Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
vom 8. Dezember 2022 [1]

Rechtssache C-686/21

VW,
Legea Srl
gegen
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(Vorabentscheidungsersuchen der Corte suprema di cassazione [Kassationsgerichtshof, Italien])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 5 – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 9 – Ausschließliches Recht des Markeninhabers – Ausübung des ausschließlichen Rechts bei in Mitinhaberschaft stehender Marke – Gemeinschaftliche Willensbildung bei Verfügung über die Rechte an der Marke – Anwendbares Recht – Nationale Rechtsvorschriften“

1. Die Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof, Italien) ist mit einem Rechtsstreit über eine Marke befasst, deren Mitinhaber mehrere Personen sind, die derselben Familie angehören. Die gemeinsamen Inhaber hatten vereinbart, einer Gesellschaft die Benutzung dieser Marke zu gestatten, jedoch möchte einer von ihnen diese Gestattung gegen den Willen der Übrigen beenden.

2. Die Zweifel des vorlegenden Gerichts betreffen die Regeln, nach denen sich die Gestattung der Benutzung der Marke durch den Markeninhaber richtet, wenn daran eine gemeinsame Inhaberschaft besteht. Um diese Zweifel auszuräumen, ersucht das vorlegende Gericht den Gerichtshof um Auslegung von Art. 10 der Richtlinie (EU) 2015/2436 [2] und Art. 9 der Verordnung (EU) 2017/1001 [3].

[1] Originalsprache: Spanisch.

[2] Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (ABl. 2015, L 336, S. 1).

[3] Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).

3. Konkret möchte die Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof) wissen, ob das Unionsrecht [4] die gemeinschaftliche Willensbildung bei Zustimmungen regelt, und zwar sowohl zur Erteilung einer Lizenz zur Benutzung der Marke durch einen Dritten als auch zur Entziehung dieser Lizenz.

I. Rechtlicher Rahmen

A. Unionsrecht

1. Richtlinie 89/104

4. Art. 5 („Rechte aus der Marke“) bestimmt:

„(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 [bestimmte Benutzungen vorzunehmen]

…“

5. Art. 8 („Lizenz“) bestimmt:

„(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. Verordnung Nr. 40/94

6. Art. 9 („Recht aus der Gemeinschaftsmarke“) lautet:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. …

…“

7. Art. 16 („Gleichstellung der Gemeinschaftsmarke mit der nationalen Marke“) lautet:

„(1) Soweit in den Artikeln 17 bis 24 nichts anderes bestimmt ist, wird die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft wie eine nationale Marke behandelt, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem nach dem Gemeinschaftsmarkenregister

a) der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt seinen Wohnsitz oder Sitz hat, oder

[4] Wie ich später noch darlegen werde, bin ich der Ansicht, dass auf diesen Rechtsstreit in zeitlicher Hinsicht die Erste 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) und die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 422/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2004, L 70, S. 1) anwendbar sind.

b) wenn Buchstabe a) nicht anwendbar ist, der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt eine Niederlassung hat.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so ist der nach Absatz 1 maßgebende Mitgliedstaat der Staat, in dem das Amt seinen Sitz hat.

(3) Sind mehrere Personen als gemeinsame Inhaber in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen, so ist für die Anwendung des Absatzes 1 der zuerst genannte gemeinsame Inhaber maßgebend; liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für diesen Inhaber nicht vor, so ist der jeweils nächstgenannte gemeinsame Inhaber maßgebend. Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für keinen der gemeinsamen Inhaber vor, so ist Absatz 2 anzuwenden."

8. In Art. 19 („Dingliche Rechte") heißt es:

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

…"

9. Art. 21 („Insolvenzverfahren") schreibt vor:

„(1) Eine Gemeinschaftsmarke kann nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem Mitgliedstaat eröffnet wird, in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner Interessen hat.

…

(2) Abs. 1 ist im Fall der Mitinhaberschaft an einer Gemeinschaftsmarke auf den Anteil des Mitinhabers entsprechend anzuwenden.

…"

10. Art. 22 („Lizenz") legt fest:

„(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.

…"

11. Art. 97 („Anwendbares Recht") bestimmt:

„(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.

…"

B. Italienisches Recht

1. Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [5]

12. Art. 6 („Gemeinschaft") sieht vor:

„(1) Steht ein gewerbliches Eigentumsrecht mehreren Personen zu, so finden auf die betreffenden Befugnisse, sofern nichts anderes vereinbart ist, die Vorschriften des Codice civile über die Gemeinschaft entsprechende Anwendung.

…"

13. Nach Art. 20 Abs. 1 verleiht die Eintragung einer Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht an dieser, so dass der Inhaber berechtigt ist, Dritten zu verbieten, die Marke ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

14. Art. 23 ermächtigt den Inhaber, die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu übertragen, und erlaubt es auch, dass daran eine ausschließliche Lizenz eingeräumt wird.

2. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile [6]

15. Art. 1108 („Neuerungen und sonstige Rechtshandlungen der außerordentlichen Verwaltung") bestimmt:

„Durch Beschluss einer Mehrheit von Teilhabern, die mindestens zwei Drittel des Gesamtwertes der gemeinschaftlichen Sache vertritt, können Neuerungen jedweder Art verfügt werden, die auf eine Verbesserung der Sache oder auf ihre bequemere oder ertragreichere Nutzung abzielen, sofern sie nicht die Nutzung durch irgendeinen der Teilhaber beeinträchtigen und nicht übermäßig belastende Kosten mit sich bringen.

Auf die gleiche Art und Weise können sonstige Rechtshandlungen, die über die ordentliche Verwaltung hinausgehen, vorgenommen werden, sofern sie sich nicht als für das Interesse irgendeines der Teilhaber nachteilig erweisen.

Für Rechtshandlungen zur Veräußerung oder zur Begründung dinglicher Rechte am gemeinschaftlichen Gut und für Bestandsverträge mit einer Laufzeit von mehr als neun Jahren ist die Einwilligung aller Teilhaber notwendig.

…"

[5] Decreto legislativo Nr. 30 vom 10. Februar 2005 – Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum, erlassen gemäß Art. 15 des Gesetzes Nr. 273 vom 12. Dezember 2002.

[6] Königliches Dekret Nr. 262 vom 16. März 1942 – Genehmigung des Textes des Codice civile (Zivilgesetzbuch).

II. Sachverhalt, Rechtsstreit und Vorlagefragen

16. 1990 gründeten VW, SW, CQ und ET eine offene Handelsgesellschaft, die am 29. Juli 1992 eine nationale Anmeldung der Marke Legea für Sportartikel einreichte. Die Eintragung wurde am 11. Mai 1995 unter der Nr. 650850 bewilligt.

17. 1993 erteilten die gemeinsamen Inhaber der Marke „Legea" der Gesellschaft Legea Srl (im Folgenden: Gesellschaft Legea) einstimmig eine Lizenz zur unentgeltlichen Benutzung dieser Marke auf unbestimmte Zeit [7].

18. Im Dezember 2006 erklärte VW, er sei mit der Fortführung der Lizenz nicht mehr einverstanden [8].

19. 2009 begann die Gesellschaft Legea beim Tribunale di Napoli (Gericht Neapel, Italien) einen Rechtsstreit u. a. mit dem Ziel der Nichtigerklärung bestimmter Marken, die VW hatte eintragen lassen und die die Bezeichnung „Legea" enthielten. VW erhob im selben Verfahren Widerklage.

20. In diesem Rechtsstreit wurde darüber gestritten:

– ob für die Gestattung der Benutzung der Marke im Jahr 1993 eine einstimmige Zustimmung der Miteigentümer erforderlich war oder ob eine Zustimmung durch die Mehrheit ausgereicht hätte und

– ob diese Gestattung durch die Entziehung der Zustimmung nur eines der gemeinsamen Inhaber (VW) widerrufen werden konnte.

21. Am 11. Juni 2014 erließ das Tribunale di Napoli (Gericht Neapel) ein Urteil, in dem es feststellte, die Benutzung der Marke durch die Gesellschaft sei: a) bis zum 31. Dezember 2006 rechtmäßig gewesen, da sie mit der einstimmigen Zustimmung aller gemeinsamen Inhaber erfolgt sei, und b) nach dem 31. Dezember 2006 infolge der Erklärung des Inhabers VW, damit nicht mehr einverstanden zu sein, rechtswidrig gewesen.

22. Die Corte d'appello di Napoli (Berufungsgericht Neapel, Italien), bei der ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil eingelegt wurde, hob es durch ein eigenes Urteil vom 11. April 2016 teilweise auf.

23. Nach Auffassung des Berufungsgerichts war die Benutzung der Marke durch die Gesellschaft Legea auch für die Zeit nach dem 31. Dezember 2006 rechtmäßig, da die Mitinhaber zulässigerweise mit einer Dreiviertelmehrheit entschieden hätten, dieser Gesellschaft die weitere Benutzung der Marke auch nach diesem Datum zu gestatten. Im Fall der gemeinsamen Inhaberschaft sei ein einstimmiger Beschluss der Mitinhaber nicht erforderlich, um die ausschließliche Benutzung der Marke durch Dritte zu gestatten.

[7] Aus den schriftlichen Erklärungen der Parteien geht hervor, dass die Gesellschaft Legea 1993 im Familienkreis durch VW, CQ und einen anderen, damals noch minderjährigen Bruder, zu jeweils gleichen Teilen, gegründet wurde. Bereits die gemeinsame Markeninhaberschaft war gleichfalls im Familienkreis, nämlich zwischen den Eltern SW und ET und ihren Kindern CQ und VW entstanden.

[8] Nach den Angaben von VW verringerte sich zwischen 1993 und 2006 aufgrund einer Reihe von Kapitalerhöhungen seine Beteiligung an der Gesellschaft Legea auf 2,5 % aller Geschäftsanteile. Aus dieser Minderheitsposition heraus verlangt er von der Gesellschaft eine Vergütung für die Benutzung der Marke.

24. VW focht das Berufungsurteil bei der Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof) an. Dieses Gericht führt zur Begründung seines Vorabentscheidungsersuchens im Wesentlichen aus:

– Die auf die gemeinsame Inhaberschaft einer Marke anzuwendenden Bestimmungen des Codice civile (Zivilgesetzbuch) über die Gemeinschaft sowie die dortigen Vorschriften über den Rücktritt von Verträgen seien im Licht des Markenrechts der Union auszulegen.

– Nach dem einschlägigen Unionsrecht könne die Marke Gegenstand einer Lizenz sein, und die Möglichkeit der Mitinhaberschaft werde von ihm anerkannt. Dagegen sei nicht ausdrücklich geregelt, ob die Ausübung der Rechte betreffend die Gemeinschaft zur Gestattung der ausschließlichen Benutzung einer Marke durch einen Dritten auf unbestimmte Zeit einen einstimmigen oder lediglich mehrheitlich gefassten Zustimmungsbeschluss erfordere.

– Zudem sei zu klären, ob im Fall einer solchen einstimmigen Gestattung einer der gemeinsamen Inhaber seine Zustimmung später zurücknehmen und die Gestattung beenden könne.

25. In diesem Zusammenhang legt die Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof) dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1. Bedeuten Art. 10 der Richtlinie 2015/2436 und Art. 9 der Verordnung 2017/1001, indem sie das ausschließliche Recht des Inhabers einer Unionsmarke und gleichzeitig auch die Möglichkeit vorsehen, dass die Inhaberschaft mehreren Personen anteilig zusteht, dass mit der Mehrheit der gemeinsamen Inhaber beschlossen werden kann, Dritten die Benutzung der gemeinsamen Marke ausschließlich, unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit zu gestatten, oder bedarf es vielmehr der einstimmigen Zustimmung?

2. Steht in diesem zweiten Fall bei nationalen und Unionsmarken in gemeinsamer Inhaberschaft mehrerer Personen eine Auslegung im Einklang mit den Grundsätzen des Unionsrechts, nach der es einem der gemeinsamen Inhaber der Marke, deren Benutzung Dritten durch einstimmigen Beschluss unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit gestattet wurde, unmöglich ist, einseitig von diesem Beschluss zurückzutreten, oder ist alternativ vielmehr eine gegenteilige Auslegung, die es nämlich ausschließt, dass der gemeinsame Inhaber dauerhaft an die ursprüngliche Erklärung gebunden ist, so dass er sich von dieser mit Wirkung für die Rechtshandlung der Gestattung lösen kann, als im Einklang mit den Unionsgrundsätzen stehend anzusehen?

III. Verfahren vor dem Gerichtshof

26. Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 15. November 2021 beim Gerichtshof eingegangen.

27. Die Gesellschaft Legea, SW, CQ, ET, VW, die polnische Regierung und die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht.

28. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde nicht als erforderlich angesehen.

IV. Würdigung

A. Vorbemerkung

29. Gegenstand dieses Vorabentscheidungsverfahrens ist die Auslegung des Markenrechts der Union. Es ist zu prüfen, wie die ausschließlichen Rechte aus der Inhaberschaft an einer Marke ausgeübt werden können, wenn diese mehreren gemeinsamen Inhabern (oder Mitinhabern) gehört [9].

30. Das vorlegende Gericht führt aus, bei „einigen [der in Rede stehenden] Marken" handele es sich um Unionsmarken, es macht allerdings nicht deutlich, ob dies konkret bei der Marke Legea, dem wesentlichen Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits, der Fall ist [10].

31. Aus den schriftlichen Erklärungen der Parteien geht hervor, dass verschiedene Registereintragungen (auf nationaler, Unions- und internationaler Ebene) des Warenzeichens Legea [11] umstritten waren, aber ich möchte wiederholen, dass dem Vorlagebeschluss nicht mit Sicherheit zu entnehmen ist, ob die Registrierung beim EUIPO diejenige ist, auf die sich das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen bezieht [12].

32. Vor diesem Hintergrund ist, um sämtliche Möglichkeiten abzudecken, eine Prüfung sowohl der Vorschriften über die Unionsmarken als auch derjenigen über die nationalen Marken angebracht.

33. Das vorlegende Gericht stellt seine Fragen mit Bezug auf die Auslegung der Verordnung 2017/1001 und der Richtlinie 2015/2436. Wie ich bereits ausgeführt habe, glaube ich aber nicht, dass die Bestimmungen dieser beiden Rechtsakte auf den Sachverhalt des Rechtsstreits anwendbar sind, da dieser sich im Jahr 1993 und im Dezember 2006 ereignet hat.

34. Tatsächlich wurde

– die Lizenz zur Benutzung der Marke im Jahr 1993 erteilt. Es handelt sich folglich um eine nationale Marke, die dem innerstaatlichen Recht unterfiel, dessen Harmonisierung Zweck der Richtlinie 89/104 war. Auf diese Marke war in zeitlicher Hinsicht nicht die Richtlinie 2015/2436 anwendbar, sondern die Richtlinie 89/104.

– Die Entziehung der Zustimmung zur Lizenzerteilung durch VW erfolgte im Jahr 2006, also vor dem Inkrafttreten der Verordnung 2017/1001. Sollten auf diese Entziehung die Vorschriften

[9] Wie die Kommission in Bezug auf die Verordnung 2017/1001 ausführt, ist die Verwendung der Begriffe „gemeinsame Inhaber" in Art. 19 Abs. 3 und „Mitinhaber" in Art. 24 Abs. 2 ohne Bedeutung, da beide als gleichwertig angesehen werden können (dasselbe Phänomen ist im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94 zwischen deren Art. 16 und 21 zu beobachten). Einige Sprachfassungen verwenden in den beiden Artikeln verschiedene Begriffe (beispielsweise die französische „cotitulaires" und „copropiétaire", die italienische „contitolari" und „comproprietario", die spanische „cotitulares" und „copropietario" und die deutsche „gemeinsame Inhaber" und „Mitinhaber"), andere hingegen unterscheiden nicht (in der englischen heißt es: „joint proprietors" bzw. „joint proprietor").

[10] Eine Abfrage der Internetseiten des EUIPO zeigt, dass die Bildmarke Nr. 000788646, Legea, am 14. November 2001 eingetragen wurde.

[11] Schriftliche Erklärungen der Gesellschaft Legea, Nr. 8.

[12] Die Prüfung des erstinstanzlichen wie des Berufungsurteils vermittelt in der Tat den Eindruck, dass es sich um diese Marke handelt, die ursprünglich als nationale Marke eingetragen wurde und seit dem 14. November 2001 als Unionsmarke registriert ist. Dieser Eindruck ist jedoch keineswegs unzweifelhaft. Der Vorlagebeschluss bringt nicht viel Licht ins Dunkel: In Abschnitt IV wird nämlich auf die Gestattung der Benutzung der Marke Legea als Gemeinschaftsmarke im Jahr 1993 hingewiesen, was allerdings gar nicht möglich ist, weil die Gemeinschaftsmarke erst mit dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 40/94 eingeführt wurde.

über Gemeinschaftsmarken (später: Unionsmarken) anwendbar sein, wären dies die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 und nicht die der Verordnung 2017/1001 [13].

35. Da die beiden Regelungssysteme (die Richtlinie 89/104 und die Verordnung Nr. 40/94 einerseits und die Richtlinie 2015/2436 und die Verordnung 2017/1001 andererseits) sich in diesem Bereich inhaltlich ähneln, lassen sich die Ausführungen zum ersten jedenfalls auch auf den zweiten erstrecken. Zur Veranschaulichung der Parallelen werde ich auf die bestehenden Entsprechungen hinweisen.

B. Zur Zulässigkeit der Vorlagefragen

36. SW, CQ und ET tragen vor, die Beantwortung der ersten Vorlagefrage sei für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nicht erforderlich [14]. Da die gemeinsamen Inhaber die Genehmigung einstimmig erteilt hätten, sei es unerheblich, ob für diese Entscheidung eine Mehrheit ausgereicht hätte oder nicht [15].

37. Wahrscheinlich haben SW, CQ und ET mit diesem Ansatz recht, allerdings kann man auch nicht ausschließen, dass die Frage des vorlegenden Gerichts erheblich ist, wenn nämlich dieses Gericht erwägen sollte, irgendeine Rechtsfolge an den Umstand zu knüpfen, dass die damals von den Mitinhabern der Marke einstimmig getroffene Entscheidung auch eine Mehrheitsentscheidung hätte sein können.

38. Unter diesem Blickwinkel könnte der Umstand, dass die Gestattung der Benutzung einer Marke, die mehreren Inhabern gemeinsam zusteht, durch Mehrheitsbeschluss erfolgen kann und die Gestattung nicht unbedingt einstimmig erfolgen muss, Auswirkungen auf während der Laufzeit der Lizenz zur Benutzung der Marke eintretende Ereignisse (insbesondere die Entziehung der Gestattung) haben [16].

39. Die Gesellschaft Legea hat gegen die Zulässigkeit vorgebracht, im Unionsrecht finde sich keine Regelung dazu, wie die Willensbildung der Mitinhaber einer Marke erfolgen müsse, weder in Bezug auf die Erteilung einer Lizenz zur Nutzung durch einen Dritten noch in Bezug auf deren Entziehung.

40. Die Vorlageentscheidung gibt zu verstehen, dass es für die Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof) keineswegs offenkundig ist, dass der Unionsregelung eine Lösung des hier umstrittenen Punkts zu entnehmen ist. Das vorlegende Gericht stellt seine Fragen gerade deshalb, weil es insoweit Zweifel hegt.

[13] Auch wenn sich die Rechtsvorschriften auf die Gemeinschaftsmarke beziehen, werde ich fortan die Bezeichnung „Unionsmarke“ verwenden.

[14] Nrn. 74 und 75 ihrer schriftlichen Erklärungen.

[15] In Abschnitt IV des Vorlagebeschlusses wird der Umstand, dass die Lizenz zur Benutzung der Marke Legea der Gesellschaft Legea im Jahr 1993 einstimmig erteilt worden sei, als unstreitig bezeichnet. Die zweite Vorlagefrage geht von dieser Prämisse aus: Dort ist die Rede von einer Marke, „deren Benutzung Dritten durch einstimmigen Beschluss unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit gestattet wurde“.

[16] Der Beschluss zur Nutzungsüberlassung wurde im vorliegenden Fall von sämtlichen Mitinhabern gefasst, eine abweichende Stimme könnte sich jedoch in den Fällen auswirken, in denen die Lizenz durch Mehrheitsbeschluss hätte erteilt werden können.

41. Unter diesen Umständen gilt für die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen nicht nur die Vermutung ihrer Erheblichkeit [17], sondern auch, dass sie eine geeignete Grundlage dafür sind, dass der Gerichtshof Vorschriften des Unionsrechts auslegt, um zu klären, ob sie auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbar sind oder nicht.

C. Zur ersten Vorlagefrage

42. Das vorlegende Gericht möchte zunächst wissen, ob es nach den einschlägigen unionsrechtlichen Vorschriften zulässig ist, dass, wenn eine Marke mehreren Inhabern gemeinsam gehört, die Gestattung ihrer unentgeltlichen und unbefristeten Benutzung von der Mehrheit beschlossen werden kann, oder ob vielmehr Einstimmigkeit erforderlich ist.

43. Im Hintergrund dieser Frage stehen Probleme, die die Juristen schon im römischen Recht beschäftigt haben. Gemeinsame Berechtigungen an Vermögensgegenständen, ihr Charakter als gesamthänderische oder Bruchteilsberechtigungen, die Mehrheiten, die für das Zustandekommen von Entscheidungen je nach deren größerer oder geringerer Bedeutung für die gemeinschaftliche Sache oder je nach dem Zeitraum, den ihre Wirkungen andauern, erforderlich sind, oder die für die Zustimmung zu Geschäften der Verwaltung und Verfügung über die gemeinschaftlichen Vermögensgegenstände notwendigen Mehrheiten sind weitere Fragen, die nicht immer gleich beantwortet wurden [18].

44. Das Markenrecht der Union schweigt bedeutungsvoll (und umsichtig) zu den Regeln, die bei einer Mitinhaberschaft an Marken gelten, die sich nach den einschlägigen nationalen Vorschriften richten müssen. In den folgenden Überlegungen werde ich versuchen, dies sowohl für die Unionsmarken als auch für die harmonisierten nationalen Marken herauszuarbeiten. Ich beginne mit der Prüfung, ob Unions- oder nationale Marken überhaupt mehrere gemeinsame Inhaber haben können.

1. Mitinhaberschaft an Unionsmarken

45. Unionsmarken sind eine Form des gewerblichen Eigentums. Nach Art. 5 der Verordnung Nr. 40/94 können „Inhaber von [Unions]marken … natürliche oder juristische Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, sein“ [19].

46. Die Verordnung Nr. 40/94 sieht vor, dass die Unionsmarke mehreren Inhabern gemeinsam zustehen kann. Dies geht aus mehreren ihrer Bestimmungen ausdrücklich hervor:

– Art. 16 [20] erkennt die Unionsmarke als Vermögensgegenstand an und sieht in Abs. 3 die Möglichkeit vor, dass „*mehrere Personen als gemeinsame Inhaber* in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen [sind]“ (Hervorhebung nur hier).

[17] Urteile vom 6. Oktober 2021, Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, Rn. 34 und 35), und vom 6. Oktober 2022, Contship Italia (C-433/21 und C-434/21, EU:C:2022:760, Rn. 24).

[18] Über die Jahrhunderte hat sich die Mitinhaberschaft an Vermögensgegenständen erheblich gewandelt, da juristische Personen (oder ähnliche Gesellschaftsformen ohne Rechtspersönlichkeit) als mit Geschäftsfähigkeit ausgestattete Sondervermögen aufkamen. Die Bestimmungen ihrer Satzungen bzw. die gesetzlichen Vorschriften für die verschiedenen Rechtsformen von juristischen Personen regeln im Allgemeinen die Mehrheiten, die für den Abschluss von Vereinbarungen wie den hier in Rede stehenden erforderlich sind.

[19] Übereinstimmend mit Art. 5 der Verordnung 2017/1001.

[20] Übereinstimmend mit Art. 19 der Verordnung 2017/1001.

– Art. 21 Abs. 2 [21], der Insolvenzverfahren betrifft, sieht den „Fall der Mitinhaberschaft an einer [Unions]marke“ vor. In einem solchen Fall ist das Kriterium für die Bestimmung des Insolvenzverfahrens, von dem eine solche Marke erfasst werden kann [22], „auf den Anteil des Mitinhabers entsprechend anzuwenden“.

2. Mitinhaberschaft bei nationalen Marken

47. Im Unterschied zu Unionsmarken enthält die Richtlinie 89/104 keine ausdrücklichen Angaben zur gemeinsamen Inhaberschaft an einer Marke. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie sie ausschließt.

48. Der nationale Gesetzgeber ist darin frei, die Markeninhaberschaft auszugestalten. Die Richtlinie 89/104 stellt keine Bedingungen für seine Tätigkeit auf, folglich wird durch sie weder verboten noch vorgeschrieben, dass nach den nationalen Vorschriften an einer nationalen Marke eine gemeinsame Inhaberschaft bestehen kann.

3. Einstimmige oder mehrheitliche Beschlussfassung der Mitinhaber zur Gestattung der Benutzung der Marke durch Dritte?

49. Da es zulässig ist, dass die Marke mehrere gemeinsame Inhaber hat, stellt sich die Frage, wie diese den gemeinsamen Willen bilden müssen, um die Benutzung durch Dritte im Wege einer Lizenz zu gestatten (oder gegebenenfalls diese Lizenz zu entziehen).

50. Auch hierzu werde ich die Regelung über Unionsmarken und über nationale Marken getrennt voneinander darstellen.

a) Unionsmarke

51. Nach Art. 22 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 [23] kann die Unionsmarke „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der [Union] Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.“ [24]

52. Nach Art. 97 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 [25] wenden die Unionsmarkengerichte „[i]n allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, … ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an“.

[21] Übereinstimmend mit Art. 24 der Verordnung 2017/1001.

[22] Das ist das Verfahren, das „in dem Mitgliedstaat eröffnet [worden ist], in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner Interessen hat“.

[23] Übereinstimmend mit Art. 25 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001.

[24] Aus Art. 26 Abs. 3 Buchst. e der Verordnung 2017/1001 ergibt sich wiederum, dass die Lizenz befristet oder unbefristet erteilt werden kann. Die Verordnung Nr. 40/94 enthielt hierzu keine Regelung.

[25] Übereinstimmend mit Art. 129 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001.

53. Die Verordnung Nr. 40/94 regelt weder die Voraussetzungen für den Abschluss von Lizenzverträgen noch für deren Wiederauflösung. Aus diesem Schweigen ergibt sich, dass diese Voraussetzungen durch das nationale Recht geregelt werden, unabhängig davon, ob es nur einen einzigen Inhaber der Unionsmarke gibt oder ob mehrere Personen gemeinsam deren Inhaber sind [26].

54. Wie die Kommission hervorhebt [27], gilt nämlich für alle die Unionsmarke als „Vermögensgegenstand" betreffenden Fragen, die nicht unmittelbar auf europäischer Ebene geregelt sind, das entsprechende nationale Recht.

b) Nationale Marke

55. Wenn die vorstehenden Ausführungen für den Rechtsakt gelten, der das Statut der Unionsmarken regelt, ist dies erst recht in einem Rahmen mit einer geringeren Regelungsdichte wie dem der Harmonisierung der nationalen Marken nach der Richtlinie 89/104 der Fall.

56. Neben der Feststellung, dass das Recht des Inhabers an der Marke ausschließlich ist (Art. 5) und dass Lizenzen erteilt werden können (Art. 8), enthält die Richtlinie 89/104 weder Regelungen zu Aspekten im Zusammenhang mit der Mitinhaberschaft an der Marke noch zu der Entscheidung, solche Lizenzen zu vergeben [28].

57. In diesem Kontext sind für die Frage, wie die gemeinschaftliche Willensbildung erfolgen muss, um die Benutzung einer in Mitinhaberschaft stehenden Marke zu gestatten, in erster Linie die nationalen Vorschriften zu betrachten. Diese können ihrerseits auf die Vereinbarungen der gemeinsamen Inhaber verweisen. Subsidiär gelten die anwendbaren allgemeinen Regeln des Zivilrechts des jeweiligen Mitgliedstaats [29].

c) Wirksamkeit des Unionsrechts

58. Die Grundsätze der loyalen Zusammenarbeit und des Vorrangs und der Effektivität des Unionsrechts gebieten es, dass das nationale Recht einschließlich der Regelung der Mitinhaberschaft an Marken die volle Wirksamkeit des Unionsrechts gewährleistet [30].

59. Im vorliegenden Fall sind weder im Vorabentscheidungsersuchen noch in den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Regelung der Mitinhaberschaft bei Marken in Italien die Ausübung der durch die Unionsvorschriften verliehenen Rechte unmöglich machen oder übermäßig erschweren würde.

[26] Das vorlegende Gericht ist in Wirklichkeit ebenfalls dieser Auffassung. In seinem Vorlagebeschluss (Abschnitt VI) führt es aus, dass „[die Verordnung 2017/1001] keine Regelung in Bezug auf die Modalitäten der Ausübung der Rechte aus der Mitinhaberschaft [enthält]".

[27] Schriftliche Erklärungen der Kommission, Rn. 27.

[28] Art. 5 und Art. 8 der Richtlinie 89/104 entsprechen Art. 10 bzw. Art. 25 der Richtlinie 2015/2436.

[29] Nach der italienischen Regelung (Art. 6 Abs. 1 des Gesetzbuchs über das gewerbliche Eigentum) finden auf die Befugnisse der gemeinsamen Inhaber der Marke, sofern nichts anderes vereinbart ist, die Bestimmungen des Codice civile über die Gemeinschaft entsprechende Anwendung.

[30] Urteil vom 19. Oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, Rn. 40 und 41).

D. Zur zweiten Vorlagefrage

60. Die Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof) möchte ferner wissen, ob das Unionsrecht

– dem entgegensteht, dass „es einem der gemeinsamen Inhaber der Marke, deren Benutzung Dritten durch einstimmigen Beschluss unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit gestattet wurde, unmöglich ist, einseitig von diesem Beschluss zurückzutreten“,

– oder vielmehr eine Regelung zulässt, die „es … ausschließt, dass der gemeinsame Inhaber dauerhaft an die ursprüngliche Erklärung gebunden ist, so dass er sich von dieser mit Wirkung für die Rechtshandlung der Gestattung lösen kann“.

61. So wie die Frage formuliert wurde, lässt sie nicht erkennen, welche Norm der Union anwendbar sein soll, sondern beschränkt sich darauf, sich auf die „Grundsätze des Unionsrechts“ zu berufen (ohne diese allerdings näher zu erläutern). Da diese Grundsätze, sofern sie existieren, in den Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 und der Richtlinie 89/104 (oder gegebenenfalls der Verordnung 2017/1001 und der Richtlinie 2015/2436) zu finden sein müssen, ist die Antwort auf die Frage auf deren Bestimmungen zu stützen.

62. Im Rahmen der Richtlinie 89/104 hat der Gerichtshof anerkannt, dass der Inhaber einer Marke, der eine Lizenz für ihre Benutzung an einen Dritten vergeben hat, diesem die Zustimmung auch wieder entziehen kann [31]. Diese Feststellung lässt sich problemlos auf mehrere Inhaber einer Marke (d. h. die Gemeinschaft ihrer Inhaber) übertragen.

63. Ebenso wie bei den Voraussetzungen für die Gestattung der Benutzung einer Marke durch einen Dritten sagt das Unionsrecht allerdings nichts darüber aus, wie die Entscheidung über den Widerruf oder den Entzug der Lizenz getroffen werden muss, wenn es sich um Marken handelt, an denen eine Mitinhaberschaft besteht. Dieser Beschluss ist eine Rechtshandlung, für deren Vornahme durch mehrere Mitinhaber, darauf weise ich mit Nachdruck hin, im Unionsrecht keine Voraussetzungen geregelt sind.

64. Folglich ist es Sache des nationalen Rechts, die Einzelheiten der Beschlussfassung über den Widerruf oder den Entzug einer Lizenz zur Benutzung der Marke zu regeln, an der mehrere gemeinsame Inhaber beteiligt sind. Auf diesen Widerruf bzw. diesen Entzug können die bisherigen Ausführungen zur Willensbildung bei der gemeinschaftlichen Zustimmung zur Lizenzerteilung entsprechend angewandt werden, unabhängig davon, ob es sich um eine nationale Marke oder um eine Unionsmarke handelt.

[31] Urteil vom 19. September 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577, Rn. 62 und Tenor). Dieses Urteil ermächtigt jedoch die nationalen Gerichte, „gegen den Inhaber einer Marke eine Sanktion [zu] verhängen oder ihn zum Ersatz des entstandenen Schadens [zu] verurteilen, wenn [sie feststellen], dass der Inhaber unrechtmäßig die Zustimmung beendet hat, mit der er einem Dritten die Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen erlaubt hat“ (Rn. 61).

V. Ergebnis

65. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, der Corte suprema di cassazione (Kassationsgerichtshof, Italien) wie folgt zu antworten:

Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke

sind dahin auszulegen, dass

sich im Fall der gemeinsamen Inhaberschaft an einer Marke die gemeinsame Willensbildung der Mitinhaber hinsichtlich der Erteilung einer Lizenz zur Benutzung einer Marke, sei es eine nationale Marke oder eine Unionsmarke, an einen Dritten oder hinsichtlich der Beendigung dieser Lizenz nach den anwendbaren Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats richtet.