Zusatz "Verfahren hängig" oder ähnlich;
- 3.b. Die Verfügungsbeschränkung sei zwecks Eintragung der Nutzungslizenzen gem. obiger Ziffer 3.a. aufzuheben, eventualiter sodann wieder zu erlassen;

- 3.c. Sofern die Verfügungsbeschränkung bleibt oder nach den Lizenzeintragungen wieder erlassen wird, sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur vorgängigen Stellungnahme zu geben bevor die Verfügungsbeschränkung der Marken (Marken-Nr. 1), (Marken-Nr. 2), (Marken-Nr. 3), (Marken-Nr. 4), (Marken-Nr. 5), (Marken-Nr. 6) und (Marken-Nr. 7) aufgehoben wird (ausgenommen vorübergehende Aufhebung zur Eintragung von Nutzungslizenzen);
4. Das Verfahren sei nach der Entscheidung über die superprovisorischen oder vorsorglichen Massnahmen bis zur rechtskräftigen Erledigung des Wiedererwägungsgesuchs vom 23. September 2019 zu sistieren;
5. Es sei der Beschwerdeführerin nach Aufhebung der Sistierung eine angemessene Frist zur Ergänzung der Beschwerdeeingabe, einschliesslich der Begründung, der Anträge und der Möglichkeit der Einreichung von Beweismitteln zu gewähren;
6. Eventualiter, sofern keine Sistierung erfolgt, sei der Beschwerdeführerin eine Frist zur Ergänzung der Beschwerdeschrift anzusetzen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung ihres Gesuchs um superprovisorische Anordnung von vorsorglichen Massnahmen führt die Beschwerdeführerin namentlich aus, die fehlende Lizenzeintragung im Markenregister berge die Gefahr, dass die Lizenzen an den X. _____-Marken aufgrund der laufenden konkursrechtlichen Verwertung unterzugehen drohten.

Nebst ihrer Beschwerdeerhebung vor dem Bundesverwaltungsgericht stellte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 20. September 2019 per E-Mail und am 23. September 2019 in einer korrigierten Fassung per Post ein Gesuch um Wiedererwägung der Zwischenverfügung vom 15. August 2019.

D.

Mit Zwischenverfügung vom 27. September 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht die superprovisorische Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zu den prozessualen Beschwerdeanträgen Ziffer 3.a. und 3.b. ab. Die Vorinstanz und die Gesuchsgegnerin wurden ersucht, zum Gesuch der Beschwerdeführerin um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen Stellung zu nehmen.

E.

Mit Gesuchsantwort vom 11. Oktober 2019 beantragte die Gesuchsgegnerin, die Rechtsbegehren Ziffer 3.a. und 3.b. seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerin abzuweisen.

F.

Am 14. Oktober 2019 beantragte die Vorinstanz die Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge zulasten der Gesuchstellerin.

G.

Mit Eingabe vom 25. Oktober 2019 (Posteingang am 28. Oktober 2019) ersuchte die Gesuchstellerin um Fristansetzung zur Einreichung einer Replik im Verfahren um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen. Sie begründete ihr Ersuchen namentlich damit, neue Beweismittel einreichen zu wollen.

H.

Unter Ansetzung einer 14-tägigen Frist erhielt die Gesuchstellerin mit Verfügung vom 30. Oktober 2019 Gelegenheit, eine Replik im Verfahren um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen einzureichen.

I.

Am 4. November 2019 wies die Vorinstanz das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 23. September 2019 betreffend Sistierung des Lizenzeintragungsverfahrens Nr. 40769 ab.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 7. November 2019 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin vertritt im Wesentlichen die Auffassung, die Beschwerdeführerin entstehe durch die Verfahrenssistierung kein nicht wieder gutzumachender Nachteil, weil sie keinen Anspruch auf die Lizenzeintragung im Markenregister habe. Mangels Sukzessionschutz und Konkursbeständigkeit seien die nicht im Register eingetragenen Lizenzrechte – sofern sie jemals Bestand gehabt haben sollten – bereits untergegangen.

K.

Am 11. November 2019 reichte die Vorinstanz ihre Akten ein und erklärte ihren Verzicht auf die Einreichung einer Vernehmlassung.

L.

Mit Schreiben vom 14. November 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht um Fristansetzung zur Einreichung einer

Replik in der Hauptsache. Diesem Antrag wurde mit Verfügung vom 20. November 2019 entsprochen.

M.

Am 22. November replizierte die Gesuchstellerin innert erstreckter Frist im Verfahren um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen.

N.

Mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht die Anträge der Gesuchstellerin um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ab (Rechtsbegehren Ziffer 3.a–3.c). Zur Begründung führt das Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen an, die Gesuchstellerin habe keine zeitliche oder sachliche Dringlichkeit aufzeigen können. Das Rechtsbegehren um Sistierung des Beschwerdeverfahrens gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 wurde mit der Begründung abgewiesen, die Vorinstanz habe das Wiedererwägungsgesuch vom 23. September 2019 mit Verfügung vom 4. November 2019 vollumfänglich abgewiesen, weswegen eine Sistierung des Verfahrens hinfällig geworden sei. Die Wiedererwägungsverfügung sei unangefochten geblieben und in Rechtskraft erwachsen.

O.

Am 5. Februar 2020 replizierte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist in der Hauptsache. Sie wirft der Vorinstanz vor, in willkürlicher Weise mit der Eintragung der Lizenzen so lange zugewartet zu haben, bis das Gesuch des Konkursamtes Dübendorf um Registersperre eingetroffen sei. Die C._____ sei seit der im Jahr 2009 erfolgten Markenübertragung rechtmässige Markeninhaberin. Wegen der Anmassung der Markenrechte im Konkursverfahren und der Verkaufsabsicht der nichtberechtigten Beschwerdegegnerin an einen Dritten bestehe die konkrete und akute Gefahr, dass die nicht im Markenregister eingetragenen Lizenzen untergingen. Die Beschwerdeführerin ersucht das Bundesverwaltungsgericht weiter um die vorfrageweise Beurteilung der Rechtmässigkeit des Markenerwerbs im Jahr 2009 durch die C._____ bzw. verlangt, vorfrageweise die Markeninhaberschaft an den X._____ -Marken zu prüfen.

P.

Die Beschwerdegegnerin duplizierte am 12. März 2020. Die Beschwerdegegnerin bestreitet namentlich, dass die C._____ jemals Inhaberin der streitigen Marken gewesen sei. Mangels Berechtigung an den streitigen

Marken sei die C._____ auch nicht in der Lage gewesen, der Beschwerdeführerin Lizenzen zu erteilen. Als Eventualbegründung bringt die Beschwerdegegnerin vor, selbst wenn die C._____ an den Marken berechtigt gewesen sein sollte, hätte diese spätestens seit der rechtskräftig abgewiesenen Aussonderungsklage sämtliche Rechte an diesen Marken eingebüsst. Die behaupteten Lizenzen seien mangels Registereintrag mit Konkurseröffnung untergegangen und könnten einem Dritten daher auch nicht entgegengehalten werden.

Q.

Auf die weiteren Vorbringen und auf die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit sie entscheidenderheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern eine der in Art. 33 oder Art. 34 VGG aufgeführten Vorinstanzen verfügt hat und keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

1.2 Die angefochtene Verfügung vom 15. August 2019 ist eine selbständig eröffnete Zwischenverfügung, welche den Parteien schriftlich mitgeteilt sowie mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung versehen wurde (Art. 46 VwVG i.V.m. Art. 5 Abs. 2 VwVG). Sie schliesst das Verfahren hinsichtlich der materiell-rechtlichen Hauptstreitfrage nicht ab. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor.

1.3 Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

2.

2.1 In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, es sei ihr nach Aufhebung der beantragten Sistierung eine angemessene Frist zur Ergänzung der Beschwerdeeingabe, einschliesslich der Begründung, der Anträge und der Möglichkeit der Einreichung von Beweismitteln zu gewähren (Rechtsbegehren Ziffer 5). Eventualiter, sofern keine Sistierung erfolge, sei der Beschwerdeführerin eine Frist zur Ergänzung der Beschwerdeschrift anzusetzen (Rechtsbegehren Ziffer 6).

2.2 Mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2019 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die beantragte Sistierung des Verfahrens gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 gegenstandslos geworden sei. Infolge Abweisung der beantragten Sistierung (Rechtsbegehren Ziffer 4) mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2019 erweist sich das Rechtsbegehren Ziffer 5 als gegenstandslos.

2.3 Was die beantragte Beschwerdeergänzung betrifft, ist das Folgende festzuhalten: Die Beschwerdeführerin hat die vollständige Begründung ihrer Rechtsbegehren in ihrer innerhalb der gesetzlichen Beschwerdefrist einzureichenden Beschwerdeschrift vorzubringen. Nur in den gesetzlich geregelten Ausnahmefällen von Art. 52 Abs. 2 und Art. 53 VwVG kann die Beschwerdebegründung auch nach Ablauf der Beschwerdefrist noch verbessert bzw. ergänzt werden. Nicht ergänzt oder erweitert werden können jedoch die Rechtsbegehren (BVGE 2011/54 E. 2.1.1; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 53 VwVG).

2.4 Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Beschwerde genügt nach Massgabe von Art. 52 Abs. 1 VwVG den Anforderungen hinsichtlich Begehren, Begründung, Beweismittel, Unterschrift und angefochtener Verfügung inklusive Beilagen. Die vorliegend zu beurteilenden Rechtsfragen, welche sich in Hinblick auf die Verfahrenssistierung stellen, sind zudem nicht derart komplex, dass sich eine Nachfrist im Sinne von Art. 53 VwVG rechtfertigen würde (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.241). Nachdem die angefochtene Zwischenverfügung der Vorinstanz vom 15. August 2019 der Beschwerdeführerin zugestellt und innert sieben Tagen bei der Post nicht abgeholt worden ist, ging die Sendung am 27. August 2019 an die Vorinstanz zurück. Die Beschwerdeführerin musste mit Zustellungen seitens der Vorinstanz rechnen, da sie um die Eintragung der Lizenzrechte ersucht

und entsprechend Kenntnis vom Verfahren hatte. Für die angefochtene Zwischenverfügung tritt damit die Zustellfiktion ein (vgl. Art. 20 Abs. 2^{bis} VwVG; BGE 139 IV 228 E. 1.1; 138 III 225 E. 3.1). Für den geltend gemachten Krankheitsfall, der ursächlich für das Verstreichenlassen der Abholfrist gewesen sein soll, hat die Beschwerdeführerin kein Beweismittel ins Recht gelegt. Dass der Rechtsvertreter wegen der versäumten Postabholung erst am 3. September 2019 von der Sistierungsverfügung Kenntnis erlangte, vermag eine Nachfrist im Sinne von Art. 53 VwVG für eine Ergänzung der Begründung nicht zu rechtfertigen.

Der diesbezügliche Antrag ist daher abzuweisen.

2.5 Ungeachtet dieser Feststellungen berücksichtigt das Bundesverwaltungsgericht gemäss ständiger Rechtsprechung im Übrigen auch unverlangte Eingaben, sofern sie innerhalb des Streitgegenstandes liegen und entscheiderelevant sind (BVGE 2010/53 E. 15.1, mit Hinweisen; WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, N. 17 zu Art. 32 VwVG). Unaufgeforderte Eingaben sind seitens der Beschwerdeführerin nicht eingegangen.

3.

3.1 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse, zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar im Umfang, in welchem diese angefochten werden (BGE 122 V 34 E. 2a, mit Hinweisen). Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat und über die sie nicht zu entscheiden hatte, sind durch die Rechtsmittelinstanz aus Gründen der funktionellen Zuständigkeit nicht zu beurteilen. Der Streitgegenstand kann vor der Rechtsmittelinstanz folglich eingeschränkt, aber weder erweitert noch geändert werden (vgl. BGE 142 I 155 E. 4.4.2 [Pra 2017 Nr. 36]; 144 II 359 E. 4.3; 131 II 200 E. 3.2; Urteil des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, E. 8.2; KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2015, Rz. 1279 f.). Auf einen Antrag, der über das Anfechtungsobjekt hinausgeht, ist folglich nicht einzutreten (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.208).

3.2 Der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, der sich nach dem Dispositiv der angefochtenen Zwischenverfügung und den Beschwerdeanträgen bestimmt, besteht somit einzig in der Frage, ob die

Vorinstanz das Verfahren zu Recht sistiert hat. Zu materiell-rechtlichen Fragen, welche die umstrittene Lizenzeintragung aufwirft, hat sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht geäußert. Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich Anträge stellt (Rechtsbegehren Ziffer 2) bzw. eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend macht, handelt es sich um eine unzulässige Erweiterung des Streitgegenstandes, weshalb auf diese Anträge von vornherein nicht einzutreten ist.

3.3 Anzumerken ist, dass auch die umstrittene Markeninhaberschaft nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist und deren vorfrageweise Prüfung sowie damit zusammenhängende Fragen hier kein Prozessthema bilden können.

4.

4.1 Gegen selbstständig eröffnete Zwischenverfügungen, die wie vorliegend weder Zuständigkeitsfragen noch Ausstandsbegehren zum Gegenstand haben, ist eine Beschwerde gemäss Art. 46 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 37 VGG zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (Bst. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Bst. b). Andernfalls sind Zwischenverfügungen nur mit Beschwerde gegen die Endverfügung anfechtbar (BVGE 2015/26 E. 2, mit Hinweisen).

4.2 Eine Verfahrenssistierung bewirkt nicht zwingend einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.48). Bei Sistierungsentscheiden, die lediglich eine Verfahrensverzögerung zur Folge haben, gilt der Nachteil als wieder gutzumachend, wenn er nur vorübergehend besteht und durch einen günstigen Endentscheid vollständig behoben werden kann (BGE 131 V 362 E. 3.2, KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2019, N. 13 zu Art. 46 VwVG). Macht eine beschwerdeführende Partei im Rahmen der Anfechtung eines Entscheids betreffend Verfahrenssistierung jedoch eine Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) geltend und wird dieses Vorbringen hinreichend begründet, so wird die Voraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils praxismässig als gegeben erachtet. Dies insbesondere dann, wenn das Verfahren für eine unbestimmte Dauer sistiert wird oder diese von der betroffenen Partei

jedenfalls nicht beeinflusst werden kann (Urteile des BVGer A-1451/2015 vom 7. Juli 2015, E. 1.2.3; A-4984/2014 vom 10. November 2014, E. 1.2.2; vgl. ferner zu Art. 93 BGG: BGE 138 III 190 E. 6, 134 IV 43 E. 2.3; Urteile des BGer 8C_479/2015 vom 18. Dezember 2015, E. 2.4; 2C_1082/2015 vom 4. Dezember 2015, E. 3.2; 9C_523/2015 vom 10. November 2015, E. 2.2; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, a.a.O., N. 12 zu Art. 46 VwVG).

4.3 Da sich die Vorinstanz, wie bereits in Erwägung 3.2 erwähnt, nicht zu materiellen Fragen geäußert hat, ist es dem Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz in der hier zu beurteilenden Streitsache bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen verwehrt, einen Endentscheid zu fällen, würde es doch ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen und damit den Instanzenzug verkürzen (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 131 II 200 E. 3.2; vgl. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 1026; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], *Praxiskommentar VwVG*, 2. Aufl. 2016, N. 23 zu Art. 46 VwVG; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, a.a.O., N. 47 zu Art. 46 VwVG).

4.4 Die Gutheissung der Beschwerde würde hier somit nicht sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen. Ein sofortiger Endentscheid gemäss Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG fällt damit ausser Betracht.

4.5 Im Folgenden ist gestützt auf Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG zu beurteilen, ob eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 BV vorliegt (E. 4.5.1.1 ff.), was den Verzicht auf die Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils zur Folge hätte. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Rechtsfrage zu beantworten, ob sich die Sistierung aus Gründen der Prozessökonomie bzw. der Zweckmässigkeit (E. 4.5.1.4) oder der Vermeidung widersprechender Urteile (E. 4.5.1.5 und E. 4.5.2.2) rechtfertigt. Dabei muss die Vorinstanz den ihr zustehenden Beurteilungsspielraum wahren (E. 4.5.3) und die Sistierung darf nicht gegen vorrangige öffentliche oder private Interessen verstossen (E. 4.8).

4.5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, "die Beschwerdegegnerin" [recte: Vorinstanz] habe das Lizenzeintragungsgesuch nicht wie üblich innert zwei bis drei Wochen behandelt, sondern sei zu Unrecht mehrere Monate lang untätig geblieben. Die Vorinstanz habe vom 6. März 2019 bis zum 12. Juli 2019 zugewartet, um sodann zuerst eine Verfügungsbeschränkung des

Konkursamtes Dübendorf im Markenregister einzutragen und anschliessend das Lizenzeintragungsverfahren zu sistieren. Ein solches Vorgehen sei willkürlich und stelle eine formelle und materielle Rechtsverweigerung dar.

4.5.1.1 Art. 29 Abs. 1 BV gewährt einen allgemeinen Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (BGE 135 I 265 E. 4.4; 133 I 270 E. 1.2.2; Beschleunigungsgebot und Verbot der Rechtsverzögerung). Eine Rechtsverzögerung liegt vor, wenn sich die zuständige Behörde zwar bereit zeigt, einen Entscheid zu treffen, diesen aber nicht binnen der Frist fällt, welche nach der Natur der Sache und nach der Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint. Dabei ist es für die Rechtsuchenden unerheblich, auf welche Gründe – beispielsweise auf ein Fehlverhalten der Behörde oder auf andere Umstände – die Rechtsverzögerung zurückzuführen ist; entscheidend ist ausschliesslich, dass die Behörde nicht fristgerecht handelt (BGE 107 Ib 160 E. 3b; Urteile des BGer 1C_433/2008 vom 16. März 2009, E. 1.4; 2C_244/2007 vom 10. Oktober 2007, E. 4.2).

4.5.1.2 Rund einen Monat nach Gesuchstellung teilte die Vorinstanz mit E-Mail vom 4. April 2019 (Vernehmlassungsbeilage 10) der Beschwerdeführerin auf Anfrage vom 3. April 2019 (Vernehmlassungsbeilage 9) mit, dass sehr bald eine Entscheidung über das Verfahren 2P-407695 (Eintragung der Markeninhaberschaft) ergehen werde. Damit erklärte die Vorinstanz explizit, dass sie das Verfahren an Hand genommen habe, aber aufgrund der präjudiziellen Bedeutung des Entscheids betreffend Eintragung der Markeninhaberschaft mit einer Verzögerung beim Lizenzeintragungsverfahren zu rechnen sei.

4.5.1.3 Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die im Markenregister eingetragene und umstrittene Schutzrechtsinhaberschaft für die sofortige Eintragung der Lizenzrechte unbeachtlich sein soll (Beschwerdebeilage 14; vgl. Rechtsbegehren Ziffer 2), kann aus tatsächlichen und rechtlichen (E. 4.5.1.4) Gründen nicht gefolgt werden. Sollte diese Ansicht zutreffen, dann wäre nämlich mit Blick auf die gerügte Verfahrensverzögerung nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdeführerin erst rund vier Jahre nach Konkurseröffnung um die Lizenzeintragung ersucht hat. Die umstrittenen Markenrechte waren seit der Konkurseröffnung vom 7. Mai 2015 Teil der Konkursmasse des im summarischen Verfahren durchgeführten Konkurses über die Beschwerdegegnerin. Die Markenrechte waren vom Konkursbeschluss erfasst, im Konkursinventar aufgeführt und im Markenregister auf die Beschwerdegegnerin eingetragen. Mit Zuschlag vom 27. Juni

2016 wurden sie per Freihandverkauf in Form einer internen Steigerung an einen Dritten übertragen (Beschwerdeantwort Beilage 2: Urteil der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Dezember 2018 [NE180008O-U], E. 5.2 ff.). Die Beschwerdeführerin hat ihre Lizenzrechte erstmals am 6. März 2019, d.h. nach der durch die C. _____ angestregten, erfolglosen SchKG-Beschwerde (Art. 17 SchKG) sowie nach Abweisung der entsprechenden Aussonderungsklage (Art. 242 SchKG) geltend gemacht (Beschwerdeantwort Beilagen 1 und 2). Die Urteile der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kantons Zürichs vom 9. Januar 2017 (PS160183-O/U) und vom 4. Dezember 2018 (NE180008O-U) sind in Rechtskraft erwachsen. Die Beschwerdeführerin hat weder in ihrer Beschwerdeschrift vom 23. September 2019 noch in ihrer Replik vom 5. Februar 2020 schlüssig darlegen können, inwiefern sie dieses jahrelange Untätigsein rechtfertigt, zumal sie selber davon ausgeht, die Lizenzeintragung im Markenregister sei unabhängig von der strittigen Markeninhaberschaft vorzunehmen.

4.5.1.4 Bei der Beurteilung, ob sich die Verfahrensdauer unter den konkreten Umständen als angemessen erweist, ist weiter zu beachten, dass die Lizenz auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen wird und durch die Eintragung Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke erhält (vgl. Art. 18 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Dies bedeutet, dass eine nicht eingetragene Lizenz als obligatorisches Recht aufzufassen ist und erst die im Register eingetragene Lizenz Sukzessions- und Verfügungsschutz erhält, d.h. zu einem durch Vormerkung verstärkten obligatorischen Recht wird (vgl. Urteil des BGer 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020, E. 3.3; HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 324 ff.; MARBACH, SIWR III, 2. Aufl. 2009, Rz. 1760; vgl. WILD, Die Registrierung der Lizenz und ihr Widerruf, in: sic! 4/2010, S. 305). Als vorgemerkttes Recht ist die im Register eingetragene Lizenz überdies konkursbeständig (FISCHER, Lizenzverträge im Konkurs, 2008, S. 43). Aufgrund dieser realobligatorischen Wirkungen einer eingetragenen Lizenz im Aussenverhältnis besteht ein erhebliches prozessökonomisches Interesse an der Vermeidung einer Situation, in welcher das Register aufgrund eines unrichtigen Eintrages nachträglich wieder bereinigt werden müsste.

4.5.1.5 Die Vorinstanz erlangte bereits am 9. Februar 2017 Kenntnis über die bestrittenen Registereinträge zur Markenübertragung an die C. _____ (Beschwerdeantwort Beilage 5). Das Zuwarten mit der Lizenzeintragung für den Zeitraum vom 6. März 2019 bis zum 15. August 2019

stützt sich damit auf den sachlich gerechtfertigten Grund, sich widersprechende Entscheide in den zwei konnexen Verfahren zu vermeiden. Der für das Lizenzierungsverfahren präjudizielle Entscheid betreffend Wiederantragung der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin im Register erging am 12. Juli 2019. Vor dem Hintergrund der dargelegten komplexen Umstände erweist sich die Rüge, die Vorinstanz habe nicht fristgerecht gehandelt, als unbegründet.

4.5.2 Der Beschwerdeführer erachtet sodann den Sistierungsentscheid als solchen als unzulässige Rechtsverzögerung.

4.5.2.1 Gemäss Rechtsprechung tritt eine Rechtsverzögerung zwar noch nicht mit dem Erlass der Sistierungsverfügung an sich ein; es kann jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt gerügt werden, die Sistierung gehe mit einer ungerechtfertigten Verzögerung des Verfahrens einher (BGE 131 V 407 E. 1.1; Urteil des BGer 8C_1014/2012 vom 3. Juli 2013, E. 4).

4.5.2.2 Es trifft zu, dass das Lizenzierungsverfahren durch die verfügte Sistierung hinausgezögert wird. Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Recht ausführt, kann sich eine Sistierung auch gegen den Willen der Verfahrensbeteiligten namentlich dann rechtfertigen, wenn sie dazu dient, einen präjudiziellen Entscheid einer anderen Instanz abzuwarten (vgl. BGE 123 II 1 E. 2a, mit Hinweis; Urteil des BGer 2C_442/2011 vom 7. Juli 2011, E. 3.2.1). Davon ist auch vorliegend auszugehen, weil von der präjudiziellen Vorfrage betreffend eingetragener Markeninhaberschaft (Beschwerdeverfahren B-4137/2019) die Richtigkeit des einzutragenden Lizenzregistereintrages abhängt (E. 4.5.1.4). Eine inhaltliche Harmonisierung der beiden Verfahren und die Vermeidung von sich widersprechenden Entscheiden dürften aber auch im Interesse der Beschwerdeführerin selbst liegen. Im Ergebnis ist im Abwarten des präjudiziellen Entscheids über den Registereintrag zur Markeninhaberschaft auch durch den Sistierungsentscheid selbst keine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu erkennen.

4.5.3 Die Vorinstanz hat die Notwendigkeit, innerhalb einer angemessenen Frist zu entscheiden (E. 4.5.1.1) und das Risiko von widersprüchlichen Entscheiden gegeneinander abgewogen (Verfügung vom 15. August 2019, Rz. 14 ff.; vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 3.16; BVGE 2009/42 E. 2.2). Inwiefern sie durch diese Abwägung den ihr zustehenden Beurteilungsspielraum nicht gewahrt haben sollte, ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht dargetan.

4.5.4 Angesichts dieser Erwägungen erweist sich die Rüge als unbegründet, die Sistierungsverfügung stelle eine willkürliche, rechtsungleiche oder sonst wie inhaltlich falsche Rechtsanwendung dar. Der erhobene Vorwurf der formellen und materiellen Rechtsverweigerung (E. 4.5.1) erweist sich damit insgesamt als unbegründet. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 BV) ist nicht zu erkennen.

4.6 Nachfolgend ist zu beurteilen, ob der Beschwerdeführerin durch die Verfahrenssistierung ein nicht wieder gutzumachender Nachteil erwächst, der auch durch einen günstigen Endentscheid nicht vollständig behoben werden kann (Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG).

4.6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Eintragung der Lizenzen an den X. _____-Marken vom 6. März 2019 seien alle Bedingungen erfüllt gewesen, weswegen kein Grund vorgelegen habe, mit der Lizenzeintragung zuzuwarten. Durch die verfügte Sistierung des Lizenzeintragungsverfahrens drohe ihr ein irreversibler Rechtsverlust an den X. _____-Lizenzen im Falle eines Verkaufs der Markenrechte. Die strittigen Marken seien zwar bereits im Jahr 2016 im Rahmen der konkursamtlichen Zwangsverwertung an einen Dritten verkauft worden, der Vollzug des Verkaufs sei jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

4.6.2 Die Beschwerdegegnerin vertritt den Standpunkt, die streitgegenständlichen Marken seien seit Konkurseröffnung vom 7. Mai 2015 Teil der Konkursmasse gewesen und damit vom Konkursbeschluss erfasst worden. In der Folge seien diese im Rahmen der konkursrechtlichen Verwertung an einen Dritten verkauft worden, wobei der Vollzug aufgrund verschiedener Auseinandersetzungen einstweilen aufgeschoben worden sei. Das Bestätigungsschreiben der C. _____ (Lizenzgeberin) vom 18. September 2017, aus welchem die Beschwerdeführerin ihren Lizenzanspruch ableite, sei nach der Konkurseröffnung über die Beschwerdegegnerin und nach der konkursrechtlichen Verwertung erstellt worden.

4.7 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Eintragung der Lizenzen an den X. _____-Marken vom 6. März 2019 seien alle Bedingungen erfüllt gewesen, trifft nicht zu. Am 1. Dezember 2016 reichte der Rechtsvertreter der C. _____ bei der Vorinstanz einen Antrag auf Eintragung der Übertragung der X. _____-Marken von der Beschwerdegegnerin auf die C. _____ ein (Beschwerdeantwort Beilage 3). Mit Publikationsdatum vom 5. Dezember 2016 wurde die

Übertragung auf www.swissreg.ch veröffentlicht (Beschwerdeantwort Beilage 4). Am 9. Februar 2017 bestritt die Beschwerdegegnerin die vorgenommene Eintragung der Markenübertragung und beantragte deren Rückgängigmachung (Beschwerdeantwort Beilage 5). Sie begründete ihr Ersuchen mit dem Argument, die X. _____-Marken bildeten Gegenstand der Konkursmasse, weswegen die erfolgte Übertragung im Register zu Unrecht erfolgt sei. Damit war für die Vorinstanz bereits im Zeitpunkt des Gesuchs um Eintragung der Lizenzrechte vom 6. März 2019 ersichtlich, dass die Berechtigung an den Markenrechten umstritten und deswegen auch nicht alle Bedingungen für eine sofortige Eintragung im Markenregister erfüllt waren.

4.7.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, ohne sofortige Registereintragung ihrer Lizenzrechte drohe ihr im Fall eines Verkaufs ein irreversibler Rechtsverlust an den X. _____-Lizenzen, ist unbegründet. Massgeblicher Zeitpunkt für die Eintragung und die daraus entspringenden realobligatorischen Wirkungen im Aussenverhältnis (E. 4.5.1.4) bleibt auch bei einer vorübergehenden Aussetzung des Eintragungsverfahrens das Datum der Gesuchstellung vom 6. März 2019. Dies bedeutet, dass im Falle einer Gutheissung des Eintragungsgesuchs der Nachteil als wieder gutzumachend zu beurteilen wäre, weil der Sistierungsentscheid lediglich eine vorübergehende Verfahrensverzögerung, aber keine Änderung des Eintragungszeitpunkts zur Folge hätte. Auf die Rechtswirksamkeit des anvisierten konkursbeständigen Sicherungsinstrumentes hat die Verfahrenssistierung folglich keinen Einfluss.

4.7.2 Nicht zu folgen ist dem Argument der Beschwerdeführerin, die Sistierung bewirke insofern einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, als dadurch eine Überprüfung der Rechtsverhältnisse durch den Zivilrichter "oder auf andere Art" verhindert werde. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Kognition der Vorinstanz im Lizenzeintragungsverfahren derjenigen der Markenübertragung gemäss Art. 17 MSchG entspricht (BIGLER, in David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 46 zu Art. 18 MSchG). Da die Rechtswirkungen bei eingetragenen Lizenzen weit in das Privatrecht hineinreichen (E. 4.5.1.4), gilt der Vorbehalt zivilrichterlicher Überprüfung *mutatis mutandis* auch für die Beurteilung des rechtsgültigen Bestands umstrittener Lizenzrechte im Eintragungsverfahren (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 24. Oktober 2006 in: sic! 6/2007, S. 453 ff., E. 6, mit Hinweisen; zur Eintragung von Patentlizenzen: BGE 135 III 656 E. 3.3; WILD, a.a.O., S. 306).

4.8 Einer Verfahrenssistierung stehen damit auch keine vorrangigen privaten Interessen der Beschwerdeführerin entgegen. Dies betrifft insbesondere die von ihr geltend gemachten Befürchtungen, dass aufgrund des Zeitablaufs ein irreversibler Rechtsverlust (E. 4.7.1) eintritt oder ihr durch die Verfahrenssistierung der zivilrechtliche Rechtsweg abgeschnitten wird (E. 4.7.2).

4.9 Der Beschwerdeführerin gelingt es damit auch nicht, substantiiert darzulegen, dass ihr aus der Sistierung des Verfahrens ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG entsteht.

4.10 Die selbständig eröffnete Zwischenverfügung vom 15. August 2019 erweist sich damit als zulässig, weshalb auf die Beschwerde, mit der deren Aufhebung beantragt wird, nicht einzutreten ist.

5.

5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind der unterliegenden Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

5.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE), wobei der Stundenansatz für Anwältinnen und Anwälte mindestens 200 und höchstens 400 Franken beträgt (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des Verfahrens um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen und angesichts des doppelt geführten Schriftenwechsels sowie der eher geringen Komplexität des Verfahrensgegenstands wird die Parteientschädigung für die Beschwerdegegnerin auf Fr. 6'000.– inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Der verfahrensrechtliche Antrag um Ergänzung der Beschwerdeschrift resp. Einreichung weiterer Beweismittel wird, soweit er nicht gegenstandslos geworden ist, abgewiesen.

2.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

4.

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 40769; Gerichtsurkunde)

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. 72 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: 15. Februar 2021