

Schriftliche Erklärungen

Rechtssache C-163/15\*

**Schriftstück eingereicht von:**

Republik Polen

**Übliche Bezeichnung der Rechtssache:**

Hassan

**Eingangsdatum:**

22. Juli 2015

---

[Staatswappen der Republik Polen]

Warschau, den 22. Juli 2015

**AN DEN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER  
DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION**

**SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNGEN  
DER REPUBLIK POLEN**

abgegeben gemäß Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union  
im Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache

**C-163/15**

*Hassan*

**(nationales Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf – Deutschland)**

Bevollmächtigter der Republik Polen:

**Bogusław Majczyna**

Zustellungsanschrift:

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

**Ministerstwo Spraw Zagranicznych**  
**al. J. Ch. Szucha 23**  
**00-580 Warszawa – POLEN**

## **I. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN**

1. Das Vorabentscheidungsersuchen in der Sache C-163/15 *Hassan* wurde von einem deutschen Gericht (*Oberlandesgericht Düsseldorf*) vorgelegt, das über die Klage eines Lizenznehmers, der zur Verwendung der unter anderem für Bettwaren und Bettdecken eingetragenen [Gemeinschafts]wortmarke „ARKTIS“ berechtigt ist, wegen Verletzung des Rechts an dieser Marke zu entscheiden hat. Dieser Lizenznehmer wurde nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen. Gemäß dem Lizenzvertrag ist der Lizenznehmer verpflichtet, im eigenen Namen Rechte wegen der Verletzung der Markenrechte geltend zu machen. Der Beklagte hat auf einer Internetseite Daunenbettdecken „innoBETT selection Arktis“ angeboten.
2. Das Ersuchen betrifft die Auslegung des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke<sup>1</sup>. Diese Vorschrift bestimmt, dass die Erteilung der Lizenz für eine Gemeinschaftsmarke rechtliche Wirkungen gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst dann entfaltet, wenn der Lizenznehmer ins Register eingetragen worden ist. Das nationale Gericht hat Zweifel daran, ob dies bedeutet, dass erst mit dem Zeitpunkt der Eintragung ins Register der Lizenznehmer die Klagebefugnis zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten erwirbt. Das nationale Gericht hat an den Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen gerichtet:
  1. *Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer, der nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist, entgegen?*
  2. *Falls Frage 1. bejaht werden sollte: Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 einer nationalen Rechtspraxis entgegen, nach der der Lizenznehmer die Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer im Wege der Prozessstandschaft durchzusetzen kann?*

## **II. STANDPUNKT DER REPUBLIK POLEN**

3. Die Republik Polen beschränkt sich auf die Beantwortung der ersten Frage. Nach Auffassung der Republik Polen ist die Offenlegung der Erteilung einer Lizenz im Gemeinschaftsmarkenregister keine Voraussetzung dafür, dass ein Lizenznehmer Ansprüche wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke geltend machen kann.

<sup>1</sup> ABl. L 78 vom 24. März 2009, S.1.

4. Obwohl die Frage ausschließlich die Auslegung des ersten Satzes von Art. 23 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, kann eine solche Auslegung allerdings nicht losgelöst vom zweiten Satz dieses Absatzes vorgenommen werden. Der zweite Satz hat hier im Gegenteil eine besonders große Bedeutung für die umfassende Auslegung der ganzen Vorschrift und die Feststellung ihres sachlichen Geltungsbereichs. Der zweite Satz sieht eine Ausnahme von der sich aus dem ersten Satz ergebenden Regel vor. Der Charakter dieser Ausnahme ermöglicht Schlussfolgerungen betreffend das Verständnis der Regel selbst.
5. Aus dem zweiten Satz ergibt sich, dass (in Abweichung vom ersten Satz) vor der Eintragung die Erteilung der Lizenz rechtliche Wirkung gegenüber Dritten, die Rechte an der Gemeinschaftsmarke nach dem Datum der Lizenzerteilung erworben haben, entfaltet, wenn sie im Zeitpunkt des Erwerbs des Rechts von der Lizenz wussten. Daraus folgt, dass grundsätzlich (erster Satz) vor der Eintragung ins Register die Erteilung einer Lizenz keine Rechtswirkung gegenüber Dritten entfaltet, die Rechte an der Marke nach dem Datum der Lizenzerteilung erworben haben. Denn grundsätzlich wird es einem Dritten, der Rechte an der Marke erwirbt, nicht möglich sein, Kenntnis davon zu erlangen, dass für diese Marke zuvor eine Lizenz erteilt wurde, bevor diese Lizenz ins Register eingetragen wurde.
6. Art. 23 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 regelt somit als Ganzes die Folgen der Lizenzerteilung (sowie der in den Art. 17 und 19 genannten Handlungen) gegenüber Dritten, die anschließend Rechte an derselben Gemeinschaftsmarke erworben haben. Diese Vorschrift regelt jedoch nicht die Folgen der Lizenzerteilung gegenüber Personen, die keinerlei Rechte an einer Marke erworben haben, jedoch diese Rechte im Rahmen ihrer Tätigkeit verletzen.
7. Die ratio legis der so verstandenen Regelung ist klar. Sie garantiert Rechtssicherheit dadurch, dass der nächste gutgläubige Erwerber der Rechte an der Gemeinschaftsmarke sie ohne die sich aus der vorher erteilten Lizenz ergebenden Belastungen (und ohne die sich aus den in Art. 17 und 19 genannten Handlungen ergebenden Belastungen oder Rechtsmängeln) erwirbt. Im Falle einer entsprechenden Eintragung ins Register wird die frühere Handlung aber gegenüber diesem späteren Erwerber wirksam sein, d. h. wenn der Erwerber davon bereits ohne Weiteres Kenntnis erlangen konnte und jedenfalls dann, wenn er diese Kenntnis aus einer anderen Quelle erlangt hat.
8. Es ist an dieser Stelle hinzuzufügen, dass die Folgen der in den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Handlungen gegenüber dem späteren Erwerber von der Art dieser Handlungen und der Art der Handlungen des späteren Erwerbers abhängen. Beispielsweise wird die Wirksamkeit der im Register offengelegten Erteilung einer ausschließlichen Lizenz darin bestehen, dass die Erteilung einer weiteren Lizenz wegen Verstoßes gegen die frühere ausschließliche Lizenz unwirksam sein wird.

9. Eine andere Auslegung des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009, die auf die Anwendung dieser Vorschrift auf Dritte, die nicht zu den späteren Erwerbem gehören, abzielen würde, ginge über die oben genannten Ziele des Schutzes des guten Glaubens der Erwerber und der Rechtssicherheit hinaus. Für die Bestimmung des Schutzzumfangs und damit der Grenzen von Verhaltensweisen, die das Recht an der Gemeinschaftsmarke nicht verletzen würden, ist wiederum die Information über die Eintragung einer bestimmten Marke ausreichend. Aus dieser Information folgt, dass ein Recht an dieser Marke besteht, das geschützt wird und nicht verletzt werden darf. Einer Offenlegung der Lizenz bzw. anderer Belastungen des Rechts an der Marke bedarf es unter diesem Gesichtspunkt nicht.
10. Ein weiteres Argument, das für die Richtigkeit der in diesen Erklärungen dargestellten Auslegung des Art. 23 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 spricht, liefert der Wortlaut des Art. 17 Abs. 6 dieser Verordnung. Gemäß dieser Vorschrift kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen, solange der Rechtsübergang nicht in das Register eingetragen ist. Somit stellt diese Vorschrift ein Hindernis bei der Geltendmachung von Ansprüchen durch den Eigentümer (Erwerber) der Marke dar, wenn das Recht nicht in das Register eingetragen wurde.
11. Sollte Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin ausgelegt werden, dass er die Möglichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen durch den Eigentümer (Erwerber) der Marke gegenüber dem Verursacher der Verletzung davon abhängig macht, dass die Übertragung des Rechts an der Marke auf ihn im Register eingetragen ist, dann würden die beiden oben genannten Vorschriften (Art. 17 Abs. 6 und Art. 23 Abs. 1 Satz 1) die gleiche Rechtsnorm wiederholen. Denn die Vorschrift des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft Rechtshandlungen, die sowohl in Art. 22 (Erteilung der Lizenz) als auch in Art. 17 (Übertragung des Rechts an der Marke) dieser Verordnung geregelt sind.
12. Im Hinblick auf die Rationalität des Unionsgesetzgebers und die sich daraus ergebende Annahme, dass dieselbe Norm in einem bestimmten Rechtsakt nur durch eine einzige Vorschrift ausgedrückt werden sollte, ist davon auszugehen, dass, wenn Art. 17 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 (für den Rechtsnachfolger) eine Einschränkung der Möglichkeit vorsieht, ein Verfahren wegen Verletzung anhängig zu machen, eine solche Einschränkung sich dann nicht mehr aus Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt.
13. Zu betonen ist, dass die Verordnung Nr. 207/2009 gegenüber Lizenznehmern keine zu Art. 17 Abs. 6, der Rechtsnachfolger betrifft, analoge Vorschrift enthält. Die Voraussetzungen, unter denen der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anhängig machen kann, regelt demgegenüber Art. 22 Abs. 3. Danach kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann ein solches

Verfahren anhängig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat. Diese Vorschrift erfordert zudem keine Eintragung der Lizenz ins Register<sup>2</sup>.

### III. ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG

14. Aufgrund der oben dargestellten Argumentation schlägt die Republik Polen dem Gerichtshof der Europäischen Union vor, die erste Frage des vorliegenden Gerichts wie folgt zu beantworten:

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

Bogusław Majczyna

Bevollmächtigter der Republik Polen

<sup>2</sup> Dieser Auslegung sind die polnischen Gerichte gefolgt, u. a. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Appellationsgericht in Warschau) im Urteil vom 28. Oktober 2013 in der Sache mit dem Aktenzeichen I ACa 410/13 sowie Sąd Okręgowy w Warszawie (Bezirksgericht in Warschau) im Urteil vom 28. Januar 2015 in der Sache mit dem Aktenzeichen XXII GWzt 55/14.