URTEIL DES GERICHTSHOFES

20. November 2001 *

In den verbundenen Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99

betreffend dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Vereinigtes Königreich), in den bei diesem anhängigen Rechtsstreitigkeiten

Zino Davidoff SA

gegen

A & G Imports Ltd (C-414/99),

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

gegen

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

* Verfahrenssprache: Englisch.

und

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

gegen

Costco Wholesale UK Ltd, früher Costco UK Ltd (C-416/99),

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 7 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 Fassung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3)

erlässt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, des Kammerpräsidenten P. Jann, der Kammerpräsidentin N. Colneric, des Kammerpräsidenten S. von Bahr sowie der Richter C. Gulmann (Berichterstatter), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris und C. W. A. Timmermans,

Generalanwältin: C. Stix-Hackl
Kanzler: L. Hewlett, Verwaltungsrätin

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

— der Zino Davidoff SA, vertreten durch M. Silverleaf, QC, und R. Hacon, barrister, beauftragt durch R. Swift, solicitor,

— der Levi Strauss & Co. und der Levi Strauss (UK) Ltd, vertreten durch H. Carr und D. Anderson, QC, beauftragt durch Baker & MacKenzie, solicitors,

— der A & G Imports Ltd, vertreten durch G. Hobbs, QC, und C. May, barrister, beauftragt durch A. Millmore und I. Mackie, solicitors,

— der Tesco Stores Ltd und der Tesco plc, vertreten durch G. Hobbs und D. Alexander, barrister, beauftragt durch C. Turner und E. Powell, solicitors,

— der Costco Wholesale UK Ltd, vertreten durch G. Hobbs und D. Alexander, beauftragt durch G. Heath und G. Williams, solicitors,

— der deutschen Regierung, vertreten durch W.-D. Plessing, A. Dittrich und B. Muttelsee-Schön als Bevollmächtigte,

— der französischen Regierung, vertreten durch K. Rispal-Bellanger und A. Maitrepierre als Bevollmächtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch U. Leanza als Bevollmächtigten im Beistand von O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

— der finnischen Regierung, vertreten durch E. Bygglin als Bevollmächtigte,

— der schwedischen Regierung, vertreten durch A. Kruse als Bevollmächtigten,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch K. Banks als Bevollmächtigte,

— der EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch A.-L. H. Rolland als Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Zino Davidoff SA, vertreten durch M. Silverleaf, der Levi Strauss & Co. und der Levi Strauss (UK) Ltd, vertreten durch H. Carr und D. Anderson, der A & G Imports Ltd, vertreten durch G. Hobbs und C. May, der Tesco Stores Ltd, der Tesco plc und der Costco Wholesale UK Ltd, vertreten durch G. Hobbs und D. Alexander, der deutschen Regierung, vertreten durch H. Heitland als Bevollmächtigten, der französischen Regierung, vertreten durch A. Maitrepierre, der Kommission, vertreten durch K. Banks, und der EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch P. Dyrberg und D. Sif Tynes als Bevollmächtigte, in der Sitzung vom 16. Januar 2001,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 5. April 2001,

folgendes

Urteil

1 Der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), hat mit einem Beschluss vom 24. Juni 1999 (Rechtssache C-414/99) und zwei Beschlüssen vom 22. Juli 1999 (Rechtssachen C-415/99 und C-416/99), beim Gerichtshof eingegangen am 29. Oktober 1999, gemäß Artikel 234 EG sechs Fragen in der erstgenannten Rechtssache und drei gleich lautende Fragen in jeder der beiden anderen Rechtssachen nach der Auslegung von Artikel 7 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 Fassung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3, im Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Fragen stellen sich im Rahmen von drei Rechtsstreitigkeiten zwischen zwei Inhaberinnen von Marken, die im Vereinigten Königreich eingetragen sind, sowie einer Lizenznehmerin für eine Marke und vier Gesellschaften englischen Rechts im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren im Vereinigten Königreich, die zuvor außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (im Folgenden: EWR) in den Verkehr gebracht worden sind.

Rechtlicher Rahmen

3 In Artikel 5 der Richtlinie 89/104 — „Rechte aus der Marke" — heißt es:

„(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;

...

(3) Sind die Voraussetzungen [des Absatzes 1] erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

...

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

..."

4 Artikel 7 der Richtlinie 89/104 — „Erschöpfung des Rechts aus der Marke" — bestimmt:

„(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 1 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."

5 Durch Artikel 65 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 4 des Abkommens über den EWR wurde Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 für die Zwecke des Abkommens dahin geändert, dass der Ausdruck „in der Gemeinschaft" durch die Worte „in einem Vertragsstaat" ersetzt wurde.

6 Die Richtlinie wurde im Vereinigten Königreich mit Wirkung vom 31. Oktober 1994 durch den Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) umgesetzt.

Ausgangsverfahren

Rechtssache C-414/99

7 Die Zino Davidoff SA (im Folgenden: Davidoff) ist Inhaberin zweier Marken, Cool Water und Davidoff Cool Water, die im Vereinigten Königreich für eine umfangreiche Palette von Toilettenartikeln und Kosmetika eingetragen sind und benutzt werden. Die Erzeugnisse, die von oder für Davidoff hergestellt werden und mit ihrer Zustimmung diese Marken tragen, werden von ihr oder für sie sowohl inner- als auch außerhalb des EWR verkauft.

8 Die Erzeugnisse tragen Herstellungspostennummern. Mit dieser Kennzeichnung soll den Bestimmungen der Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel (ABl. L 262, S. 169) entsprochen werden, die im Vereinigten Königreich durch die Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (Verordnung von 1996 über die Sicherheit kosmetischer Mittel) (SI 2925/1996) umgesetzt wurde. Ob die Herstellungspostennummern auch anderen Zwecken als der Einhaltung der Richtlinie 76/768 und der nationalen Umsetzungsvorschriften dienen, wurde vom vorlegenden Gericht nicht festgestellt.

9 Davidoff schloss 1996 einen Alleinvertriebsvertrag mit einem Händler aus Singapur. Nach diesem Vertrag verpflichtete sich der Händler, zum einen die Erzeugnisse von Davidoff nur in einem bestimmten Gebiet außerhalb des EWR an gewerbliche Abnehmer zu verkaufen und zum anderen diesen selbst ein Weiterverkaufsverbot außerhalb des vereinbarten Gebietes aufzuerlegen. Die Parteien unterstellten diesen Alleinvertriebsvertrag ausdrücklich deutschem Recht.

10 Die A & G Imports Ltd (im Folgenden: A & G) übernahm Bestände von im EWR hergestellten Erzeugnissen von Davidoff, die ursprünglich von dieser oder mit ihrer Zustimmung in Singapur in den Verkehr gebracht worden waren.

11 Sie führte diese Erzeugnisse in das Vereinigte Königreich ein und begann mit ihrem Verkauf. Sie selbst oder ein anderer Teilnehmer der Vertriebskette hatte die Herstellungspostennummern ganz oder teilweise entfernt oder unkenntlich gemacht.

12 Davidoff machte 1998 ein Verfahren beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), gegen A & G insbesondere mit der Begründung anhängig, dass die Einfuhr und der Verkauf dieser Waren im Vereinigten Königreich eine Verletzung ihrer eingetragenen Marken darstellten.

13 A & G stützte sich auf die Artikel 5 Absatz 1 und 7 Absatz 1 der Richtlinie und machte geltend, die Einfuhr und der Verkauf seien von Davidoff angesichts der Umstände, unter denen die Waren in Singapur auf den Markt gebracht worden seien, erlaubt worden oder hätten als erlaubt zu gelten.

14 Davidoff bestritt, dass sie der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse in den EWR zugestimmt habe oder so behandelt werden könne, als ob sie dieser zugestimmt hätte. Sie machte ferner geltend, sie habe berechtigte Gründe im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie gehabt, sich der Einfuhr und dem Vertrieb der Waren zu widersetzen. Diese Gründe bestünden in der vollständigen oder teilweisen Entfernung oder Unkenntlichmachung der Herstellungspostennummern.

15 Mit Entscheidung vom 18. Mai 1999 wies das vorlegende Gericht einen Antrag von Davidoff auf Erlass eines Urteils im summarischen Verfahren zurück, da der Rechtsstreit in einem vollständigen Verfahren behandelt werden müsse. Es war jedoch der Ansicht, dass hierfür die Bedeutung und die Wirkung von Artikel 7 Absätze 1 und 2 der Richtlinie geklärt werden müssten.

16 Vor diesem Hintergrund hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist 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), soweit sie Waren betrifft, die in der Gemeinschaft mit Zustimmung des Inhabers einer Marke in den Verkehr gebracht worden sind, so auszulegen, dass sie die ausdrückliche oder stillschweigende und unmittelbare oder mittelbare Zustimmung umfasst?

2. Wenn

   a) ein Inhaber der Aushändigung der Ware an einen Dritten unter Umständen zugestimmt oder diese Aushändigung genehmigt hat, bei denen sich die Rechte des Dritten auf weiteren Vertrieb der Waren nach dem Recht des Kaufvertrags richten, nach dem dieser Dritte diese Waren erworben hat, und

   b) dieses Recht es dem Verkäufer gestattet, Beschränkungen für den weiteren Vertrieb oder die Benutzung der Waren durch den Käufer zu verfügen, jedoch auch vorsieht, dass der Dritte ein Recht zum Vertrieb der Ware in allen Ländern einschließlich der Gemeinschaft erwirbt, wenn sein Recht

auf weiteren Vertrieb der Waren durch oder für den Inhaber nicht tatsächlich beschränkt wird,

ist dann die Richtlinie, wenn die Rechte des Dritten auf Vertrieb der Waren nicht nach diesem Recht wirksam beschränkt worden sind, so auszulegen, dass der Inhaber so behandelt wird, als ob er dem damit erworbenen Recht des Dritten zum Vertrieb der Waren in der Gemeinschaft zugestimmt hätte?

3. Falls die vorstehende Frage bejaht wird, obliegt es dann den nationalen Gerichten, zu bestimmen, ob unter den gesamten Umständen dem Dritten tatsächlich Beschränkungen auferlegt wurden?

4. Ist Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie so auszulegen, dass zu den berechtigten Gründen, die es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb seiner Waren widersetzt, Handlungen Dritter gehören, die den Wert, den Reiz oder das Ansehen der Marke oder der Waren, die diese Marke tragen, erheblich beeinträchtigen?

5. Ist Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie so auszulegen, dass die berechtigten Gründe, die es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb seiner Waren widersetzt, die (vollständige oder teilweise) Entfernung oder Unkenntlichmachung von Kennzeichnungen der Waren durch Dritte einschließen, wenn diese Entfernung oder Unkenntlichmachung nicht geeignet erscheint, dem Ansehen der Marke oder der Waren, die die Marke tragen, ernstlichen oder erheblichen Schaden zuzufügen?

6. Ist Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie so auszulegen, dass zu den berechtigten Gründen, die es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb seiner Waren widersetzt, die (vollständige oder teilweise) Entfernung oder Unkenntlichmachung von Herstellungspostennummern auf den Waren durch Dritte gehört, wenn diese Entfernung oder Unkenntlichmachung dazu führt, dass bei den betreffenden Waren

   a) eine Zuwiderhandlung gegen eine Bestimmung des Strafrechts eines Mitgliedstaats (die nicht die Marken betrifft) oder

   b) ein Verstoß gegen die Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel (ABl. L 262, S. 169) vorliegt?

Rechtssachen C-415/99 und C-416/99

17 Die Levi Strauss & Co., eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware (USA), ist Inhaberin der Marken Levi's und 501, die im Vereinigten Königreich u. a. für Jeans eingetragen sind und benutzt werden.

18 Die Levi Strauss (UK) Ltd, eine Gesellschaft englischen Rechts, ist im Vereinigten Königreich Lizenznehmerin der Levi Strauss & Co. für die eingetragenen Marken in Bezug auf die Herstellung, den Verkauf und den Vertrieb u. a. von Levi's 501 Jeans. Sie verkauft diese Erzeugnisse im Vereinigten Königreich oder erteilt verschiedenen anderen Einzelhändlern als Teil eines selektiven Vertriebssystems Lizenzen.

19 Die Tesco Stores Ltd und die Tesco plc (im Folgenden gemeinsam: Tesco) sind zwei Gesellschaften englischen Rechts, wobei die Letztgenannte die Muttergesellschaft der Erstgenannten ist. Tesco betreibt einen der führenden Supermärkte im Vereinigten Königreich. Sie verkauft u. a. Bekleidung.

20 Die Costco Wholesale UK Ltd (im Folgenden: Costco), eine Gesellschaft englischen Rechts, verkauft im Vereinigten Königreich zahlreiche Markenartikel, u. a. Bekleidung.

21 Die Levi Strauss & Co. und die Levi Strauss (UK) Ltd (im Folgenden gemeinsam: Levi) weigerten sich stets, Levi's 501 Jeans an Tesco und Costco zu verkaufen, und lehnten es ab, diese als autorisierte Händler für solche Erzeugnisse zuzulassen.

22 Tesco und Costco erwarben echte Levi's 501 Jeans, die ursprünglich von oder für Levi verkauft worden waren, von Lieferanten, die solche Jeans aus Nicht-EWR-Staaten einführten. Die Verträge, aufgrund deren Tesco und Costco diese Erzeugnisse kauften, enthielten keine Beschränkungen, die verlangten, dass die Erzeugnisse in einem bestimmten Gebiet verkauft werden mussten oder nicht verkauft werden durften. Die von Tesco gekauften Jeans waren von oder für Levi in den USA, in Mexiko oder in Kanada hergestellt worden. Jene von Costco waren gleichermaßen in den USA oder in Mexiko hergestellt worden.

23 Die Lieferanten von Tesco und Costco hatten die Waren unmittelbar oder mittelbar von autorisierten Einzelhändlern in den USA, in Kanada oder in Mexiko oder auch von Großhändlern erhalten, die sie von „Sammelhändlern" bezogen hatten, also von Personen, die Jeans in kleinen Mengen in zahlreichen autorisierten Geschäften u. a. in den USA oder in Kanada kaufen.

24 Levi machte 1998 ein Verfahren beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), gegen Tesco und Costco anhängig. Sie machte geltend, dass die Einfuhr und der Verkauf der Levi's Jeans durch diese eine Verletzung ihrer Markenrechte darstellten.

25 Sie trug vor, sie habe in den USA und in Kanada ihren autorisierten Einzelhändlern entweder schriftlich oder mündlich Leitlinien mitgeteilt, die ein Großhandelsverbot enthalten hätten, aufgrund dessen die Waren nur an Endverbraucher hätten verkauft werden dürfen. In ihren Formularen für die schriftliche Auftragsbestätigung habe sie sich die Befugnis vorbehalten, von der sie mehrmals Gebrauch gemacht habe, die Belieferung eines Einzelhändlers einzustellen, der gegen dieses Verbot verstoße. Sie habe von ihren autorisierten Einzelhändlern verlangt, den Verkauf von Kleidungsstücken auf eine bestimmte Anzahl je Kunden, im Allgemeinen sechs, zu begrenzen und in ihren Geschäften Schilder mit dem Hinweis auf ihre Politik des Großhandelsverbots und diese Handelsbeschränkung anzubringen. In Mexiko habe sie ihre Erzeugnisse an autorisierte Großhändler verkauft. Sie habe diese, u. a. durch wiederholte schriftliche Mitteilungen, stets über ihre Handelspolitik unterrichtet, wonach die Waren nicht für die Ausfuhr hätten verkauft werden dürfen.

26 Tesco räumte ein, ihr sei zu dieser Zeit bekannt gewesen, dass Levi nicht gewünscht habe, dass ihre Jeans im EWR anders als durch autorisierte Einzelhändler verkauft würden. Costco trug dagegen vor, sie habe dies nicht gewusst.

27 Tesco und Costco stellten fest, für sie gelte keine vertragliche Beschränkung. Levi habe nicht versucht, irgendeine Beschränkung im Zusammenhang mit den Waren zu verfügen oder hierüber Informationen zu verbreiten, und habe sich auch ihre Rechte in keiner Weise vorbehalten. Daher sei der Händler, der die streitigen Jeans gekauft habe, berechtigt, frei darüber zu verfügen.

28 Vor diesem Hintergrund hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Bewirkt die Richtlinie 89/104/EWG (im Folgenden: die Richtlinie), dass der Inhaber einer eingetragenen Marke, der Waren, die diese Marke tragen, selbst in einem Nicht-EWR-Staat in den Verkehr gebracht hat oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr hat bringen lassen, einem Dritten die Einfuhr dieser Waren in den EWR oder ihren Verkauf dort untersagen kann, sofern er ihr/ihm nicht klar und ausdrücklich zugestimmt hat, oder kann diese Zustimmung vermutet werden?

2. Wenn die Antwort auf die erste Frage dahin lautet, dass die Zustimmung vermutet werden kann, kann dann die Vermutung auf den Umstand gestützt werden, dass die Waren vom Inhaber oder für diesen verkauft wurden, ohne dass dem ersten Erwerber und allen späteren Erwerbern bindende vertragliche Beschränkungen auferlegt worden wären, die den Weiterverkauf innerhalb des EWR verbieten?

3. Wenn Waren, die eine eingetragene Marke tragen, in einem Nicht-EWR-Staat vom Inhaber der Marke in den Verkehr gebracht worden sind:

   a) inwieweit ist es dann erheblich oder entscheidend für die Frage, ob die Zustimmung des Inhabers zum Inverkehrbringen dieser Waren im EWR im Sinne der Richtlinie vorlag, dass

i) derjenige, der die Waren in den Verkehr bringt (ohne autorisierter Einzelhändler zu sein), dies in Kenntnis dessen tut, dass er rechtmäßiger Eigentümer der Waren ist, und die Waren keine Angabe tragen, nach der sie im EWR nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen; und/oder

ii) derjenige, der die Waren in den Verkehr bringt (ohne autorisierter Einzelhändler zu sein), dies in Kenntnis dessen tut, dass der Inhaber der Marke sich dem Inverkehrbringen dieser Waren im EWR widersetzt; und/oder

iii) derjenige, der die Waren in den Verkehr bringt (ohne autorisierter Einzelhändler zu sein), dies in der Kenntnis dessen tut, dass sich der Inhaber der Marke ihrem Inverkehrbringen durch andere als einen autorisierten Einzelhändler widersetzt; und/oder

iv) die Waren von autorisierten Einzelhändlern in einem Nicht-EWR-Staat erworben wurden, die vom Inhaber dahin unterrichtet worden waren, dass sich der Inhaber dem Verkauf der Waren durch sie für die Zwecke des Weiterverkaufs widersetzt, die aber den Erwerbern dieser Waren keine vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich Art und Weise von deren Absatz auferlegt haben; und/oder

v) die Waren von autorisierten Großhändlern in einem Nicht-EWR-Staat gekauft wurden, die vom Inhaber dahin unterrichtet worden waren, dass die Waren an Einzelhändler in diesem Nicht-EWR-Staat zu verkaufen waren und nicht für den Export verkauft werden durften, die aber den Erwerbern dieser Waren keine vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich Art und Weise von deren Absatz auferlegt haben; und/oder

vi) der Inhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber seiner Waren (d. h. diejenigen zwischen dem ersten Abnehmer des Inhabers und demjenigen, der die Waren im EWR in den Verkehr gebracht hat) dahin unterrichtet hat, dass er sich dem Verkauf der Waren für Zwecke des Weiterverkaufs widersetzt; und/oder

vii) dem ersten Erwerber vom Inhaber eine oder keine vertragliche Beschränkung auferlegt und rechtlich bindend ausgestaltet wurde, die den Verkauf für die Zwecke des Weiterverkaufs an andere als den Endverbraucher verbietet?

b) hängt die Frage, ob die Zustimmung des Inhabers zum Inverkehrbringen der Waren im EWR im Sinne der Richtlinie vorliegt, von weiteren oder anderen Faktoren ab, und falls ja, von welchen?

29 Die Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 sind durch Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1999 gemäß Artikel 43 der Verfahrensordnung zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

Zu den Fragen bezüglich Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie

Vorbemerkungen

30 In der Rechtssache C-414/99 beziehen sich die Fragen auf Waren, die in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind, während sie sich in den

Rechtssachen C-415/99 und C-416/99 auf Waren beziehen, die im EWR in den Verkehr gebracht worden sind, d. h. unter Berücksichtigung der Änderung des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 durch das Abkommen über den EWR.

31 Da es für die Beantwortung dieser Fragen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft keinen Unterschied macht, welche dieser beiden Situationen vorliegt, wird in diesem Urteil im Weiteren auf ein Inverkehrbringen im EWR Bezug genommen.

32 In den Artikeln 5 und 7 der Richtlinie hat der Gemeinschaftsgesetzgeber den Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung niedergelegt, wonach die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Durch den Erlass dieser Bestimmungen hat der Gemeinschaftsgesetzgeber den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit belassen, in ihrem innerstaatlichen Recht die Erschöpfung des Rechts aus der Marke für in dritten Ländern in den Verkehr gebrachte Waren vorzusehen (Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-355/96, Silhouette International Schmied, Slg. 1998, I-4799, Randnr. 26).

33 Die Wirkung der Richtlinie besteht also darin, die Erschöpfung des dem Markeninhaber gewährten Rechts auf die Fälle zu beschränken, in denen die Waren im EWR in den Verkehr gebracht worden sind, und dem Inhaber zu gestatten, seine Waren außerhalb dieses Gebietes zu vertreiben, ohne dass dieser Vertrieb seine Rechte innerhalb des EWR erschöpft. Durch die Klarstellung, dass das Inverkehrbringen außerhalb des EWR nicht das Recht des Inhabers erschöpft, sich der ohne seine Zustimmung unternommenen Einfuhr dieser Waren zu widersetzen, hat der Gemeinschaftsgesetzgeber somit dem Markeninhaber gestattet, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren (Urteil vom 1. Juli 1999 in der Rechtssache C-173/98, Sebago und Maison Dubois, Slg. 1999, I-4103, Randnr. 21).

34 Mit seinen Fragen möchte das vorlegende Gericht in erster Linie wissen, unter welchen Umständen der Inhaber einer Marke so angesehen werden kann, als habe er unmittelbar oder mittelbar zugestimmt, dass Dritte, die jeweiligen Eigentümer von Waren, die mit dieser Marke versehen und von dem Inhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind, diese Waren einführen und im EWR in den Verkehr bringen.

Über die Möglichkeit einer konkludenten Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb im EWR

35 Mit der Frage 1 in jeder der Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie so auszulegen ist, dass die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb im EWR von mit dieser Marke versehenen Waren, die zuvor vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind, ausdrücklich erfolgen muss oder auch konkludent sein kann.

36 Mit dieser Frage soll somit geklärt werden, wie die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inverkehrbringen im EWR zum Ausdruck kommen muss.

37 Zur Beantwortung einer solchen Frage ist zunächst festzustellen, ob im Hinblick auf Situationen wie diejenigen der Ausgangsverfahren der in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie verwendete Begriff der Zustimmung eine einheitliche Auslegung in der Gemeinschaftsrechtsordnung erfahren muss.

38 Die italienische Regierung ist der Ansicht, dass bei einem Vertrieb außerhalb des EWR die Erschöpfung der Marke niemals als Folge einer Gemeinschaftsbestimmung eintrete, da eine solche Erschöpfung in der Richtlinie nicht vorgesehen sei. Bei der Frage des Vorliegens einer ausdrücklichen oder konkludenten Zustimmung zu einer Wiedereinfuhr in den EWR gehe es nicht um die in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie vorgesehene Zustimmung zur Erschöpfung, sondern um eine Verfügungshandlung über das Markenrecht, die dem jeweiligen nationalen Recht unterfalle.

39 Hierzu ist festzustellen, dass die Artikel 5 bis 7 der Richtlinie eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und somit die Rechte von Markeninhabern in der Gemeinschaft festlegen (Urteil Silhouette International Schmied, Randnrn. 25 bis 29).

40 Artikel 5 der Richtlinie gewährt dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht, das es ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, „ohne seine Zustimmung" mit seiner Marke versehene Waren einzuführen. Artikel 7 Absatz 1 enthält eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem er vorsieht, dass das Recht des Inhabers erschöpft ist, wenn die Waren von ihm oder „mit seiner Zustimmung" im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

41 Es zeigt sich somit, dass die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht aus Artikel 5 der Richtlinie gleichkommt, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren einzuführen, das entscheidende Element für das Erlöschen dieses Rechts darstellt.

42 Wenn aber der Begriff der Zustimmung dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten unterfiele, könnte sich daraus für die Markeninhaber ein unter-

schiedlicher Schutz je nach dem betroffenen Recht ergeben. Das Ziel eines „im Recht aller Mitgliedstaaten... einheitlichen Schutz[es]", das in der neunten Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 genannt und dort als „von wesentlicher Bedeutung" bezeichnet wird, würde nicht erreicht.

43 Es ist daher Sache des Gerichtshofes, den Begriff der Zustimmung zu einem Inverkehrbringen im EWR, wie er in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie genannt ist, einheitlich auszulegen.

44 Die Parteien der Ausgangsverfahren, die deutsche, die finnische und die schwedische Regierung sowie die EFTA-Überwachungsbehörde vertreten ausdrücklich oder sinngemäß die Auffassung, dass die Zustimmung zu einem Inverkehrbringen im EWR von Waren, die zuvor außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr gebracht worden seien, ausdrücklich oder konkludent sein könne. Demgegenüber ist die französische Regierung der Ansicht, dass die Zustimmung ausdrücklich erfolgen müsse. Nach Auffassung der Kommission geht es nicht um die Frage, ob die Zustimmung ausdrücklich oder konkludent sein müsse, sondern darum, ob der Markeninhaber eine erste Gelegenheit gehabt habe, aus den ausschließlichen Rechten, die ihm im EWR zustünden, Vorteile zu ziehen.

45 Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung — Erlöschen des ausschließlichen Rechts der Inhaber der in den Ausgangsverfahren betroffenen Marken, also eines Rechts zur Kontrolle des ersten Inverkehrbringens im EWR — muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt.

46 Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des EWR ergeben kann, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen.

47 Daher ist auf die Frage 1 in jeder der Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 zu antworten, dass Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie so auszulegen ist, dass die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb im EWR von mit dieser Marke versehenen Waren, die zuvor vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind, konkludent sein kann, wenn sie sich aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des EWR ergibt, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen, sich einem Inverkehrbringen im EWR zu widersetzen.

Über die Möglichkeit einer konkludenten Zustimmung aufgrund des bloßen Schweigens des Markeninhabers

48 Mit seinen Fragen 2 und 3 a i) vi) und vii) in den Rechtssachen C-415/99 und C-416/99 und mit seiner Frage 2 in der Rechtssache C-414/99 möchte das vorlegende Gericht im Hinblick auf die Umstände der Ausgangsverfahren wissen, ob sich eine konkludente Zustimmung daraus ergeben kann,

— dass der Markeninhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber der außerhalb des EWR in den Verkehr gebrachten Waren über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im EWR unterrichtet hat;

— dass auf den Waren nicht angegeben ist, dass das Inverkehrbringen im EWR verboten ist;

— dass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkungen übertragen hat und dass nach dem

auf den Vertrag anwendbaren Recht das übertragene Eigentumsrecht mangels solcher Beschränkungen ein Recht auf uneingeschränkten Weiterverkauf oder zumindest ein Recht auf weiteren Vertrieb der Waren im EWR umfasst.

49 Unter Bezugnahme u. a. auf die Urteile Silhouette International Schmied sowie Sebago und Maison Dubois machen A & G, Tesco und Costco geltend, dass bei einer Klage wegen Verletzung einer Marke vermutet werden müsse, dass der Beklagte mit Zustimmung des Markeninhabers gehandelt habe, solange dieser nicht das Gegenteil beweise.

50 Der Inhaber einer Marke, der sich sein ausschließliches Recht im EWR vorbehalten wolle, müsse sicherstellen,

— dass auf den mit der Marke versehenen Waren das Bestehen entsprechender Beschränkungen klar angegeben sei und

— dass diese Beschränkungen in den Verträgen über den Kauf oder Weiterverkauf dieser Waren vorgesehen seien.

51 A & G macht geltend, dass die Klausel des zwischen Davidoff und ihrem Händler in Singapur geschlossenen Vertrages, mit der sich dieser verpflichtet habe, seinen gewerblichen Abnehmern aufzuerlegen, die Erzeugnisse nicht außerhalb des vereinbarten Gebietes weiterzuverkaufen, es weder dem Händler noch seinen gewerblichen Abnehmern untersage, diese Erzeugnisse in den Grenzen dieses Gebietes an Dritte mit einem uneingeschränkten Weiterverkaufsrecht zu verkaufen. Die Akte des Ausgangsverfahrens enthalte kein Beweismittel dafür, dass die streitigen Erzeugnisse von dem Händler oder von seinen gewerblichen Abnehmern außerhalb des vereinbarten Gebietes verkauft worden seien. Außerdem befinde sich auf den Waren oder ihrer Verpackung keine Angabe über das Be-

stehen von Beschränkungen bezüglich des Weiterverkaufs; diese Erzeugnisse seien gekauft und dann ohne eine derartige Beschränkung an A & G verkauft worden.

52 Nach Ansicht von Tesco und von Costco ist es, wenn in Verträgen, aufgrund deren ein Händler Markenerzeugnisse erwerbe, die außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden seien, Beschränkungen bezüglich ihres Weiterverkaufs fehlten, unerheblich, dass der Markeninhaber durch Bekanntmachungen oder auf andere Weise möglicherweise mitgeteilt habe, dass er nicht wünsche, dass diese Erzeugnisse von diesem Händler im EWR verkauft würden.

53 Aus der Antwort auf die Frage 1 in den drei Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 geht jedoch hervor, dass die Zustimmung positiven Ausdruck gefunden haben muss und dass die Anhaltspunkte, die für die Feststellung des Vorliegens einer konkludenten Zustimmung berücksichtigt werden, einen Verzicht des Markeninhabers darauf, sich auf sein ausschließliches Recht zu berufen, mit Bestimmtheit erkennen lassen müssen.

54 Demzufolge obliegt es dem Wirtschaftsteilnehmer, der sich auf das Vorliegen einer Zustimmung beruft, den Beweis dafür zu erbringen, und nicht dem Markeninhaber, die fehlende Zustimmung nachzuweisen.

55 Daher kann sich eine konkludente Zustimmung zu einem Vertrieb im EWR von Waren, die außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr gebracht worden sind, nicht aus dem bloßen Schweigen des Markeninhabers ergeben.

56 Eine konkludente Zustimmung kann sich auch nicht daraus ergeben, dass der Markeninhaber über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im EWR nicht unterrichtet hat oder dass ein Verbot des Inverkehrbringens im EWR auf den Waren nicht angegeben ist.

57 Schließlich kann sich eine solche Zustimmung nicht aus dem Umstand ergeben, dass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkungen übertragen hat und dass nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht das übertragene Eigentumsrecht mangels solcher Beschränkungen ein Recht auf uneingeschränkten Weiterverkauf oder zumindest ein Recht auf weiteren Vertrieb der Waren im EWR umfasst.

58 Denn nationale Rechtsvorschriften, die das bloße Schweigen des Markeninhabers berücksichtigten, würden keine konkludente Zustimmung anerkennen, sondern eine Zustimmungsvermutung aufstellen. Damit würden sie das Erfordernis einer positiv erteilten Zustimmung, wie es sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, missachten.

59 Da es dem Gemeinschaftsgesetzgeber zukommt, die Rechte des Inhabers einer Marke in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu bestimmen, kann nicht zugelassen werden, dass nach dem auf den Vertrag über den Vertrieb außerhalb des EWR anwendbaren Recht gesetzliche Bestimmungen Anwendung finden, um den dem Markeninhaber durch die Artikel 5 Absatz 1 und 7 Absatz 1 der Richtlinie gewährten Schutz einzuschränken.

60 Daher ist auf die Fragen 2 und 3 a i) vi) und vii) in den Rechtssachen C-415/99 und C-416/99 sowie auf die Frage 2 in der Rechtssache C-414/99 zu antworten, dass sich eine konkludente Zustimmung nicht daraus ergeben kann

— dass der Markeninhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber der außerhalb des EWR in den Verkehr gebrachten Waren über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im EWR unterrichtet hat;

— dass auf den Waren nicht angegeben ist, dass das Inverkehrbringen im EWR verboten ist;

— dass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkungen übertragen hat und dass nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht das übertragene Eigentumsrecht mangels solcher Beschränkungen ein Recht auf uneingeschränkten Weiterverkauf oder zumindest ein Recht auf weiteren Vertrieb der Waren im EWR umfasst.

61 Aufgrund dieser Antwort erübrigt sich die Beantwortung der Frage 3 in der Rechtssache C-414/99.

Über die Folge der Unkenntnis des Wirtschaftsteilnehmers, der mit einer Marke versehene Waren in den EWR einführt, von einen vom Inhaber dieser Marke geäußerten Widerspruch gegen diese Einfuhr

62 Mit seiner Frage 3 a ii) bis v) in den Rechtssachen C-415/99 und C-416/99 möchte das vorlegende Gericht wissen, ob es im Hinblick auf die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers erheblich ist,

— dass der Wirtschaftsteilnehmer, der die mit der Marke versehenen Waren einführt, keine Kenntnis davon hat, dass sich der Inhaber ihrem Inver-

kehrbringen im EWR oder ihrem Vertrieb auf diesem Markt durch andere Wirtschaftsteilnehmer als autorisierte Einzelhändler widersetzt, oder

— dass die autorisierten Einzelhändler und Großhändler ihren eigenen Abnehmern keine vertraglichen Beschränkungen auferlegt haben, die einen solchen Widerspruch wiedergeben, obwohl sie darüber vom Markeninhaber unterrichtet worden sind.

63 Diese Fragen werfen das Problem auf, ob einem Dritten, der Waren erworben hat, eine Beschränkung des Rechts, über diese Waren frei zu verfügen, die der erste Verkäufer dem ersten Erwerber auferlegt oder die zwischen den beiden Parteien des Kaufvertrags vereinbart wird, entgegengehalten werden kann.

64 Sie haben nichts mit der Frage der Wirkung der Zustimmung zu einem Inverkehrbringen im EWR auf das Markenrecht zu tun. Denn da sich eine solche Zustimmung nicht aus dem Schweigen des Markeninhabers ergibt, hängt der Fortbestand seines ausschließlichen Rechts nicht davon ab, dass der Markeninhaber ein Vertriebsverbot im EWR aufstellt, wozu er nicht verpflichtet ist, und erst recht nicht davon, dass dieses Verbot in einen oder mehrere Verträge der Vertriebskette aufgenommen wird.

65 Die nationalen Rechtsvorschriften über die Wirksamkeit von Verkaufsbeschränkungen gegenüber Dritten sind daher für die Entscheidung eines Rechtsstreits zwischen dem Markeninhaber und einem nachfolgenden Erwerber in der Vertriebskette über den Fortbestand oder das Erlöschen des Markenrechts unerheblich.

66 Daher ist auf die Frage 3 a ii) bis v) in den Rechtssachen C-415/99 und C-416/99 zu antworten, dass es im Hinblick auf die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers unerheblich ist,

— dass der Wirtschaftsteilnehmer, der die mit der Marke versehenen Waren einführt, keine Kenntnis davon hat, dass sich der Inhaber ihrem Inverkehrbringen im EWR oder ihrem Vertrieb auf diesem Markt durch andere Wirtschaftsteilnehmer als autorisierte Einzelhändler widersetzt, oder

— dass die autorisierten Einzelhändler und Großhändler ihren eigenen Abnehmern keine vertraglichen Beschränkungen auferlegt haben, die einen solchen Widerspruch wiedergeben, obwohl sie darüber vom Markeninhaber unterrichtet worden sind.

67 Aufgrund dieser Antwort und der vorstehenden Antworten erübrigt sich die Beantwortung der Frage 3 b in den Rechtssachen C-415/99 und C-416/99.

Zu den Fragen bezüglich Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie

68 Aufgrund der Antworten auf die zuvor geprüften Fragen ist es für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens nicht erforderlich, die Fragen 4, 5 und 6 in der Rechtssache C-414/99 zu beantworten.

Kosten

69 Die Auslagen der deutschen, der französischen, der italienischen, der finnischen und der schwedischen Regierung sowie der Kommission und der EFTA-Überwachungsbehörde, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien der Ausgangsverfahren ist das Verfahren ein Zwischenstreit in den bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreitigkeiten; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), mit Beschlüssen vom 24. Juni 1999 und 22. Juli 1999 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. **Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der Fassung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 ist so auszulegen, dass die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum von mit dieser Marke versehenen Waren, die zuvor vom Mar-**

keninhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind, konkludent sein kann, wenn sie sich aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ergibt, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen, sich einem Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum zu widersetzen.

2. Eine konkludente Zustimmung kann sich nicht daraus ergeben,

— dass der Markeninhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber der außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebrachten Waren über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum unterrichtet hat;

— dass auf den Waren nicht angegeben ist, dass das Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum verboten ist;

— ass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkungen übertragen hat und dass nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht das übertragene Eigentumsrecht mangels solcher Beschränkungen ein Recht auf uneingeschränkten Weiterverkauf oder zumindest ein Recht auf weiteren Vertrieb der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum umfasst.

3. **Im Hinblick auf die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers ist es unerheblich,**

— **dass der Wirtschaftsteilnehmer, der die mit der Marke versehenen Waren einführt, keine Kenntnis davon hat, dass sich der Inhaber ihrem Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum oder ihrem Vertrieb auf diesem Markt durch andere Wirtschaftsteilnehmer als autorisierte Einzelhändler widersetzt, oder**

— **dass die autorisierten Einzelhändler und Großhändler ihren eigenen Abnehmern keine vertraglichen Beschränkungen auferlegt haben, die einen solchen Widerspruch wiedergeben, obwohl sie darüber vom Markeninhaber unterrichtet worden sind.**

Rodríguez Iglesias Jann Colneric

von Bahr Gulmann Edward

La Pergola Puissochet Sevón

Skouris Timmermans

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. November 2001.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident

G. C. Rodríguez Iglesias