URTEIL DES GERICHTSHOFES
17. Oktober 1990 *

In der Rechtssache C-10/89

betreffend ein dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag vom Bundesgerichtshof in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

SA CNL-SUCAL NV, Gesellschaft belgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Lüttich,

gegen

HAG GF AG, Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in Bremen,

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 30, 36 und 222 EWG-Vertrag

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten O. Due, der Kammerpräsidenten T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias und M. Díez de Velasco, der Richter Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse und M. Zuleeg,

Generalanwalt: F. G. Jacobs
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben:

— die SA CNL-SUCAL NV, vertreten durch Rechtsanwältin Gisela Wild, Hamburg, und Professor Ernst-Joachim Mestmäcker,

— die HAG GF AG, vertreten durch die Rechtsanwälte Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus und Lieberknecht, Düsseldorf,

— die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Ministerialrat Horst Teske und Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl, Bundesministerium der Justiz, sowie durch Ministerialrat Martin Seidel, Bundesministerium für Wirtschaft, als Bevollmächtigte,

— die Regierung des Königreichs der Niederlande, vertreten durch H. J. Heinemann, stellvertretender Generalsekretär im Außenministerium, als Bevollmächtigten,

— die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, vertreten durch S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, und N. Pumfrey als Bevollmächtigte,

— die Regierung des Königreichs Spanien, vertreten durch Javier Conde de Saro, Generaldirektor für die rechtliche und institutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsangelegenheiten, und Rafael García-Valdecasas y Fernández, Abogado del Estado, Leiter der Rechtsabteilung zur Vertretung vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, als Bevollmächtigte,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsberater Jörn Sack als Bevollmächtigten,

aufgrund des Sitzungsberichts und auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 1990,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 13. März 1990,

folgendes

Urteil

1 Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluß vom 24. November 1988, beim Gerichtshof eingegangen am 13. Januar 1989, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag mehrere Fragen nach der Auslegung der Artikel 30, 36 und 222 EWG-Vertrag im Zusammenhang mit dem Warenzeichenrecht zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der belgischen Firma CNL-SUCAL und der deutschen Firma HAG GF AG. Letztere vertreibt koffeinfreien Kaffee, den sie nach einem von ihr erfundenen Verfahren herstellt. In der Bundesrepublik Deutschland sind für sie zahlreiche Warenzeichen — das älteste seit 1907 — eingetragen, die im wesentlichen das auch in ihrer Firmenbezeichnung geführte Wort „HAG" zum Gegenstand haben.

3 In Belgien ließ sie im Jahre 1908 zwei Warenzeichen für sich eintragen, die die Bezeichnung „Kaffee HAG" zum Gegenstand hatten. Im Jahre 1927 errichtete sie in Belgien unter der Firma „Café HAG SA" eine Tochtergesellschaft, die ihr vollständig unterstand und gehörte. Diese ließ für sich mindestens zwei Warenzeichen eintragen, darunter eines, das unter anderem die Bezeichnung „Café HAG" zum Gegenstand hat. Mit Wirkung von 1935 übertrug die HAG GF AG auch die für sie selbst in Belgien eingetragenen Zeichen auf diese Tochtergesellschaft.

4 Im Jahre 1944 wurde die Café HAG SA als Feindvermögen beschlagnahmt. Später verkauften die staatlichen belgischen Stellen die Aktien geschlossen an die Familie Van Oevelen. Im Jahre 1971 trat die Café HAG SA die ihr gehörenden Beneluxmarken an die Kommanditgesellschaft Van Zuylen Frères in Lüttich ab.

5 Die SA CNL-SUCAL NV ist nach Änderung der Rechtsform und der Firma aus der Kommanditgesellschaft Van Zuylen Frères hervorgegangen. Sie hat begonnen, koffeinfreien Kaffee unter der Bezeichnung „HAG" in die Bundesrepublik Deutschland zu importieren.

6 Um dem entgegenzutreten, hat die HAG AG, die für sich in Anspruch nimmt, daß „Kaffee HAG" in Deutschland den Rang einer berühmten Marke erlangt habe und daß das von ihr unter dieser Bezeichnung vertriebene koffeinfreie Erzeugnis aufgrund eines neuartigen Verfahrens dem von der Firma CNL-SUCAL in die Bundesrepublik Deutschland importierten koffeinfreien Kaffee qualitativ überlegen sei, bei den deutschen Gerichten Klage erhoben.

7 Im Rahmen dieses Rechtsstreits hat der mit der Revision angerufene Bundesgerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag beschlossen, das Verfahren auszusetzen, bis der Gerichtshof über folgende Fragen vorab entschieden hat:

1) Ist es — unter Mitberücksichtigung des Artikels 222 EWG-Vertrag — mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Artikel 30, 36 EWG-Vertrag) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaate A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner inländischen Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaate B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staate B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die

   a) mit der Firma und den Warenzeichen, die im Staate A dem dort ansässigen Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist und

   b) ursprünglich im Staate B ebenfalls — als gegenüber einem im Staate A geschützten Zeichen zeitlich nachrangig — dem im Staate A ansässigen Unternehmen zugestanden hatte und von diesem auf ein im Staate B gegründetes, konzernmäßig verbundenes Tochterunternehmen übertragen worden war und

c) als Folge der Enteignung dieses Tochterunternehmens im Staate B von diesem Staat als Vermögensteil des beschlagnahmten Tochterunternehmens zusammen mit diesem einem Dritten übertragen worden war, der seinerseits die Bezeichnung an den Rechtsvorgänger des Unternehmens veräußert hat, das nunmehr die Waren mit der Bezeichnung in den Staat A ausführt?

2) Falls Frage 1 verneint wird:

Ist die gestellte Frage anders zu beantworten, wenn die im Staate A geschützte Kennzeichnung dort eine „berühmte" Marke geworden ist und als Folge eines ungewöhnlichen Bekanntheitsgrades erwartet werden muß, daß bei Verwendung der gleichen Kennzeichnung durch ein drittes Unternehmen eine Aufklärung der Verbraucher über die betriebliche Herkunft der Ware auf eine den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise nicht sichergestellt werden kann?

3) Ebenfalls (alternativ) für den Fall der Verneinung der unter 1 gestellten Frage:

Gilt die gleiche Antwort auch für den Fall, daß die Verbraucher im Staate A mit der dort geschützten Kennzeichnung nicht nur betriebliche Herkunftsvorstellungen, sondern auch bestimmte Vorstellungen über Eigenschaften, insbesondere über die Qualität, der gekennzeichneten Waren verbinden und wenn die aus dem Staate B unter der gleichen Bezeichnung eingeführten Waren diese Erwartungen nicht erfüllen?

4) Für den Fall der Verneinung aller drei bisher gestellten Fragen:

Würde sich die Beurteilung ändern, wenn die in den Fragen 2 und 3 besonders genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt wären?

8 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsrechtsstreits, des Verfahrensablaufs sowie der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt wird im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert.

Zur ersten Frage

9 Die erste Frage des vorlegenden Gerichts geht im wesentlichen dahin, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die es einem Unternehmen, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmäßig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben wurde.

10 Unter Berücksichtigung der Ausführungen im Vorlagebeschluß und der Erörterungen vor dem Gerichtshof über die Bedeutung des Urteils des Gerichtshofes vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73 (Van Zuylen/HAG, Slg. 1974, 731) für die Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts ist zunächst festzustellen, daß der Gerichtshof es für erforderlich hält, die in jenem Urteil vorgenommene Auslegung im Lichte der Rechtsprechung zu überprüfen, die inzwischen zur Frage des Verhältnisses zwischen dem gewerblichen und kommerziellen Eigentum und den allgemeinen Bestimmungen des Vertrages, insbesondere im Bereich des freien Warenverkehrs, ergangen ist.

11 Artikel 36 läßt Einfuhrverbote und -beschränkungen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt zu, daß sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

12 Nach ständiger Rechtsprechung läßt Artikel 36 Ausnahmen von dem fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes nur insoweit zu, als diese Ausnahmen zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen; der Inhaber eines ge-

werblichen Schutzrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, kann sich folglich auf diese Vorschriften nicht berufen, um sich der Einfuhr oder dem Vertrieb eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von ihm selbst, mit seiner Zustimmung oder von einer rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Person rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist (siehe insbesondere Urteile vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70, Deutsche Grammophon Metro, Slg. 1971, 487; vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74, Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, 1183, und vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281).

13 Was das Warenzeichenrecht angeht, ist festzustellen, daß dieses Recht ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs ist, das der Vertrag schaffen und erhalten will. In einem solchen System müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kundschaft durch die Qualität ihrer Erzeugnisse oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden, was nur möglich ist, wenn es Kennzeichen gibt, mit deren Hilfe sich diese Erzeugnisse und Dienstleistungen identifizieren lassen. Damit das Warenzeichen diese Aufgabe erfüllen kann, muß es die Gewähr bieten, daß alle Erzeugnisse, die mit ihm versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

14 Wie der Gerichtshof wiederholt festgestellt hat, besteht der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts folglich insbesondere darin, daß seinem Inhaber das Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und daß er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen suchen. Für die Bestimmung der genauen Reichweite dieses ausschließlichen Rechts des Warenzeicheninhabers ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden (siehe insbesondere Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, und vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78, Centrafarm/American Home Products Corporation, Slg. 1978, 1823, Randnrn. 11/14).

15 Für die Beurteilung eines Sachverhalts wie des von dem vorlegenden Gericht beschriebenen ist in Anbetracht der vorstehenden Überlegungen der Umstand ausschlaggebend, daß es an jeglicher Zustimmung seitens des Inhabers des nach den nationalen Rechtsvorschriften geschützten Warenzeichenrechts dazu fehlt, daß ein

gleichartiges Erzeugnis, das von einem von diesem Rechtsinhaber weder rechtlich noch wirtschaftlich abhängigen Unternehmen hergestellt und vertrieben wird, in einem anderen Mitgliedstaat unter dem gleichen oder unter einem verwechslungsfähigen Warenzeichen in den Verkehr gebracht wird.

16 Könnte der Rechtsinhaber unter diesen Umständen nicht von der ihm durch die nationalen Rechtsvorschriften eingeräumten Befugnis Gebrauch machen, sich der Einfuhr eines gleichartigen Erzeugnisses unter einer mit seinem eigenen Warenzeichen verwechslungsfähigen Bezeichnung zu widersetzen, so wäre die Hauptfunktion des Warenzeichens gefährdet, denn in einem solchen Fall wären die Verbraucher nicht mehr in der Lage, den Ursprung des gekennzeichneten Erzeugnisses festzustellen, und der Rechtsinhaber könnte für die schlechte Qualität eines Erzeugnisses verantwortlich gemacht werden, die ihm in keiner Weise zuzurechnen wäre.

17 An diesem Ergebnis kann auch der Umstand nichts ändern, daß das nach den nationalen Rechtsvorschriften geschützte Warenzeichen und das gleichartige Warenzeichen, mit dem das eingeführte Erzeugnis aufgrund der Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats versehen ist, ursprünglich demselben Inhaber gehört haben, dem eines dieser Zeichen durch Enteignung in einem der beiden Staaten vor der Gründung der Gemeinschaft entzogen worden ist.

18 Von der Enteignung an hat nämlich jedes der Warenzeichen trotz ihres gemeinsamen Ursprungs unabhängig in seinem jeweiligen räumlichen Rahmen seine Funktion erfüllt, zu garantieren, daß die gekennzeichneten Erzeugnisse aus einer einzigen Quelle stammen.

19 Nach alledem muß sich in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem ein Warenzeichen ursprünglich einen einzigen Inhaber hatte und in dem diese alleinige Inhaberschaft infolge einer Enteignung durchbrochen worden ist, jeder der Inhaber des Warenzeichenrechts dem widersetzen können, daß von dem anderen Rechtsinhaber herrührende Erzeugnisse in den Mitgliedstaat, in dem ihm das Warenzeichen zusteht, eingeführt und dort vertrieben werden, sofern es sich um gleichartige Erzeugnisse handelt, die mit dem gleichen oder mit einem verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen sind.

20 Auf die erste Frage ist daher zu antworten, daß die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, die es einem Unterneh-

men, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmäßig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben wurde.

Zur zweiten, dritten und vierten Frage

21 In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage sind die zweite, die dritte und die vierte Frage gegenstandslos geworden.

Kosten

22 Die Auslagen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs der Niederlande, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und des Königreichs Spanien sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahren; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundesgerichtshof mit Beschluß vom 24. November 1988 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen, die es einem Unternehmen, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem

anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmäßig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben wurde.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Oktober 1990.

Der Kanzler

J.-G. Giraud

Der Präsident

O. Due