Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Siebte Kammer)

4. Februar 2016*

„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 Register“

In der Rechtssache C-163/15

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 31. März 2015, beim Gerichtshof eingegangen am 9. April 2015, in dem Verfahren

**Youssef Hassan**

gegen

**Breiding Vertriebsgesellschaft mbH**

erlässt

DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin C. Toader, der Richterin A. Prechal und des Richters E. Jarašiūnas (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, vertreten durch Rechtsanwältin K. Schulze Horn,

— der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

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

— der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Samnadda und T. Scharf als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Dezember 2015

* Verfahrenssprache: Deutsch.

folgendes

## Urteil

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 (ABl. L 78, S. 1, im Folgenden: Verordnung).

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.

### Rechtlicher Rahmen

3 Der elfte Erwägungsgrund der Verordnung 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") der 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.

(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.

…“

## Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

8 Breiding ist seit dem 2. Januar 2011 Inhaberin einer nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister (im Folgenden: Register) eingetragenen Lizenz für die von der KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società am 15. August 2002 angemeldete und am 11. Februar 2004 unter der Nr. CTM 002818680 eingetragene Gemeinschaftswortmarke ARKTIS, die u. a. für Bettwaren und -decken verwendet wird. Nach dem Lizenzvertrag macht Breiding im eigenen Namen Rechte wegen der Verletzung der 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. am 30. Oktober 2012 auf der Website „schoene-traeume.de“ verschiedene Daunenbettdecken mit den Bezeichnungen „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ und „innoBETT selection Arktis“ zum Verkauf an.

10 Nach den ersten Angeboten und einer Abmahnung durch die Gesellschaft, die seinerzeit Inhaberin einer Lizenz an der Marke ARKTIS war, unterzeichnete Herr Hassan am 3. Februar 2010 ein als „Unterlassungserklärung“ bezeichnetes Schriftstück, in dem er sich dazu verpflichtete, es bei Meidung einer von der Lizenznehmerin nach billigem Ermessen zu bestimmenden Vertragsstrafe zu unterlassen, das Zeichen „Arktis“ für Bettwaren zu verwenden.

11 Das von Breiding angerufene erstinstanzliche Gericht stellte die Wirksamkeit dieser Vereinbarung fest und verurteilte Herrn Hassan zur Auskunft, zum Rückruf der rechtsverletzenden Waren zwecks deren Vernichtung und zur Zahlung von Schadensersatz.

12 Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts, bei dem Herr Hassan gegen diese Entscheidung Berufung einlegte, hängt deren Erfolg davon ab, ob Breiding, der im Lizenzvertrag die nach Art. 22 Abs. 3 der Verordnung erforderliche Zustimmung der Markeninhaberin erteilt worden ist, die Rechte wegen der Verletzung der genannten Marke geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Register eingetragen ist.

13 In einer früheren Entscheidung habe es entschieden, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung nur die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs regele. Zwar könne bei einem rein wörtlichen Verständnis dieser Bestimmung, die allgemein davon spreche, dass die in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung hätten, wenn sie eingetragen worden seien, die Erhebung von Verletzungsklagen durch den Lizenznehmer unter diese Rechtshandlungen gefasst werden. Abs. 1 Satz 2 und der nachfolgende Abs. 2 beträfen jedoch nur den Fall des gutgläubigen Erwerbs, weshalb eine systematische Auslegung der Bestimmung auch für Satz 1 zu diesem Ergebnis führe.

14 Ein spanisches Gericht habe hingegen die Auffassung vertreten, der Lizenznehmer könne Rechte gegenüber Dritten nur bei Eintragung der Lizenz in das Register geltend machen.

15 Außerdem stelle sich dann, wenn die Eintragung der Lizenz in das Register eine Voraussetzung für die Geltendmachung der Rechte des Lizenznehmers sei, die Frage, ob der nicht eingetragene Lizenznehmer die Rechte des Markeninhabers im Wege der Prozessstandschaft geltend machen könne, was das deutsche Recht unter bestimmten Voraussetzungen, die im vorliegenden Fall erfüllt seien, erlaube.

16 Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat daher 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?

## Zu den Vorlagefragen

17 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Lizenznehmer keine Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, wenn die Lizenz nicht in das Register eingetragen worden ist.

18 Aus Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung, wonach „[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“, ergibt sich, dass es sich bei diesen Rechtshandlungen um die Übertragung einer Gemeinschaftsmarke, die Bestellung dinglicher Rechte an einer Gemeinschaftsmarke und die Erteilung einer Lizenz handelt. Für sich genommen könnte dieser Satz dahin ausgelegt werden, dass der Lizenznehmer, wenn die Lizenz nicht in das Register eingetragen ist, die mit ihr übertragenen Rechte gegenüber Dritten einschließlich Personen, die die Marke verletzen, nicht geltend machen kann.

19 Bei der Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts ist jedoch nicht nur ihr Wortlaut zu berücksichtigen, sondern auch ihr Zusammenhang und die Ziele, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden (Urteile Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, Rn. 13, und Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

20 Was den Zusammenhang betrifft, in den sich Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung einfügt, ist zunächst festzustellen, dass Satz 2 dieses Absatzes die in Satz 1 aufgestellte Regel hinsichtlich „Dritten“ abschwächt, „die Rechte“ an der Marke nach dem Zeitpunkt der betreffenden Rechtshandlung „erworben haben“, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten. Art. 23 Abs. 2 regelt hingegen eine Ausnahme von dieser Regel in Bezug auf eine „Person …, die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der Gemeinschaftsmarke“ im Wege des Rechtsübergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt. Somit stützt eine zugleich grammatikalische und systematische Auslegung von Art. 23 Abs. 1 und 2 der Verordnung die Idee, dass mit diesem Artikel insgesamt die Wirkung der in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen gegenüber Dritten, die Rechte an der Gemeinschaftsmarke haben oder haben können, geregelt wird.

21 Sodann ist festzustellen, dass Abschnitt 4 des Titels II der Verordnung, in dem sich Art. 23 der Verordnung befindet, mit „Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens“ überschrieben ist. Demnach enthalten alle Artikel dieses Abschnitts Regeln, die sich auf die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens beziehen. So verhält es sich mit den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung, wie sich auch aus dem elften Erwägungsgrund der Verordnung ergibt. Wie der Generalanwalt in Nr. 21 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, beziehen sich diese Artikel auf Rechtshandlungen, denen gemeinsam ist, dass sie die Schaffung oder den Übergang eines Rechts an der Marke bezwecken oder bewirken.

22 Schließlich ist festzustellen, dass in Art. 22 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung das Recht des Lizenznehmers, ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anhängig zu machen, unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags nur von der Zustimmung des Inhabers der Marke abhängig gemacht wird.

23 Außerdem ist festzustellen, dass nach Art. 22 Abs. 5 der Verordnung die Eintragung einer Lizenz in das Register auf Antrag eines Beteiligten erfolgt. Jedoch enthält dieser Artikel – ebenso wie Art. 19 der Verordnung – keine Bestimmung, die mit Art. 17 Abs. 6 der Verordnung vergleichbar wäre, wonach der Rechtsnachfolger, „[s]olange der Rechtsübergang nicht in das Register eingetragen ist, … seine Rechte aus der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen [kann]“.

24 Im Übrigen wäre Art. 17 Abs. 6 der Verordnung nutzlos, wenn Art. 23 Abs. 1 der Verordnung dahin ausgelegt werden müsste, dass er es verwehrt, allen Dritten sämtliche in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen entgegenzuhalten, solange sie nicht in das Register eingetragen worden sind.

25 Was den Zweck der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung aufgestellten Regel betrifft, ist angesichts der in den Rn. 20 und 21 des vorliegenden Urteils getroffenen Feststellungen davon auszugehen, dass damit, dass die in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen Dritten

nicht entgegengehalten werden können, wenn sie nicht in das Register eingetragen wurden, der Schutz von Personen bezweckt wird, die Rechte an einer Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens haben oder haben können. Daraus folgt, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung nicht auf eine Situation wie die des Ausgangsverfahrens anwendbar ist, in der ein Dritter mit einer Verletzung der Marke gegen die Rechte aus der Gemeinschaftsmarke verstößt.

26 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Lizenznehmer Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Register eingetragen worden ist.

27 Angesichts dieser Antwort ist die zweite Vorlagefrage nicht zu beantworten.

## Kosten

28 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 (Siebte Kammer) für Recht erkannt:

**Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass der Lizenznehmer Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden ist.**

Unterschriften