Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MELCHIOR WATHELET
vom 17. Dezember 2015 [1]

Rechtssache C-163/15

Youssef Hassan
gegen
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Düsseldorf)

„Vorlage zur Vorabentscheidung — Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 23 — Lizenz — Gemeinschaftsmarkenregister — Recht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Verletzungsklage trotz fehlender Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister“

I – **Einleitung**

1. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [2].

2. Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Hassan und der Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (im Folgenden: Breiding), die gegen Herrn Hassan Klage wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke erhoben hat.

II – **Rechtlicher Rahmen**

3. Der elfte Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

„Die Gemeinschaftsmarke sollte als ein von dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen sie bezeichnet, unabhängiger Gegenstand des Vermögens behandelt werden. Sie kann unter der Bedingung, dass das Publikum durch den Rechtsübergang nicht irregeführt wird, übertragen werden. Sie sollte außerdem an Dritte verpfändet werden oder Gegenstand von Lizenzen sein können.“

4. Art. 17 („Rechtsübergang“) dieser Verordnung sieht vor:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke kann, unabhängig von der Übertragung des Unternehmens, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, Gegenstand eines Rechtsübergangs sein.

1 — Originalsprache: Französisch.

2 — ABl. L 78, S. 1, im Folgenden: Verordnung.

(2) Die Übertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die Gemeinschaftsmarke, es sei denn, dass in Übereinstimmung mit dem auf die Übertragung anwendbaren Recht etwas anderes vereinbart ist oder eindeutig aus den Umständen hervorgeht. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung des Unternehmens.

…

(5) Der Rechtsübergang wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(6) Solange der Rechtsübergang nicht in das Register eingetragen ist, kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen.

…“

5. Art. 19 („Dingliche Rechte“) der Verordnung lautet:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein.

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.“

6. Art. 22 („Lizenz“) der Verordnung bestimmt:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

…

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers a[n]hängig machen. Jedoch kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ein solches Verfahren anhängig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.

(5) Die Erteilung oder der Übergang einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.“

7. Art. 23 („Wirkung gegenüber Dritten“) der Verordnung sieht vor:

„(1) Die in den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke haben gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind. Jedoch kann eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten.

(2) Absatz 1 ist nicht in Bezug auf eine Person anzuwenden, die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der Gemeinschaftsmarke im Wege des Rechtsübergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.

…“

III – **Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits und Ersuchen um Vorabentscheidung**

8. Breiding ist seit dem 2. Januar 2011 Inhaberin einer nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister (im Folgenden: Register) eingetragenen Lizenz für die am 15. August 2002 angemeldete und am 11. Februar 2004 unter der Nr. CTM 002818680 eingetragene Gemeinschaftswortmarke ARKTIS, deren Inhaberin die KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società ist und die u. a. für Bettwaren und -decken verwendet wird. Nach dem Lizenzvertrag macht Breiding im eigenen Namen Rechte wegen der Verletzung dieser Marke geltend.

9. Herr Hassan ist der Geschäftsführer der OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die zum 1. Mai 2010 das von ihm betriebene einzelkaufmännische Unternehmen übernommen hat. Diese Unternehmen boten am 27. Oktober 2009 bzw. 30. Oktober 2012 auf der Website „schoene-traeume.de“ verschiedene Daunenbettdecken mit den Bezeichnungen „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ und „innoBett selection Arktis“ an.

10. Im Anschluss an das Vorkommnis im Jahr 2009 hatte die damalige Lizenznehmerin eine Abmahnung an Herrn Hassan gerichtet, der am 3. Februar 2010 ein als „Unterlassungserklärung“ bezeichnetes Schriftstück unterzeichnet und sich darin verpflichtet hatte, es bei Meidung einer vom Lizenznehmer nach billigem Ermessen zu bestimmenden Vertragsstrafe zu unterlassen, die Bezeichnung „Arktis“ für Bettwaren zu verwenden.

11. Nach dem Vorkommnis im Jahr 2012 rief Breiding das zuständige Landgericht an. Dieses stellte die Wirksamkeit der Vereinbarung fest und verurteilte Herrn Hassan zur Auskunft, zum Rückruf der rechtsverletzenden Waren zwecks deren Vernichtung und zur Zahlung von Schadensersatz.

12. Herr Hassan legte gegen diese Entscheidung Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Nach dessen Auffassung hängt der Erfolg der Berufung davon ab, ob Breiding, der im Lizenzvertrag die nach Art. 22 Abs. 3 der Verordnung erforderliche Zustimmung der Markeninhaberin erteilt worden sei, die Rechte wegen der Verletzung der genannten Marke geltend machen könne, obwohl sie nicht als Lizenznehmerin in das Register eingetragen sei.

13. Da die Antwort auf diese Frage von der Auslegung von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung abhängt und das Oberlandesgericht Düsseldorf insoweit Zweifel hegt, hat es beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer entgegen, der nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist?

2. Falls Frage 1 bejaht werden sollte: Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung einer nationalen Rechtspraxis entgegen, nach der der Lizenznehmer die Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer im Wege der Prozessstandschaft durchsetzen kann?

IV – **Verfahren vor dem Gerichtshof**

14. Breiding, die deutsche und die polnische Regierung sowie die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens ist der Gerichtshof zu dem Ergebnis gekommen, dass er ausreichend unterrichtet ist, um im Einklang mit Art. 76 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

V – **Würdigung**

15. Mit seiner ersten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung, wonach die in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung haben, wenn sie eingetragen worden sind, dahin auszulegen ist, dass er der Geltendmachung von Ansprüchen durch einen Lizenznehmer wegen Verletzung der Marke, die Gegenstand der Lizenz ist, entgegensteht, wenn die Lizenz nicht in das Register eingetragen wurde.

16. Wie sogleich festzustellen ist, verneinen alle Parteien, die schriftliche Erklärungen eingereicht haben, diese Frage. Ich teile ihren Standpunkt. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist nämlich bei der Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts nicht nur ihr Wortlaut zu berücksichtigen, sondern auch ihr Kontext und die Ziele, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden [3]. Im vorliegenden Fall veranlassen mich aber sowohl der Kontext, in dem Art. 23 Abs. 1 der Verordnung steht, als auch seine Zielsetzung zu der Annahme, dass diese Bestimmung dahin auszulegen ist, dass sie der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung der Marke, die Gegenstand einer nicht in das Register eingetragenen Lizenz ist, durch den Inhaber der Lizenz nicht entgegensteht.

17. Da die erste Vorlagefrage meines Erachtens zu verneinen ist, werde ich auf die zweite Vorlagefrage nicht eingehen.

A – *Auslegung von Art. 23 Abs. 1 der Verordnung in seinem Kontext*

18. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung lautet: „Die in den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten *Rechtshandlungen* hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke haben gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind.“ [4]

19. Somit bedarf der Klärung, welche Rechtshandlungen von diesen Bestimmungen erfasst werden und ob die Verletzungsklage darunter fällt.

20. Die von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung erfassten Rechtshandlungen sind die Übertragung der Gemeinschaftsmarke (Art. 17), die Verpfändung der Marke oder die Begründung eines sonstigen dinglichen Rechts an ihr (Art. 19) und die *Erteilung* einer Lizenz (Art. 22).

21. Diesen verschiedenen Handlungen, die nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung „hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke“ vorgenommen werden, ist gemeinsam, dass sie die Schaffung oder den Übergang eines dinglichen Rechts an der Marke bezwecken oder bewirken.

22. Dieses gemeinsame Merkmal steht mit der Überschrift des Abschnitts im Einklang, zu dem Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung gehört. Dabei handelt es sich um Abschnitt 4 („Die Gemeinschaftsmarke als *Gegenstand des Vermögens*“ [5]) des Titels II.

23. Ich teile daher die Einschätzung der deutschen Regierung, wonach der Begriff „Rechtshandlung“ im Sinne von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung nur die *Begründung* eines Rechts an der Gemeinschaftsmarke in ihrer Funktion als Gegenstand des Vermögens erfasst. Nicht von diesem Begriff erfasst wird folglich die Ausübung des Rechts eines Lizenznehmers, auf der Grundlage von Art. 22 Abs. 3 der Verordnung Ansprüche wegen Verletzung der Marke geltend zu machen.

3 — Vgl. u. a. Urteile Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, Rn. 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, Rn. 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, Rn. 34) und Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, Rn. 35).

4 — Hervorhebung nur hier.

5 — Hervorhebung nur hier.

24. Diese Auslegung wird auch dadurch bestätigt, dass bei der Eintragung in das Register danach unterschieden wird, ob es sich um einen Rechtsübergang oder aber um ein dingliches Recht oder eine Lizenz handelt.

25. Zwar sieht nämlich jeder der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung erwähnten Artikel vor, dass der Rechtsübergang, die in Art. 19 Abs. 1 genannten dinglichen Rechte sowie die Erteilung oder der Übergang einer Lizenz „auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht“ [6] werden, doch macht nur Art. 17 Abs. 6 der Verordnung die Geltendmachung der Rechte aus dem Rechtsübergang von dessen Eintragung in das Register abhängig.

26. Hätte der Gesetzgeber der Europäischen Union die Ausübung der Rechte aus einer Verpfändung oder einer Lizenz von der vorherigen Eintragung in das Register abhängig machen wollen, hätte er dies notwendigerweise in jedem der entsprechenden Artikel angegeben. Hielte man nämlich eine solche Angabe angesichts von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung für unnötig, wäre Art. 17 Abs. 6 der Verordnung redundant und somit überflüssig. Von einer Auslegung, die einen Sinn ergibt, und einer Auslegung, der jeder Nutzwert fehlt, ist aber Erstere zu wählen.

27. Schließlich lässt Art. 22 Abs. 3 der Verordnung speziell die Erhebung einer Klage wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer ausdrücklich nur dann zu, wenn er die Zustimmung des Markeninhabers erhalten hat [7] und vorbehaltlich der Bestimmungen des Lizenzvertrags. Hinge die Zulässigkeit einer vom Lizenznehmer erhobenen Verletzungsklage von der vorherigen Eintragung der Lizenz ab, hätte dieses Erfordernis – mangels allgemeiner Normierung für alle Rechte aus der Lizenz in einem eigenen Absatz – in die Bestimmung aufgenommen werden müssen, die diese Frage behandelt, d. h. in Art. 22 Abs. 3 der Verordnung.

28. In Anbetracht seines Kontexts ist Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung daher meines Erachtens dahin auszulegen, dass er das Recht des Lizenznehmers auf Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung einer Marke nicht von der vorherigen Eintragung der Lizenz in das Register abhängig macht.

29. Das mit der Verknüpfung zwischen der Wirkung gegenüber Dritten und der Eintragung in das Register verfolgte Ziel bestätigt diese Auslegung.

B – *Teleologische Auslegung von Art. 23 Abs. 1 der Verordnung*

30. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung besteht aus zwei Sätzen. Der eine kann folglich nicht unabhängig vom anderen gesehen werden.

31. Zwar bestimmt Art. 23 Abs. 1 Satz 1, dass „[d]ie in den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke … gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung [haben], wenn sie eingetragen worden sind“, aber Satz 2 dieser Bestimmung lautet: „Jedoch kann eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten.“

6 — Vgl. Art. 17 Abs. 5 der Verordnung (Rechtsübergang), Art. 19 Abs. 2 (Verpfändung und andere dingliche Rechte) und Art. 22 Abs. 5 (Lizenz).

7 — Diese Voraussetzung ist ihrerseits nicht absolut, denn nach Art. 22 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung kann „der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ein solches Verfahren anhängig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat“.

32. Aus dieser Klarstellung ergibt sich, dass Art. 23 Abs. 1 der Verordnung den *gutgläubigen* Erwerber von Rechten an der Gemeinschaftsmarke schützen soll. Die in Art. 23 Abs. 1 der Verordnung bezeichneten Handlungen können nämlich Dritten entgegengehalten werden, die *in Kenntnis dieser Handlungen* Rechte an der Marke erworben haben, unabhängig von der Eintragung der Handlungen in das Register.

33. Dass die Wirkung gegenüber Dritten an die Eintragung in das Register anknüpft, dient somit im Wesentlichen zum Schutz derjenigen, die gutgläubig Rechte an der Marke erworben haben. Mit anderen Worten regelt Art. 23 Abs. 1 der Verordnung nicht die Wirkungen der in den Artikeln 17, 19 und 22 der Verordnung genannten Handlungen gegenüber Personen, die kein Recht an der Marke erworben haben, solche Rechte aber im Rahmen ihrer Tätigkeit beeinträchtigen.

34. Der Verletzer hat jedoch definitionsgemäß kein Recht an der Marke erworben. Dieser Dritte, um die Terminologie von Art. 23 Abs. 1 der Verordnung aufzugreifen, ist kein gutgläubiger Inhaber eines wie auch immer gearteten Rechts an der Gemeinschaftsmarke geworden. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung ist daher nicht anwendbar.

35. Die gegenteilige Auslegung würde zu der paradoxen Situation führen, dass sich der bösgläubige Verletzer zu seinen Gunsten gegenüber dem Inhaber der Lizenz auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung berufen könnte, um den Erfolg der Verletzungsklage zu vereiteln. Der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens verdeutlicht dieses Paradox in besonderem Maß. Da sich Herr Hassan in der am 3. Februar 2010 unterzeichneten Unterlassungserklärung ausdrücklich verpflichtet hatte, die streitige Marke nicht zu benutzen, war er nämlich über das Bestehen der Lizenz voll und ganz informiert.

36. Zudem erscheint mir insoweit das Argument der polnischen Regierung stichhaltig, wonach diese Auslegung der Vorschrift die Rechtssicherheit gewährleiste. Denn sie ermöglicht es dem gutgläubigen Erwerber, Rechte an der Gemeinschaftsmarke ohne die mit der zuvor erteilten Lizenz verbundenen Lasten zu erwerben. Dagegen entfaltet die ältere Handlung ihre Wirkungen gegenüber dem späteren Erwerber, wenn er von ihr Kenntnis hatte und jedenfalls bei Eintragung in das Register, da der Erwerber in diesem Fall leicht von ihr Kenntnis erlangen konnte.

37. Aus diesen Erwägungen ergibt sich somit, dass es dem mit der Eintragung in das Register verfolgten Zweck zuwiderliefe, wenn man aus ihr eine Formalität machen würde, deren Fehlen es dem Verletzer ermöglichte, der Verletzungsklage des Lizenznehmers eine Unzulässigkeitseinrede entgegenzuhalten.

38. Demnach ist die zweite vom Oberlandesgericht Düsseldorf zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage, die sich nur für den Fall der Bejahung der ersten Frage stellt, nicht zu beantworten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nur Breiding es für zweckmäßig erachtet hat, sich zu ihr zu äußern.

VI – **Ergebnis**

39. Angesichts des Kontexts von Art. 23 Abs. 1 der Verordnung und des mit ihm verfolgten Zwecks schlage ich dem Gerichtshof vor, die erste vom Oberlandesgericht Düsseldorf zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten:

1. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke steht der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer, der nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist, nicht entgegen.

2. Da die zweite Vorlagefrage nur für den Fall der Bejahung der ersten Frage gestellt wird, ist sie nicht zu beantworten.