Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

19. September 2013*

„Marken — Richtlinie 89/104/EWG — Art. 5 — Zustimmung des Inhabers einer Marke zur Benutzung eines mit dieser identischen Zeichens durch einen Dritten — Im Rahmen einer geteilten Verwertung erteilte Zustimmung — Möglichkeit des Inhabers, die geteilte Verwertung zu beenden und die ausschließliche Benutzung seiner Marke wieder aufzunehmen“

In der Rechtssache C-661/11

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht von der Cour de cassation (Belgien) mit Entscheidung vom 2. Dezember 2011, beim Gerichtshof eingegangen am 23. Dezember 2011, in dem Verfahren

Martin Y Paz Diffusion SA

gegen

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič (Berichterstatter), des Vizepräsidenten des Gerichtshofs K. Lenaerts in Wahrnehmung der Aufgaben eines Richters der Dritten Kammer sowie der Richter E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh und C. G. Fernlund,

Generalanwalt: P. Cruz Villalón,

Kanzler: V. Tourrès, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2013,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Martin Y Paz Diffusion SA, vertreten durch R. Byl, avocat,

— von Herrn Depuydt und der Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, vertreten durch P. Maeyaert und S. Lens, avocats,

— der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,

* Verfahrenssprache: Französisch.

— der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst, T. van Rijn und J. Hottiaux als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 18. April 2013

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 und 8 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 89/104).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Martin Y Paz Diffusion SA (im Folgenden: Martin Y Paz), einer Gesellschaft belgischen Rechts, einerseits sowie Herrn Depuydt und der Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (im Folgenden: Fabriek van Maroquinerie Gauquie), ebenfalls einer Gesellschaft belgischen Rechts, andererseits, wegen der Benutzung von Marken, deren Inhaberin Martin Y Paz ist.

Rechtlicher Rahmen

3 Gemäß dem sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 „schließt [diese] nicht aus, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden“.

4 Art. 5 der Richtlinie 89/104 („Rechte aus der Marke“) bestimmte:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

…“

5 Art. 6 der Richtlinie („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) lautete:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung,

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(2) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten."

6 Art. 7 der Richtlinie 89/104 („Erschöpfung des Rechts aus der Marke") bestimmte in seiner ursprünglichen Fassung:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz l findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist."

7 Gemäß Art. 65 Abs. 2 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 4 dieses Abkommens wurde die ursprüngliche Fassung des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 für die Zwecke des Abkommens in der Weise geändert, dass der Ausdruck „in der Gemeinschaft" durch die Worte „in einem Vertragsstaat" ersetzt wurde.

8 Art. 8 der Richtlinie 89/104 sah Folgendes vor:

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

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der … gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus der Marke geltend machen."

9 Die Richtlinie 89/104 wurde durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25), die am 28. November 2008 in Kraft getreten ist, abgeschafft. Auf das Ausgangsverfahren findet jedoch in Anbetracht des für den Sachverhalt maßgeblichen Zeitpunkts weiterhin die Richtlinie 89/104 Anwendung.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

10 Mit Vertrag vom 6. Juni 1990 verkaufte Herr Baquet, Lederwarenhersteller und Inhaber eines Betriebs, der aus einer 1989 für zahlungsunfähig erklärten Gesellschaft belgischen Rechts hervorging, deren Namen „Nathan" „zur Verwertung einer Produktlinie an Kleinlederwaren" an Martin Y Paz.

11 Der Vertrag bestimmte, dass Herr Baquet „das Eigentum am Namen für die Herstellung von Handtaschen" behält. Martin Y Paz verpflichtete sich, bei der Herstellung und dem Vertrieb solcher Waren keinen unlauteren Wettbewerb zu betreiben, während Herr Baquet die ausschließliche Verwertung des Namens „Nathan" durch Martin Y Paz in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Kleinlederwaren zusicherte.

12 Mit Vertrag vom 2. Mai 1995 verkaufte Herr Baquet das Handtaschengeschäft seines Betriebs an Herrn Depuydt, den Geschäftsführer der Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Diesem Vertrag zufolge umfasste das betreffende Geschäft die Benelux-Marke Nathan (im Folgenden: Wortmarke Nathan), die Herr Baquet im Laufe des Jahres 1991 für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) hatte eintragen lassen. Diese Waren umfassen Lederartikel (Klasse 18) sowie Bekleidungsstücke und Schuhe (Klasse 25).

14 Herr Depuydt wurde somit Inhaber dieser Wortmarke.

15 Der Vertrag vom 2. Mai 1995 wies auch auf die von Herrn Baquet gegenüber Martin Y Paz eingegangene Verpflichtung hin, keine Kleinlederwaren unter dem Namen „Nathan“ herzustellen oder zu vertreiben.

16 Nach Abschluss dieses Vertrags begann Herr Depuydt, über die Fabriek van Maroquinerie Gauquie unter der Wortmarke Nathan Handtaschen auf den Markt zu bringen, auf denen ein horizontal gestreckter Buchstabe N angebracht war.

17 Ab einem Zeitpunkt, der zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens streitig ist, brachte auch Martin Y Paz auf ihren Waren einen horizontal gestreckten Buchstaben N auf.

18 Mit Telefax vom 18. Juli 1998 beklagte sich Martin Y Paz bei der Fabriek van Maroquinerie Gauquie über eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen den beiden Gesellschaften. Sie schlug eine gegenseitige Abstimmung der für die Waren verwendeten Materialien und Farbtöne sowie einen Austausch der Kundenlisten vor.

19 Am 14. August 1998 meldete Martin Y Paz u. a. für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza eine aus einem horizontal gestreckten Buchstaben N bestehende Marke (im Folgenden: Marke N) sowie eine aus einer stilisierten Version des Wortzeichens „Nathan“ bestehende Marke (im Folgenden: Bildmarke Nathan) als Benelux-Bildmarke an.

20 Seit 2002 benutzen sowohl Martin Y Paz als auch die Fabriek van Maroquinerie Gauquie das Wortzeichen „Nathan Baume“. Am 24. Januar 2002 meldete Martin Y Paz dieses Zeichen als Benelux-Marke für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza (im Folgenden: Marke Nathan Baume) an.

21 Diese beiden Gesellschaften verkauften sich gegenseitig ihre Waren (von der Fabriek van Maroquinerie Gauquie hergestellte Handtaschen und Schuhe und von Martin Y Paz hergestellte andere Lederartikel) und stellten sie in ihren jeweiligen Geschäften aus.

22 Die Beziehungen zwischen den Gesellschaften verschlechterten sich zunehmend.

23 Am 24. Mai 2005 erhoben Herr Depuydt und die Fabriek van Maroquinerie Gauquie (im Folgenden zusammen: Gauquie) beim Tribunal de commerce de Nivelles Klage gegen Martin Y Paz und beantragten, die Marke N, die Bildmarke Nathan und die Marke Nathan Baume für nichtig zu erklären, hilfsweise, festzustellen, dass diese Marken nur für Kleinlederwaren gültig sind.

24 Mit Urteil vom 19. Oktober 2006 wies das Tribunal de commerce de Nivelles diese bei ihm erhobene Klage zurück.

25 Am 11. Januar 2007 beantragte Martin Y Paz beim Präsidenten des Tribunal de commerce de Nivelles, Gauquie aufzugeben, für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza die Benutzung von Zeichen zu unterlassen, die mit den Marken N oder Nathan Baume identisch oder diesen ähnlich sind.

Im Wege der Widerklage beantragte Gauquie beim selben Gericht, Martin Y Paz für andere Lederwaren als Kleinlederwaren die Benutzung dieser Marken und jedes Zeichens, das mit der Wortmarke Nathan identisch oder dieser ähnlich ist, zu untersagen.

26 Mit Urteil vom 9. Mai 2007 wurde die Klage von Martin Y Paz abgewiesen und die Gesellschaft verpflichtet, unter dem Zeichen „N“, „Nathan“ oder „Nathan Baume“ keine Handtaschen herzustellen oder zu vermarkten, die mit den von Gauquie vertriebenen identisch oder diesen ähnlich sind.

27 Die Cour d’appel de Bruxelles wurde mit einem Rechtsmittel von Martin Y Paz und einem Anschlussrechtsmittel von Gauquie gegen das Urteil vom 9. Mai 2007 sowie mit einem Rechtsmittel von Gauquie gegen das oben in Randnr. 24 des vorliegenden Urteils erwähnte Urteil vom 19. Oktober 2006 befasst.

28 Mit Urteil vom 8. November 2007 entschied die Cour d’appel de Bruxelles, dass Gauquie für andere Waren als Handtaschen oder Schuhe keine mit den Marken N oder Nathan Baume identischen oder diesen ähnlichen Zeichen benutzen und Martin Y Paz für Handtaschen und Schuhe die Marke N, die Bildmarke Nathan und die Marke Nathan Baume nicht benutzen dürfe. Im Übrigen wies sie das von Gauquie gegen das Urteil vom 19. Oktober 2006 eingelegte Rechtsmittel zurück.

29 Zu den der Inhaberin Martin Y Paz durch die Marken N und Nathan Baume gewährten Rechten stellte die Cour d’appel de Bruxelles fest, dass diese Gesellschaft bis zur Erhebung ihrer Unterlassungsklage beim Präsidenten des Tribunal de commerce de Nivelles stets anerkannt habe, dass Gauquie für Handtaschen und Schuhe Zeichen benutzen dürfe, die mit diesen Marken identisch seien. Diese Anerkennung sei im Übrigen dadurch hervorgehoben worden, dass Martin Y Paz wiederholt vorgeschlagen habe, die Vermarktung ihrer eigenen Waren und der von Gauquie gemeinsam zu organisieren.

30 Die Cour d’appel de Bruxelles schloss aus diesem Sachverhalt auf das Vorliegen einer „unwiderruflichen Zustimmung“ von Martin Y Paz zur Benutzung dieser Zeichen durch Gauquie für Handtaschen und Schuhe. Sie stellte zum einen fest, dass Martin Y Paz das ausschließliche Recht aus ihren Marken durch eine besonders unerbittliche Verfolgung eines Verbots dieser Benutzung missbraucht habe, und zum anderen, dass eine Vermarktung von Handtaschen oder Schuhen durch diese Gesellschaft eine unlautere Wettbewerbshandlung darstelle, da sie in unberechtigter Art und Weise die Investitionen ausnutze, die Gauquie getätigt habe, um ihre hochwertigen Waren bekannt zu machen; zudem könne eine solche Vermarktung bei den Verbrauchern zu Verwechslungen führen.

31 Martin Y Paz legte Kassationsbeschwerde gegen das in Randnr. 28 des vorliegenden Urteils erwähnte Urteil vom 8. November 2007 ein.

32 Darin räumte Martin Y Paz zwar ein, dass sie einer Benutzung von mit den Marken N oder Nathan Baume identischen Zeichen durch Gauquie für Handtaschen und Schuhe unbefristet zugestimmt habe, machte aber geltend, die Cour d’appel de Bruxelles habe dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass sie diese Zustimmung als „unwiderruflich“ qualifiziert habe. Die Zustimmung habe jederzeit einseitig beendet werden können. Da keine Zustimmung zu der Benutzung durch Gauquie mehr vorliege, sei ihre Klage, die auf ein Verbot jeglicher Benutzung von mit ihren Marken identischen oder diesen ähnlichen Zeichen durch Gauquie gerichtet sei, nicht missbräuchlich, sondern stelle eine rechtmäßige Ausübung des ausschließlichen Rechts aus den Marken, deren Inhaberin sie sei, dar.

33 Die Cour d’appel de Bruxelles habe außerdem mit der Feststellung, dass Martin Y Paz unter den Marken N und Nathan Baume keine Handtaschen sowie Schuhe herstellen und vermarkten dürfe, einen Rechtsfehler begangen. Martin Y Paz weist insoweit darauf hin, dass die betroffenen Marken für Warenklassen eingetragen worden seien, die u. a. Handtaschen und Schuhe umfassten. Folglich würde ihr, wenn ihr die Benutzung ihrer eigenen Marken für diese Waren untersagt werde, ihr ausschließliches Recht entzogen.

34 In einem Urteil vom 2. Dezember 2011 wies die Cour de cassation das Vorbringen von Martin Y Paz, wonach ihre Unterlassungsklage nur Ausdruck ihres ausschließlichen Rechts aus ihren Marken sei und daher nicht als missbräuchlich qualifiziert werden könne, zurück. Sie führt insoweit aus, die Feststellung der Cour d'appel de Bruxelles, Martin Y Paz habe missbräuchlich gehandelt, sei nicht nur auf die von Letzterer erteilte Zustimmung, sondern auch auf den Wortlaut des Unterlassungsantrags und das diesem zugrunde liegende Rachemotiv gestützt gewesen.

35 Die Cour de cassation sieht sich dagegen vor die Frage gestellt, ob die Cour d'appel de Bruxelles Martin Y Paz rechtsfehlerfrei die Möglichkeit nehmen konnte, sich gegenüber Gauquie auf ihre Marken zu berufen sowie ihre Marken für Handtaschen und Schuhe selbst zu benutzen. Die Cour de cassation hat daher mit Urteil vom 2. Dezember 2011 beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1) a) Sind die Art. 5 Abs. 1 und 8 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass das durch die eingetragene Marke gewährte ausschließliche Recht von seinem Inhaber einem Dritten endgültig nicht mehr entgegengehalten werden kann, und zwar für sämtliche von der Eintragung betroffenen Waren,

— wenn der Inhaber während eines langen Zeitraums die Verwertung dieser Marke mit diesem Dritten im Rahmen einer Form von Miteigentum für einen Teil der betroffenen Waren geteilt hat;

— wenn er bei dieser Aufteilung diesem Dritten seine unwiderrufliche Zustimmung dazu erteilt hat, dass der Dritte diese Marke für diese Waren benutzt?

b) Sind die genannten Artikel dahin auszulegen, dass die Anwendung einer nationalen Regel wie der, wonach der Inhaber eines Rechts dieses nicht fehlerhaft oder missbräuchlich ausüben darf, dazu führen kann, dass die Ausübung dieses ausschließlichen Rechts für einen Teil der betroffenen Waren endgültig verhindert wird, oder sind sie dahin auszulegen, dass diese Anwendung darauf zu beschränken ist, die fehlerhafte oder missbräuchliche Ausübung des Rechts in anderer Weise zu sanktionieren?

2) a) Sind die Art. 5 Abs. 1 und 8 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass in dem Fall, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke seine einem Dritten gegenüber eingegangene Verpflichtung, diese Marke für bestimmte Waren nicht zu benutzen, beendet und somit diese Nutzung wieder selbst aufzunehmen beabsichtigt, das nationale Gericht gleichwohl diese Wiederaufnahme der Nutzung mit der Begründung endgültig untersagen kann, dass sie einen unlauteren Wettbewerb darstelle, weil dies für den Inhaber zu einem Nutzen aus der Werbung, die der Dritte zuvor für diese Marke gemacht habe, und bei den Kunden möglicherweise zu einer Verwechslung führe, oder sind sie dahin auszulegen, dass das nationale Gericht eine andere Sanktion verhängen muss, die diese Wiederaufnahme der Nutzung durch den Inhaber nicht endgültig verhindert?

b) Sind die genannten Artikel dahin auszulegen, dass die endgültige Untersagung der Nutzung durch den Inhaber gerechtfertigt ist, wenn der Dritte seit vielen Jahren Investitionen getätigt hat, um dem Publikum die Waren zur Kenntnis zu bringen, für die ihm der Inhaber der Marke deren Nutzung erlaubt hat?

Zur Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens

36 Gauquie ist der Meinung, die vorgelegten Fragen seien unzulässig oder müssten jedenfalls umformuliert werden.

37 Sie macht geltend, für den Rechtsstreit zwischen ihr und Martin Y Paz sei nicht die Richtlinie 89/104, sondern das nationale Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie maßgeblich. Da der Gerichtshof für die Auslegung des nationalen Rechts nicht zuständig sei, dürfe das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen nicht geprüft werden.

38 Jedenfalls sei eine Beantwortung der vorgelegten Fragen für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nicht relevant. Gauquie weist insoweit darauf hin, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104 den Umfang des ausschließlichen Rechts aus der Marke für den Fall betreffe, dass keine Zustimmung vorliege, während das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen vom Vorliegen einer „unwiderruflichen Zustimmung" ausgehe. Art. 8 der Richtlinie, der Lizenzen betrifft, weise ebenfalls keinen Zusammenhang mit dem Ausgangsverfahren auf, da Martin Y Paz und Gauquie keinen Lizenzvertrag geschlossen hätten.

39 Zudem könne aufgrund der Fragen, so wie sie von der Cour de cassation formuliert worden seien, angenommen werden, die Cour d'appel de Bruxelles habe Martin Y Paz jegliche Ausübung des ihr durch ihre Marken gewährten ausschließlichen Rechts verboten, obwohl dessen Ausübung dieser Gesellschaft tatsächlich nur für Handtaschen und Schuhe untersagt worden sei.

40 Die Europäische Kommission teilt die Auffassung von Gauquie betreffend die fehlende Entscheidungserheblichkeit von Art. 8 der Richtlinie 89/104 für das Ausgangsverfahren. Dagegen ist sie in Bezug auf Art. 5 der Richtlinie der Auffassung, dieser könne relevant sein, selbst wenn der Rechtsstreit in erster Linie auf der Grundlage des belgischen Zivilrechts und der Bestimmungen über einen lauteren Wettbewerb entschieden werden müsse.

41 Martin Y Paz und die polnische Regierung haben die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens nicht bestritten.

42 Was zunächst das Vorbringen von Gauquie angeht, das vorlegende Gericht begehre in Wirklichkeit eine Auslegung des nationalen Rechts zur Umsetzung der Richtlinie 89/104, ist festzustellen, dass diese Gesellschaft nicht bestreitet, dass die Anwendung des nationalen Rechts oder des Benelux-Markenrechts mit der Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vereinbar sein muss. Das vorlegende Gericht bittet ja gerade um eine Auslegung der Richtlinie 89/104, um zu bestimmen, ob die Cour d'appel de Bruxelles, ohne gegen die Richtlinie zu verstoßen, Martin Y Paz verbieten durfte, ihre Marken für Handtaschen und Schuhe zu benutzen und sich gegenüber Gauquie auf das ausschließliche Recht aus diesen Marken zu berufen. Unter diesen Umständen kann nicht behauptet werden, dass das Vorabentscheidungsersuchen einen anderen Gegenstand als die Auslegung des Unionsrechts hätte (vgl. entsprechend Urteil vom 11. September 2003, Anomar u. a., C-6/01, Slg. 2003, I-8621, Randnr. 38).

43 Sodann ist zum Vorbringen, die Art. 5 und 8 der Richtlinie seien nicht entscheidungserheblich für das Ausgangsverfahren, daran zu erinnern, dass dieses nach ständiger Rechtsprechung nur Erfolg haben kann, wenn die erbetene Auslegung offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht (vgl. u. a. Urteile vom 13. März 2001, PreussenElektra, C-379/98, Slg. 2001, I-2099, Randnr. 39, vom 5. Dezember 2006, Cipolla u. a., C-94/04 und C-202/04, Slg. 2006, I-11421, Randnr. 25, sowie vom 18. Juli 2013, Daiichi Sankyo und Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, Randnr. 35).

44 Zwar weist Gauquie zutreffend darauf hin, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104 die Benutzung von mit einer Marke identischen oder dieser ähnlichen Zeichen ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke betrifft, doch ergibt sich aus der vom vorlegenden Gericht erwähnten „unwiderruflichen Zustimmung" nicht zwangsläufig, dass Martin Y Paz einer Benutzung von mit ihren Marken identischen Zeichen durch Gauquie zustimmt und somit im Ausgangsverfahren eines der für die Anwendung der in Art. 5 der Richtlinie 89/104 enthaltenen Regelung wesentlichen Tatbestandsmerkmale, nämlich die fehlende Zustimmung, nicht vorliegt.

45 Vielmehr könnte sich aus dem oben in Randnr. 25 des vorliegenden Urteils zusammengefassten Sachverhalt ergeben, dass Martin Y Paz dem Anbringen ihrer Marken auf den Waren von Gauquie nicht mehr zustimmt.

46 Im Übrigen geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Cour de cassation durch die Verwendung des Ausdrucks „unwiderrufliche Zustimmung“ die von der Cour d’appel de Bruxelles verwendete Terminologie aufgegriffen hat, um zum einen deutlich zu machen, dass Martin Y Paz sich im Rahmen einer unbefristeten geteilten Verwertung gegenüber Gauquie verpflichtet habe, einer Benutzung von mit ihren Marken identischen Zeichen durch Gauquie für Handtaschen und Schuhe nicht zu widersprechen, und zum anderen, dass diese Verpflichtung nicht einseitig oder jedenfalls nicht, wie im vorliegenden Fall, missbräuchlich widerrufen werden dürfe. Der Gebrauch dieses Ausdrucks im Vorabentscheidungsersuchen scheint also darauf hinzuweisen, dass Martin Y Paz ihre Zustimmung unrechtmäßig zurückgenommen hat, und lässt nicht den Schluss zu, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104 offensichtlich in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht.

47 Auch die Tatsache, dass die Formulierung der Vorlagefragen den Gedanken nahe legt, das Ausgangsverfahren betreffe eine Maßnahme, die einem Markeninhaber jegliche Ausübung des ausschließlichen Rechts aus diesen Marken verbietet, obwohl ihm die Ausübung dieses Rechts tatsächlich nur für bestimmte Waren verboten wurde, führt nicht zur Unzulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens. Insoweit ist es ausreichend, die vorgelegten Fragen umzuformulieren.

48 Dagegen ist in Bezug auf Art. 8 der Richtlinie 89/104 festzustellen, dass eine Auslegung dieser Vorschrift, die Lizenzen betrifft, für das Ausgangsverfahren nicht entscheidungserheblich wäre. Der von Gauquie und der Kommission vorgebrachte Umstand, dass die Beziehungen zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens nie durch einen Lizenzvertrag geregelt wurden, wird in der Vorlageentscheidung erwähnt und ist von Martin Y Paz in der mündlichen Verhandlung auf Frage des Gerichtshofs bestätigt worden. Martin Y Paz hat hierzu ausgeführt, dass zwar die mit Gauquie geteilte Verwertung der „Nathan“-Waren und der entsprechenden Marken einem lizenzähnlichen Vertragsverhältnis gleichkomme, aber nicht wirklich die Merkmale eines solchen Verhältnisses aufweise.

49 Nach alledem ist das Vorabentscheidungsersuchen unzulässig, soweit es die Auslegung von Art. 8 der Richtlinie 89/104 betrifft; im Übrigen ist es zulässig.

Zu den Vorlagefragen

50 Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 der Richtlinie 89/104 dem entgegensteht, dass einem Markeninhaber, der im Rahmen einer geteilten Verwertung mit einem Dritten der Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen durch diesen Dritten für bestimmte Waren der Klassen, für die diese Marken eingetragen sind, zugestimmt hatte und der diese Benutzung nun verbieten möchte, jegliche Möglichkeit genommen wird, diesem Dritten sein ausschließliches Recht aus diesen Marken entgegenzuhalten und es für Waren, die mit denen des Dritten identisch sind, selbst auszuüben.

51 Martin Y Paz ist der Auffassung, dass Art. 5 einem solchen Ausschluss entgegenstehe, da dadurch das ausschließliche Recht aus den fraglichen Marken gegenstandslos würde. Die einzigen zulässigen Beschränkungen dieses ausschließlichen Rechts seien in den Art. 6 und 7 der Richtlinie 89/104 genannt.

52 Dagegen macht Gauquie geltend, das ausschließliche Recht aus einer Marke werde auch durch den Grundsatz des nationalen Rechts, dass der Inhaber eines Rechts von diesem nicht missbräuchlich oder in unlauterer Weise Gebrauch machen dürfe, beschränkt. Daher sei der Ausschluss mit Art. 5 der Richtlinie 89/104 vereinbar.

53 Die polnische Regierung und die Kommission sind der Meinung, dieser Grundsatz beschränke in der Tat das ausschließliche Recht aus der Marke, könne aber nicht dazu führen, dass die Ausübung dieses ausschließlichen Rechts endgültig verhindert werde. Die polnische Regierung ist darüber hinaus der Ansicht, dass sich in einem Rechtsstreit wie dem des Ausgangsverfahrens die Frage stelle, ob durch die Benutzung, die der Markeninhaber verbieten möchte, eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt werden könne.

54 Zunächst ist daran zu erinnern, dass die Art. 5 bis 7 der Richtlinie 89/104 eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und damit die Rechte von Inhabern von Marken in der Europäischen Union festlegen (vgl. u. a. Urteile vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss, C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 39, vom 3. Juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Slg. 2010, I-4965, Randnr. 27, und vom 22. September 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Slg. 2011, I-8701, Randnr. 32).

55 Somit kann ein nationales Gericht vorbehaltlich der durch die Art. 8 ff. der Richtlinie geregelten Sonderfälle im Rahmen eines Rechtsstreits über die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus einer Marke dieses nicht über die sich aus den Art. 5 bis 7 ergebenden Grenzen hinaus beschränken.

56 In Bezug auf diese Grenzen ist erstens unstreitig, dass in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren fraglichen keine der in Art. 6 der Richtlinie 89/104 aufgezählten Beschränkungen einschlägig ist.

57 Zweitens ist festzustellen, dass eine Zustimmung wie die, mit der Gauquie für Handtaschen und Schuhe die Benutzung von Zeichen erlaubt wird, die mit den Marken von Martin Y Paz identisch sind, zwar zu einer Erschöpfung des ausschließlichen Rechts im Sinne von Art. 7 der Richtlinie 89/104 führt, aber nur für die Exemplare der Ware, die von dem durch diese Zustimmung Begünstigten zum ersten Mal im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Verkehr gebracht wurden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 1. Juli 1999, Sebago und Maison Dubois, C-173/98, Slg. 1999, I-4103, Randnrn. 19 und 20, sowie Coty Prestige Lancaster Group, Randnr. 31). Gemäß dieser Rechtsprechung und nach dem Wortlaut von Art. 7 kann sich der durch diese Zustimmung begünstigte Dritte, der folglich für alle von ihm im EWR auf den Markt gebrachten Exemplare der von dieser Zustimmung umfassten Waren die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts geltend machen kann, mit dem Wegfall der Zustimmung nicht mehr auf diese Erschöpfung berufen.

58 Drittens wird nach ständiger Rechtsprechung zu den sich aus Art. 5 der Richtlinie 89/104 ergebenden Beschränkungen des ausschließlichen Rechts als solchem dieses gewährt, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass diese Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Zu diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile Budějovický Budvar, Randnr. 71 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, Slg. 2011, I-8625, Randnrn. 32 bis 41).

59 Im vorliegenden Fall könnte das ausschließliche Recht aus ihren Marken, das Martin Y Paz nun ausüben möchte, von dem in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 genannten Fall erfasst werden, dass der Inhaber einer Marke der ohne seine Zustimmung erfolgten Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten für Waren widerspricht, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

60 Ist davon auszugehen – was das vorlegende Gericht prüfen muss –, dass Gauquie ab dem Zeitpunkt, zu dem Martin Y Paz den Willen geäußert hat, gegenüber Gauquie von ihrem ausschließlichen Recht Gebrauch zu machen, Zeichen, die mit den Marken von Martin Y Paz identisch sind, ohne deren Zustimmung benutzt hat, so hat gemäß den oben in Randnr. 58 des vorliegenden Urteils gemachten Ausführungen das vorlegende Gericht zu beurteilen, ob diese Benutzung unter den Umständen des vorliegenden Falles eine der Funktionen dieser Marken beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Sollte sich dabei herausstellen, dass eine solche Beeinträchtigung oder die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung besteht, wäre daraus zu schließen, dass der Ausschluss von Martin Y Paz von der Möglichkeit, ihr ausschließliches Recht dieser Benutzung durch Gauquie entgegenzuhalten, die sich aus den Art. 5 bis 7 der Richtlinie 89/104 ergebenden Grenzen überschreitet.

61 Zwar kann, wie der Verweis auf das nationale Recht der zivilrechtlichen Haftung im sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 bestätigt, ein nationales Gericht gegen den Inhaber einer Marke eine Sanktion verhängen oder ihn zum Ersatz des entstandenen Schadens verurteilen, wenn es feststellt, dass der Inhaber unrechtmäßig die Zustimmung beendet hat, mit der er einem Dritten die Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen erlaubt hat. Doch haben die polnische Regierung und die Kommission sowie der Generalanwalt in den Nrn. 78 bis 83 seiner Schlussanträge zutreffend darauf hingewiesen, dass die Feststellung eines solchen Verhaltens nicht dazu führen darf, dass die geteilte Verwertung dieser Marken aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung länger und für eine unbestimmte Dauer andauert, obwohl bei den betroffenen Gesellschaften für eine solche Verwertung kein gemeinsamer Wille mehr besteht.

62 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen sind die Fragen dahin zu beantworten, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104 dem entgegensteht, dass einem Markeninhaber, der im Rahmen einer geteilten Verwertung mit einem Dritten der Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen durch diesen Dritten für bestimmte Waren der Klassen, für die diese Marken eingetragen sind, zugestimmt hatte und nun nicht mehr zustimmt, jegliche Möglichkeit genommen wird, diesem Dritten sein ausschließliches Recht aus diesen Marken entgegenzuhalten und es für Waren, die mit denen des Dritten identisch sind, selbst auszuüben.

Kosten

63 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung steht dem entgegen, dass einem Markeninhaber, der im Rahmen einer geteilten Verwertung mit einem Dritten der Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen durch diesen Dritten für bestimmte Waren der Klassen, für die diese Marken eingetragen sind, zugestimmt hatte und nun nicht mehr zustimmt, jegliche Möglichkeit genommen wird, diesem Dritten sein ausschließliches Recht aus diesen Marken entgegenzuhalten und es für Waren, die mit denen des Dritten identisch sind, selbst auszuüben.

Unterschriften