

**Rechtssache C-686/21**

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1  
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

**Eingangsdatum:**

15. November 2021

**Vorlegendes Gericht:**

Corte suprema di cassazione (Italien)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

29. Oktober 2021

**Kläger:**

VW

Legea S.r.l.

**Beklagte:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

---

**Gegenstand des Ausgangsverfahrens**

Rechtsmittel bei der Corte di Cassazione (Kassationsgerichtshof) gegen das Urteil, mit dem die Corte d'appello di Napoli (Berufungsgericht Neapel) die Benutzung einer Marke durch eine Gesellschaft, der die Benutzung dieser Marke durch einstimmigen Willen der gemeinsamen Inhaber der Marke ausschließlich, unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit gestattet worden war, auch in der Zeit für rechtmäßig erklärt hat, nachdem einer der gemeinsamen Inhaber der Marke erklärt hat, dass er mit der Fortführung der Gestattung nicht einverstanden sei.

## **Gegenstand und Rechtsgrundlage der Vorlage**

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung des Unionsrechts zu der Frage, ob es im Fall der gemeinsamen Inhaberschaft einer Marke der einstimmigen Zustimmung der gemeinsamen Inhaber bedarf, um Dritten ihre ausschließliche Benutzung zu gestatten, und darüber hinaus zu der Frage, ob einer der gemeinsamen Inhaber, wenn einstimmig beschlossen wurde, die Benutzung der Marke zu gestatten, später einseitig von dieser Gestattung zurücktreten kann.

Art. 267 AEUV

## **Vorlagefragen**

1. Bedeuten die genannten unionsrechtlichen Vorschriften, 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. Ist 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 anzusehen?

## **Angeführte Unionsvorschriften**

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, insbesondere Art. 10

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, insbesondere Art. 9

## **Angeführte nationale Vorschriften**

Regio Decreto (Königliches Dekret) Nr. 262 vom 16. März 1942 – Genehmigung des Textes des Codice civile (Zivilgesetzbuch), insbesondere die Art. 1102, 1103,

1105 und 1108 (über die Gemeinschaft) sowie die Art. 1372 und 1373 (über die Wirksamkeit des Vertrags und den Rücktritt)

Art. 1108 („Neuerungen und sonstige Rechtshandlungen der außerordentlichen Verwaltung“) Abs. 1, 2 und 3 des Codice civile sieht vor:

„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.“

Decreto legislativo (Gesetzesvertretendes Dekret) Nr. 30 vom 10. Februar 2005 – Codice della proprietà industriale (Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum) gemäß Art. 15 des Gesetzes Nr. 273 vom 12. Dezember 2002, insbesondere die Art. 6, 15, 20 und 23

Art. 6 („Gemeinschaft“) sieht in Abs. 1 vor:

„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.“

Gemäß Art. 15 sind die ausschließlichen Rechte mit der Marke verbunden.

Art. 20 sieht in Abs. 1 u. a. vor, dass „[d]ie Rechte des Inhabers der eingetragenen Marke ... ihm die ausschließliche Benutzung der Marke [gestatten], so dass der Inhaber berechtigt ist, Dritten zu verbieten, die Marke ,ohne seine Zustimmung‘ im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.“

Nach Art. 23 kann der Inhaber die Marke „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist“, übertragen und kann die Marke auch Gegenstand einer ausschließlichen Lizenz sein.

### **Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Verfahrens**

- 1 1993 hatten VW, SW, CQ und ET als gemeinsame Inhaber der nationalen und Unionsmarke „Legea“ – jeweils zu einem Viertel – der Legea S.r.l. die Benutzung der Marke ausschließlich, unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit gestattet. Die

Gestattung der Benutzung der Marke „Legea“ erfolgte mit einstimmiger Zustimmung aller gemeinsamen Inhaber.

- 2 Im Dezember 2006 hatte nur der gemeinsame Inhaber VW erklärt, dass er mit der Fortführung der Gestattung der Benutzung der Marke nicht einverstanden sei. Trotz dieses entzogenen Einverständnisses hatte die Legea S.r.l. die Marke auch nach dem 31. Dezember 2006 weiterhin benutzt.
- 3 Im Rahmen eines von der Legea S.r.l. gegen VW angestregten Klageverfahrens vor dem Tribunale di Napoli (Gericht Neapel) wurde die Frage der Rechtmäßigkeit der Benutzung der Marke durch diese Gesellschaft aufgeworfen. Das Tribunale di Napoli war der Ansicht, dass die Benutzung der Marke durch die Legea S.r.l. bis zum 31. Dezember 2006 rechtmäßig gewesen sei, da sie mit einstimmiger Zustimmung aller gemeinsamen Inhaber erfolgt sei, und nach dem 31. Dezember 2006 rechtswidrig gewesen sei, da der gemeinsame Inhaber VW erklärt habe, dass er nicht einverstanden sei.
- 4 Gegen das Urteil des Tribunale di Napoli wurde bei der Corte d'appello di Napoli (Berufungsgericht Neapel) Berufung eingelegt. Mit Urteil vom 18. Juni 2016 änderte die Corte d'appello das erstinstanzliche Urteil ab und erklärte die Benutzung der Marke „Legea“ durch die Legea S.r.l. auch in der Zeit nach dem 31. Dezember 2006 für rechtmäßig, da auch nach diesem Zeitpunkt ein entsprechender Wille der Mehrheit der gemeinsamen Inhaber der Marke bestanden habe. Mit anderen Worten hatten die gemeinsamen Inhaber nach Auffassung der Corte d'appello auch nach dem 31. Dezember 2006 mit einer Mehrheit (3/4 der gemeinsamen Inhaber) rechtmäßig beschlossen, der Legea S.r.l. die weitere Benutzung der Marke zu gestatten. Im Fall einer Markengemeinschaft bedürfe es daher keines einstimmigen Beschlusses der gemeinsamen Inhaber, um Dritten die ausschließliche Benutzung der Marke zu gestatten.
- 5 VW legte gegen das Urteil der Corte d'appello di Napoli Kassationsbeschwerde ein.

#### **Wesentliche Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens**

- 6 VW ist der Ansicht, im Urteil der Corte d'appello di Napoli seien bestimmte Vorschriften des Codice civile, insbesondere über die Gemeinschaft und den Rücktritt, verletzt oder fehlerhaft angewandt worden.
- 7 Im Urteil des Tribunale di Napoli sei die Rechtshandlung, die Benutzung einer auf den Namen verschiedener gemeinsamer Inhaber eingetragenen Marke ausschließlich, unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit zu gestatten, zu Unrecht als Rechtshandlung der ordentlichen Verwaltung eingestuft worden. Dies habe insbesondere zur fehlerhaften Anwendung von Art. 1108 des Codice civile geführt, wonach in Fällen, in denen das Eigentum an einem Gegenstand mehreren Personen gemeinsam zustehe, Rechtshandlungen, die über die ordentliche

Verwaltung hinausgehen, je nach Fall mit qualifizierter Mehrheit oder einstimmig beschlossen werden müssten.

- 8 Außerdem sei in dem Urteil fehlerhaft nicht festgestellt worden, dass der einseitige Rücktritt durch VW vom Vertrag über die Gestattung der Benutzung der Marke auf unbestimmte Zeit wirksam sei.
- 9 Nach Ansicht der Legea S.r.l. und der anderen gemeinsamen Inhaber der Marke SW, CQ und ET kann ein einstimmig gefasster Beschluss über gemeinschaftliche Marken dagegen weder durch die Mehrheit noch gar durch einen einzelnen gemeinsamen Inhaber geändert werden, da er stets der einstimmigen Zustimmung bedürfe. Daher habe bei einem mit einstimmiger Zustimmung aller gemeinsamen Inhaber geschlossenen Vertrag, mit dem die Benutzung der Marke auf unbestimmte Zeit gestattet werde, der einseitig von einem einzelnen gemeinsamen Inhaber erklärte Rücktritt keine Wirkung.

### **Kurze Darstellung der Begründung der Vorlage**

- 10 Nach Ansicht der Corte di cassazione (Kassationsgerichtshof) sind die Vorschrift des Codice civile über die Gemeinschaft, die auch auf den Fall der gemeinsamen Inhaberschaft einer Marke anwendbar ist, sowie die Vorschrift über den Rücktritt vom Vertrag im Licht des Markenrechts der Europäischen Union auszulegen. Im vorliegenden Fall handelt es sich nämlich bei einigen angegriffenen Marken um Unionsmarken, so dass die aufeinander folgenden Rechtsquellen der Europäischen Union ein wesentliches Auslegungskriterium darstellen.
- 11 Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass das Markenrecht der Europäischen Union dem Grundsatz folgt, dass die Eintragung der Marke dem Inhaber ausschließliche Rechte verleiht (Art. 10 der Richtlinie 2015/2436 und Art. 9 der Verordnung 2017/1001), vorsieht, dass die Marke Gegenstand einer ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenz sein kann, und die Möglichkeit der gemeinsamen Inhaberschaft einer Marke anerkennt. Dagegen gibt es im Unionsrecht keine Vorschrift über die Modalitäten für die Ausübung der Gemeinschaftsrechte, weshalb die Auslegung durch den Gerichtshof erforderlich ist.
- 12 In diesem Regelungsrahmen ist nach Auffassung des Kassationsgerichtshofs erstens zu klären, ob die genannte nationale Vorschrift dahin auszulegen ist, dass es mit anderen Verträgen, wie z. B. dem Mietvertrag, vergleichbar ist, Dritten die Benutzung einer Marke zu gestatten. Wenn nämlich das Eigentum an einem Gegenstand mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht, bedürfen Bestandsverträge mit einer Laufzeit von mehr als neun Jahren gemäß Art. 1108 Abs. 3 des Codice civile der Einwilligung aller Teilhaber an der Gemeinschaft.
- 13 Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts stellt der Vertrag über die Gestattung der ausschließlichen Benutzung der Marke ein persönliches Nutzungsrecht dar, das in seiner Struktur dem Recht des Mieters im Rahmen des Mietvertrags entspricht.

Diese Auffassung, der nach Ansicht des vorliegenden Gerichts im angefochtenen Urteil der Corte d'appello implizit gefolgt wurde, könnte jedoch als Verstoß gegen die besonderen Merkmale der Unionsmarke (Unkörperlichkeit, Unterscheidungskraft, Gewährung ausschließlicher Rechte an jeden der gemeinsamen Inhaber) angesehen werden. Die Erteilung einer Lizenz an der Marke, wie im vorliegenden Fall, beeinträchtigt immer potenziell die Rechte der einzelnen gemeinsamen Inhaber. Nach Ansicht des Kassationsgerichtshofs ist der Vertrag daher unabhängig von seiner Laufzeit (kürzer oder länger als neun Jahre) und davon wie (unentgeltlich oder nicht) das Recht zur Benutzung der Marke Dritten gewährt wird, gleich zu behandeln.

- 14 Nach Auffassung des vorliegenden Gerichts ist zweitens zu klären, ob bei einem Vertrag über die Gestattung der ausschließlichen Benutzung der Marke, der mit einstimmiger Zustimmung der gemeinsamen Inhaber der Marke geschlossen wurde, auf unbestimmte Zeit und unentgeltlich einer der gemeinsamen Inhaber später erklären kann, dass er mit der Fortführung der Gestattung nicht einverstanden ist.