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.

SITZUNGSBERICHT
in der Rechtssache C-10/89 *

I — Sachverhalt und Verfahren

Die HAG GF AG, Klägerin und Revisionsbeklagte des Ausgangsverfahrens, besteht seit 1906 und befaßt sich aufgrund der Erfindung des ersten Verfahrens zur Herstellung koffeinfreien Kaffees seit langem in erster Linie mit der Herstellung und dem Vertrieb solchen Kaffees. Sie ist in der Bundesrepublik Deutschland Inhaber zahlreicher Warenzeichen — das älteste wurde 1907 eingetragen —, die im wesentlichen das auch in ihrer Firmenbezeichnung geführte Wort „HAG" zum Gegenstand haben.

In Belgien ließ sie im Jahr 1908 zwei Warenzeichen für sich eintragen, die die Bezeichnung „Kaffee HAG" zum Gegenstand hatten. Im Jahr 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 Klägerin auch die für sie selbst in Belgien eingetragenen Zeichen auf diese Tochtergesellschaft.

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.

Als die HAG AG 1972 begann, ihre Erzeugnisse unter der Bezeichnung „Kaffee HAG" nach Luxemburg zu exportieren, trat die Firma Van Zuylen Frères in Luxemburg dem gerichtlich entgegen. Im Rahmen dieses Rechtsstreits hat der im Wege des Vorabentscheidungsersuchens angerufene Gerichtshof für Recht erkannt, daß „es ... gegen die Bestimmungen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt [verstößt], wenn der Vertrieb eines Erzeugnisses, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem Warenzeichen versehen wurde, in einem anderen Mitgliedstaat allein mit der Begründung verboten wird, in diesem Staat bestehe ein ursprungsgleiches identisches Warenzeichen" (Urteil vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73, Van Zuylen/HAG, Slg. 1974, 731). Aufgrund dieser Entscheidung wurde die Klage der belgischen Firma abgewiesen.

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Die SA CNL-SUCAL NV, Beklagte und Revisionsklägerin des Ausgangsverfahrens, ist nach Änderung von Rechtsform und Firma aus der Kommanditgesellschaft Van Zuylen Frères hervorgegangen und ist heute eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der schweizerischen Jacobs Suchard AG. Sie hat begonnen, ihrerseits den von ihr in Belgien hergestellten koffeinfreien Kaffee unter der Bezeichnung „HAG" in die Bundesrepublik Deutschland zu importieren.

Um dem entgegenzutreten, erhob 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 dem von der Firma CNL-SUCAL importierten koffeinfreien Kaffee qualitativ überlegen sei, Klage beim Landgericht Hamburg. Dieses verurteilte die Firma CNL-SUCAL, „es zu unterlassen, entkoffeinierten Kaffee im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin unter der Bezeichnung ‚HAG' ... anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zum Vertrieb in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin zu liefern". Die Berufung der Firma CNL-SUCAL wurde vom Oberlandesgericht Hamburg zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die Firma Revision ein.

Der Bundesgerichtshof ist der Auffassung, der Rechtsstreit erfordere eine Entscheidung über die Auslegung der Artikel 30, 36 und 222 EWG-Vertrag und hat das Verfahren gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag durch Beschluß vom 24. November 1988 bis zur Entscheidung des Gerichtshofes über folgende Fragen ausgesetzt:

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?

Der Beschluß des Bundesgerichtshofes ist am 13. Januar 1989 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Gemäß Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG haben schriftliche Erklärungen eingereicht:

— die SA CNL-SUCAL NV, Beklagte und Revisionsklägerin des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwältin Gisela Wild, Hamburg, und Professor Ernst-Joachim Mestmäcker, am 7. April 1989,

— die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Ministerialrat Horst Teske und Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl, Ministerium der Justiz, am 14. April 1989,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsberater Jörn Sack, am 17. April 1989,

— die HAG GF AG, Klägerin und Revisionsbeklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch die Rechtsanwälte Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus und Lieberknecht, Düsseldorf, am 21. April 1989,

— die Regierung des Königreichs der Niederlande, vertreten durch H. J. Heinemann, stellvertretender Generalsekretär im Außenministerium, am 25. April 1989,

— die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, vertreten durch S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, am 28. April 1989,

— 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, am 3. Mai 1989.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen.

II — Beim Gerichtshof eingereichte schriftliche Erklärungen

A — *Zur ersten Frage*

1. Nur die Firma *CNL-SUCAL* schlägt vor, die erste Frage zu verneinen, d. h. die HAG AG dürfe sich nicht auf ihre Firmen- und Warenzeichenrechte berufen, um die Einfuhr des mit dem Warenzeichen HAG Benelux versehenen Kaffees nach Deutschland zu verhindern.

Sie beruft sich vor allem auf das oben genannte Urteil vom 3. Juli 1974 (im folgenden: Urteil HAG I). Die Begründung dieses Urteils, das sich auf „den gleichen Ursprung" des Benelux-Warenzeichens HAG und des deutschen Warenzeichens stütze und durch das das auf das Benelux-Warenzeichen gestützte Verbot, deutschen Kaffee HAG in Belgien und in Luxemburg zu vertreiben, für unvereinbar mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag erklärt werde, gelte auch für den umgekehrten Fall, der in der vorliegenden Rechtssache gegeben sei. Im Urteil vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75 (Terrapin/Terranova, Slg. 1976, 1039) habe der Gerichtshof den Begriff der Ursprungsidentität in der Weise präzisiert, daß er ihn auf jede „freiwillige oder durch hoheitliche Zwangsmaßnahmen bewirkte Aufspaltung eines Warenzeichens" angewandt hat, „das ursprünglich ein und demselben Inhaber gehörte" (Randnr. 6).

Nach dem Sinn und Zweck der Rechtsprechung des Gerichtshofes dürfe nicht danach unterschieden werden, ob der ursprüngliche Inhaber eines ursprungsgleichen Zeichens oder ein späterer Erwerber den freien Warenverkehr behindere. Auf jeden Fall habe die Aufspaltung des ursprünglichen Rechts als solche die Hauptfunktion des Warenzeichens bereits in Frage gestellt (Urteil vom 22. Juni 1976, Terrapin, a. a. O.), die nach ständiger Rechtsprechung im ausschließlichen Recht des Inhabers, das Warenzeichen für das erste Inverkehrbringen des Erzeugnisses zu verwenden, und in der Garantie der Identität des Warenursprungs gegenüber dem Verbraucher bestehe.

Die Anwendung des Artikels 30 EWG-Vertrag auf den vorliegenden Sachverhalt stimme somit mit der Abgrenzung von Bestand und Ausübung des Warenzeichenrechts überein, wie sie vom Gerichtshof entwickelt worden sei, wobei Artikel 36 nur den Bestand oder den spezifischen Gegenstand des Rechts garantiere. Es liege jedoch außerhalb des spezifischen Gegenstands des Warenzeichens, den Vertrieb eines Erzeugnisses, das mit einem in einem Mitgliedstaat eingetragenen Warenzeichen versehen ist, in einem anderen Mitgliedstaat allein mit der Begründung zu verbieten, im Einfuhrmitgliedstaat bestehe ein ursprungsgleiches identisches Warenzeichen. Denn in diesem Fall sei die Verbindung zwischen Erzeugnis und Hersteller ohnehin gelöst.

Das Urteil vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84 (Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281) sei auf Warenzeichen nicht anwendbar. In diesem Urteil habe der Gerichtshof entschieden, daß der Inhaber eines Patents der Einfuhr und dem Inverkehrbringen von Erzeugnissen entgegentreten könne, die im Rahmen einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent hergestellt würden, dessen Inhaber er selbst sei, denn es könne nicht davon ausgegangen werden, daß er den Tätigkeiten des Inhabers der Zwangslizenz auf dem Gebiet der Herstellung und des Inverkehrbringens zugestimmt habe.

Die Unterschiede zwischen Patenten und Warenzeichen verböten die Anwendung dieses Urteils auf Warenzeichen. Der spezifische Gegenstand des Patentrechts bestehe nämlich darin, dem Erfinder das ausschließliche Recht zu verleihen, das fragliche Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen, um es ihm zu ermöglichen, einen Ausgleich für seine Erfindertätigkeit zu erlangen. Dagegen sei der spezifische Gegenstand des Warenzeichens, der darin bestehe, die Identität des Warenursprungs zu gewährleisten, bereits durch die Aufspaltung des ursprünglichen Zeichens unabhängig von einem darauf gerichteten Willen der Rechtsinhaber in Frage gestellt.

Die Firma CNL-SUCAL beruft sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes, der die Unterschiede zwischen den Warenzeichen und den anderen gewerblichen Schutzrechten unterstrichen habe (Urteil vom 18. Februar 1971 in der Rechtssache 40/70, Sirena/Eda, Slg. 1971, 69, und Urteil HAG I). Diese Unterschiede führten dazu, daß die Abstimmung zwischen den Erfordernissen des freien Warenverkehrs und der Gewährleistung der Schutzrechte im Falle von Warenzeichen wesentliche Besonderheiten aufweise. Diese Besonderheiten ermöglichten die Koexistenz aufgespaltener, ursprungsgleicher Warenzeichen durch unterscheidende Zusätze.

Was Artikel 222 EWG-Vertrag angeht, wonach der Vertrag die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt läßt, macht die Firma CNL-SUCAL geltend, es ergebe sich bereits aus dem Urteil vom 13. Juli 1966 in den verbundenen Rechtssachen 56/64 und 58/64 (Consten und Grundig/Kommission, Slg. 1966, 321), daß die gemeinschaftsrechtlichen Einschränkungen der Ausübung der in Artikel 36 genannten Schutzrechte mit der Eigentumsgarantie in den Mitgliedstaaten vereinbar seien. Dieses Ergebnis werde durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Begrenzungen der Grundrechte bestätigt (vergleiche Urteil vom 14. Mai 1974 in der Rechtssache 4/73, Nold/Kommission, Slg. 1974, 491).

Was das Firmenrecht angeht, vertritt die Firma CNL-SUCAL die Auffassung, es sei in gleicher Weise wie das Warenzeichenrecht zu behandeln. Dies ergebe sich ebenso aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes (Urteil vom 22. Juni 1976, Terrapin, a. a. O.) wie aus der Lehre.

Die Firma CNL-SUCAL schlägt vor, die erste Frage dahin zu beantworten,

„daß es unter den in den Buchstaben a — c genannten Bedingungen mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr unvereinbar ist, wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner inländischen Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staate B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind und es sich dabei um ein ursprungsgleiches, identisches Warenzeichen handelt".

2. Die *HAG AG*, die Regierungen der *Bundesrepublik Deutschland*, der *Niederlande*, des *Vereinigten Königreichs* und *Spaniens* sowie die *Kommission* sind der Auffassung, die

erste Frage sei zu bejahen, d. h. die HAG AG könne sich nach Gemeinschaftsrecht der Einfuhr von belgischem Kaffee „HAG" nach Deutschland widersetzen.

a) Die HAG AG macht geltend, der rote Faden in der gesamten einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofes bestehe darin, daß der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts dem Import von schutzrechtsgemäßen Produkten aus einem anderen Mitgliedstaat nicht widersprechen könne, wenn die Tatsache, daß das seinem Schutzrecht entsprechende Produkt importiert werden könne, auf seiner Zustimmung — im weitesten Sinne verstanden — beruhe oder ihm zuzurechnen sei. Dieser Grundsatz werde auch durch die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG; ABl. 1989, L 40, S. 1) bestätigt.

Zwar habe der Gerichtshof im Urteil HAG I die Ursprungsgleichheit der in Frage stehenden HAG-Warenzeichen unterstrichen und scheine nach dem Urteilstenor über die ihm vorgelegte Frage und den Vorschlag des Generalanwalts dadurch hinausgegangen zu sein, daß er auch über das ursprüngliche Warenzeichen im Sinne einer Gleichbehandlung mit dem aus der Aufspaltung hervorgegangenen Warenzeichen entschieden habe. Der dahinterstehende, tragende Grund sei in dem Urteil selbst jedoch nicht deutlich geworden: Die Familie Van Oevelen und ihre Rechtsnachfolger hätten mit dem Erwerb der abgespaltenen belgischen Marke HAG zustimmend in Kauf genommen, daß außer ihnen das identische Warenzeichen noch von dem ursprünglichen Rechtsinhaber benutzt werden könne. Dagegen könne die Abspaltung der belgischen Marke der HAG AG in keiner Weise zugerechnet werden. Weder die Gründung der belgischen Tochtergesellschaft noch die Übertragung der belgischen Warenzeichen auf diese im Jahre 1935 könnten nämlich als die Zustimmung ersetzende Handlungen der HAG AG angesehen werden, weil keiner dieser Vorgänge dafür relevant sei, daß nach der Enteignung unterschiedliche Referenzobjekte für die Herkunftskennzeichnungsfunktion der einheitlichen Marke entstanden seien.

Diese Auslegung des Urteils HAG I werde durch das bereits zitierte Urteil Terrapin vom 22. Juni 1976 bestätigt, in dem es um den Fall eines Warenzeichenrechts gehe, das aus einer entweder freiwilligen oder zwangsweisen Aufspaltung hervorgegangen sei. Dabei sei die zu weite Formulierung des Urteils HAG I dahin präzisiert worden, daß sie nur den Fall des Rechtserwerbers betreffe. Der Erwerber eines aus einer Aufspaltung „hervorgegangenen" Rechts (und zwar nicht nur eines neuen Warenzeichens, sondern auch eines aus mehreren, bisher in einer Hand befindlichen Warenzeichen herausgetrennten Warenzeichens) habe ebenso wie ein Lizenznehmer bewußt in Kauf genommen, daß mehrere Unternehmen ihre Erzeugnisse mit gleichen Warenzeichen kennzeichneten. Dies treffe für das Opfer eines staatlichen Zwangseingriffs nicht zu.

Im übrigen beruft die HAG AG sich auf das bereits genannte Urteil Pharmon vom 9. Juli 1985, das eine Zwangslizenz an einem Patent betrifft. Sie stellt die Enteignung und die Zwangslizenz zum einen und das Warenzeichenrecht und das Patentrecht zum anderen auf die gleiche Ebene und möchte dieses Urteil im vorliegenden Fall angewendet sehen. Der Gerichtshof habe ausdrücklich auf das Fehlen der Zustimmung des Patentinhabers abgestellt. Außerdem müsse, wenn schon die Zwangslizenz, die gegen Vergütung auferlegt werde, dem ursprünglichen Rechtsinhaber das Recht lasse, in anderen Mitgliedstaaten ein Verbot auszusprechen, dies erst recht für die entschädigungslose Enteignung gelten.

Was die Gleichstellung des Warenzeichenrechts mit dem Patentrecht angeht, räumt die HAG AG zwar ein, daß Unterschiede bestünden, auf die im übrigen in den Urteilen des Gerichtshofes auch hingewiesen worden sei, sie macht aber geltend, in der Rechtsprechung zu den Artikeln 30 und 36 seien die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte jedoch an keiner Stelle anders behandelt worden. Vor allem was das Zustimmungserfordernis im Rahmen der vorliegenden Problematik angehe, gebe es keine wesentlichen Unterschiede. So sichere das Zustimmungserfordernis beim Patent die Erlangung des Erfinderlohns, beim Urheberrecht die der Urhebervergütung. Beim Warenzeichen gehe es insoweit nicht nur um die Vergütung für die Ausbeutung des Goodwills, sondern vor allem um die Möglichkeit, eine Einflußnahme auf Qualität und Aufmachung der mit dem Zeichen versehenen Waren sicherzustellen. Es würde in den so definierten spezifischen Gegenstand des Warenzeichens eingegriffen, wenn es einem Dritten gestattet würde, das identische Zeichen für eine identische (aber qualitativ abweichende) Ware anderer Herkunft zu benutzen. In einem solchen Fall gehe es um den Bestand und nicht um die Ausübung des Warenzeichenrechts.

Zu Artikel 222 EWG-Vertrag trägt die HAG AG vor, die Versagung des Unterlassungsanspruchs in der Bundesrepublik Deutschland gegen den Import von Waren, die mit dem durch eine Enteignung in einem anderen Mitgliedstaat abgespaltenen Zeichen versehen worden seien, stelle eine extraterritoriale Erstreckung der Enteignung dar. Dies widerspreche nicht nur völkerrechtlichen Grundsätzen, sondern auch Artikel 222, der nicht zuletzt dem Zweck diene, die Entscheidung über die Eigentumsordnung und damit auch über Enteignungsmaßnahmen den Mitgliedstaaten vorzubehalten.

b) Die spanische Regierung ist der Auffassung, eine Zwangsabtretung des Warenzeichens zugunsten eines Dritten, der von dem ursprünglichen Zeicheninhaber völlig unabhängig sei, bedeute, daß der gemeinsame Ursprung zum Verschwinden gebracht werde. Die Anwendung der Lehre vom gemeinsamen Ursprung auf einen Fall wie den vorliegenden, in dem die HAG AG keine Kontrolle über die Qualität der von der Firma CNL-SUCAL hergestellten Erzeugnisse ausüben könne, führe dazu, daß die Interessen des Unternehmens, die der Verbraucher und die Markttransparenz beeinträchtigt würden.

c) Die niederländische Regierung trägt vor, das von der HAG AG geltend gemachte Recht sei nicht aus einer Aufspaltung von Warenzeichen (im Sinne des bereits zitierten Urteils Terrapin vom 22. Juni 1976) „hervorgegangen", sondern es handele sich um ein in einem Mitgliedstaat gesetzlich geschütztes Recht, das seine Hauptfunktion, die Identität des Warenursprungs zu garantieren, nie verloren habe.

d) Die britische Regierung ist der Auffassung, die Entscheidung in der Rechtssache HAG I sei mit den späteren Urteilen des Gerichtshofes nicht vereinbar und ihr solle nicht gefolgt werden. Nach dem Urteil HAG I habe der Inhaber des Warenzeichens in Luxemburg sich dem Verkauf von nicht von ihm hergestellten und nicht mit seiner Zustimmung mit dem Warenzeichen versehenen Waren nämlich nicht widersetzen können. Nach der späteren Rechtsprechung bestehe die wesentliche Frage aber darin, ob der Inhaber des Warenzeichens im Einfuhrmitgliedstaat dem Anbringen des Warenzeichens auf den betreffenden Waren zugestimmt habe. Die Argumentation des Gerichtshofes im bereits zitierten Urteil Pharmon vom 9. Juli 1985 betreffend eine Zwangslizenz an einem Patent treffe unmittelbar auf die Lage der HAG AG zu, die nicht so behandelt werden könne, als hätte sie dem Anbringen des Warenzeichens, das ihr zwangsweise entzogen worden sei, zugestimmt.

Diese Rechtsprechung stehe im Einklang mit der bereits zitierten Ersten Richtlinie über die Marken, der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt geändert am 14. Juli 1967 *(Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, S. 305), sowie dem Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1980, C 351, S. 5; ABl. 1984, C 230, S. 1).

Der vom Gerichtshof im Urteil HAG I hervorgehobene gemeinsame Ursprung der Warenzeichen sei nur für die Frage erheblich, ob die Ausübung des Rechts aus dem Warenzeichen zu einer willkürlichen Diskriminierung oder einer verschleierten Beschränkung des Handels im Sinne des Artikels 36 Satz 2 EWG-Vertrag führe, was im vorliegenden Fall in Anbetracht des Fehlens jeglicher Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften offensichtlich ausgeschlossen erscheine.

Das Vereinigte Königreich schlägt vor, die erste Frage wie folgt zu beantworten:

„Ist das Unternehmen A im Mitgliedstaat A der Gemeinschaft Inhaber eines Warenzeichens und ist das Unternehmen B im Mitgliedstaat B Inhaber eines identischen oder damit verwechslungsfähigen Zeichens, so kann das Unternehmen A sich der Einfuhr von Waren, die das im Mitgliedstaat B rechtmäßig darauf angebrachte Zeichen tragen, widersetzen, sofern

1) die Waren im Mitgliedstaat B nicht mit der Zustimmung des Unternehmens A mit dem Zeichen versehen worden sind und

2) keine wirtschaftliche oder sonstige Verbindung zwischen dem Unternehmen A und dem Unternehmen B besteht, die zu einer Abschottung des Marktes für Waren mit dem gleichen Handelsursprung führen würde.

Es ist jedoch unerheblich, daß die in Frage stehenden Bezeichnungen in der Vergangenheit einen gemeinsamen Inhaber hatten, wenn sie nun das Eigentum voneinander getrennter Unternehmen sind, zwischen denen keine wirtschaftliche Verbindung besteht, und wenn die Waren, auf denen die Bezeichnungen angebracht sind, keinen gemeinsamen Handelsursprung haben und wenn die Auflösung der wirtschaftlichen oder sonstigen Verbindung zwischen dem Unternehmen A und dem Unternehmen B nicht mit der Absicht erfolgte, die Märkte künstlich abzuschotten."

e) Die Kommission trägt vor, das vorlegende Gericht habe zu Recht hervorgehoben, daß, wenn man sich streng an den Wortlaut des Urteils HAG I halte, die Grundsätze dieses Urteils auch auf die vorliegende (umgekehrte) Fallgestaltung Anwendung finden müßten. Spätere Urteile des Gerichtshofes ließen jedoch Zweifel an der Richtigkeit dieser Lösung aufkommen, die allein auf die Ursprungsgleichheit von zwei nach verschiedenen nationalen Rechten bestehenden Warenzeichen abstelle, ohne näher auf die Umstände einzugehen, die zur Aufspaltung geführt hätten.

Der Gerichtshof habe im Urteil HAG I in der Formel von der Ursprungsgleichheit vielleicht folgende Überlegungen zusammenfassen wollen: Im Fall des abgeleiteten Erwerbs eines gewerblichen Schutzrechts sei die Zustimmungstheorie im strengen Sinne nicht anwendbar. Die Beschränkung des Rechts des Erwerbers ergebe sich nicht aus seiner Zustimmung, sondern daraus, daß derjenige, der das Recht eines Dritten er-

werbe, dieses Recht in dem Zustand akzeptieren müsse, in dem es den Grundregeln des Gemeinsamen Marktes entspreche. Er könne sich demnach unter Berufung auf dieses Recht einer Einfuhr von Waren nicht widersetzen, die im Anschluß an anderweitige Verfügungen des Inhabers des Rechts in den territorialen Geltungsbereich des betreffenden Rechts erfolge. Die Theorie der Ursprungsgleichheit sei damit nur eine Ergänzung der Zustimmungstheorie, um nämlich die besondere Situation des Erwerbers des aufgespaltenen Rechts zu beschreiben.

Im Fall des Rechtsverlustes durch Enteignung dürfte der Enteignete auf jeden Fall nicht in gleicher Weise behandelt werden wie derjenige, der sich seines Rechts aus eigenem Antrieb begebe. Es fehle nämlich nicht nur an dem Willensakt des ursprünglichen Rechtsinhabers, sich seines Rechts zu begeben, sondern die Enteignung werde für ihn fast immer mit schweren wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein, die das Gemeinschaftsrecht nicht dadurch potenzieren dürfe, daß es dem Begünstigten gestatte, den ursprünglichen Inhaber des Rechts in weiteren ihm verbliebenen Rechtspositionen zu beeinträchtigen.

Die Kommission wendet die Argumentation in dem bereits zitierten Urteil Pharmon vom 9. Juli 1985 auf den vorliegenden Fall an und macht geltend, der ursprüngliche enteignete Inhaber eines Warenzeichens sollte nicht schlechter gestellt werden als der einer Zwangslizenz unterworfene Inhaber eines Patentrechts.

Die Kommission trägt schließlich vor, die von ihr vorgeschlagene Lösung schließe jede Möglichkeit eines Konflikts zwischen den Bestimmungen über den freien Warenverkehr und dem Schutz des im Gemeinschaftsrecht anerkannten Grundrechts auf Eigentum aus.

Die Kommission schlägt vor, die erste Frage wie folgt zu beantworten:

„Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen nationalen Vorschriften nicht entgegen, die es einem Unternehmen gestatten, sich auf inländische Warenzeichenrechte gegenüber Einfuhren von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu berufen, wenn die Waren das gleiche oder ein mit dem geschützten Warenzeichen verwechslungsfähiges Zeichen führen und die Befugnis zur Führung dieses Warenzeichens in einem anderen Mitgliedstaat infolge einer Enteignung des anspruchsberechtigten Unternehmens oder ihm gehörender Unternehmen erworben wurde."

f) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, allein die bereits zitierte Erste Richtlinie über die Marken sei ungeachtet der Zeit (bis zum 28. Dezember 1991), über die die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtline in ihr nationales Recht noch verfügten, ausschlaggebend für die Beantwortung der Vorlagefragen. Da die Mitgliedstaaten gehalten seien, ihr Markenrecht entsprechend der Richtlinie auszugestalten, könne ein richtlinienkonformes Verhalten nicht gegen die Regeln des Vertrages über den freien Warenverkehr verstoßen, es sei denn, die Richtlinie verstieße selbst gegen den Vertrag, wofür jedoch keinerlei Anhaltspunkt bestehe.

Nach den Artikeln 5 und 7 dieser Richtlinie, die sich auf die Zustimmungstheorie gründeten und denen das deutsche Warenzeichenrecht bereits entspreche, könne die HAG AG von der Firma CNL-SUCAL die Unterlassung der Einfuhr ihrer Erzeugnisse unter der Benutzung der Marke HAG verlangen.

Die Richtlinie stelle eine vollständige Harmonisierung des sachlichen Markenrechtsinhalts dar. Die Fragen, die sie offen lasse, berührten den Anwendungsbereich der Doktrin der Ursprungsgleichheit nicht. Diese im Urteil HAG I entscheidungserhebliche

Theorie sei also in der Richtlinie unbeachtet gelassen worden.

Hilfsweise fügt die deutsche Regierung hinzu, das Urteil HAG I sei auf den umgekehrten Fall nicht anwendbar; der Inhaber des jüngeren Zeichens könne sich nicht auf die Ursprungsgleichheit der in Rede stehenden Marken berufen. Außerdem habe die spätere Rechtsprechung des Gerichtshofes sich stets auf den Grundsatz der Freiwilligkeit der Zustimmung, an der es im vorliegenden Fall fehle, gestützt. Im übrigen müßten die territorialen Wirkungen der Enteignung nach dem Muster der Rechtssache Pharmon (Urteil vom 9. Juli 1985, a. a. O.) auf das Gebiet des Enteignungsstaats beschränkt sein.

B — *Zur zweiten, dritten und vierten Frage*

1. Die *HAG AG* sowie die Regierungen der *Bundesrepublik Deutschland* und des *Vereinigten Königreichs* schlagen vor, die hilfsweise für den Fall der Verneinung der ersten Frage gestellten Fragen in dem Sinne zu beantworten, daß die HAG AG die Unterlassung der Einfuhr von belgischem Kaffee „HAG" verlangen könne, wenn die Information der Verbraucher über den Ursprung (Frage 2) oder die Eigenschaften (Frage 3) des Erzeugnisses auf andere Weise nicht sichergestellt werden könne. Sie stimmen darin überein, daß die tatsächlichen Feststellungen in diesem Zusammenhang in die Zuständigkeit der nationalen Gerichte fielen.

a) Zur zweiten Frage trägt die HAG AG jedoch vor, im Falle einer berühmten Marke sei eine Aufklärung der Verbraucher, d. h. die Beseitigung der Herkunftstäuschung, mit zumutbaren Mitteln gar nicht möglich. Selbst eine ins Auge fallende Angabe des Herstellungsortes und der von der Firma HAG AG verschiedenen Firma CNL-SUCAL genüge nicht, denn eine relevante Zahl von Verbrauchern würde weiter glauben, daß Verbindungen zwischen den Firmen bestünden. Im übrigen sei die Aufklärung der Verbraucher insoweit unwirksam, als es sich um ein Erzeugnis handele, das oft im Wege der Selbstbedienung verkauft oder mündlich als fertiges Getränk bestellt werde.

Außerdem verursache die freie Einfuhr im vorliegenden Fall wegen der Berühmtheit der Marke einen unvergleichlich größeren Schaden als bei einer normalen Marke. Der Inhaber einer solchen Marke könne sich durch unterscheidende Zusätze schützen, während eine berühmte Marke mit ihrer Einmaligkeit, die durch jede Parallelbenutzung beeinträchtigt werde, stehe und falle und bei ihr sogar die Gefahr bestehe, daß sie zu einer Gattungsbezeichnung werde und damit ihre Schutzfähigkeit verliere. Im deutschen Recht stelle der Goodwill einer berühmten Marke einen Bestandteil des wirtschaftlichen Wertes des Gewerbebetriebs dar. Damit falle er unter die Eigentumsgarantie, die nicht nur als Grundrecht, sondern auch durch Artikel 222 EWG-Vertrag geschützt sei. Dieser Artikel sei daher verletzt, wenn der Schutz einer berühmten Marke bei der Interessenabwägung nach Artikel 36 EWG-Vertrag nicht mit einem besonderen Stellenwert berücksichtigt würde.

Außerdem stelle eine irreführende Angabe über den Warenursprung ein unlauteres Verhalten dar, das sowohl nach deutschem Recht als auch nach der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17) verboten sei. Im vorliegenden Fall sei

das unlautere Verhalten so gravierend, daß es alle Voraussetzungen erfülle, die der Gerichtshof dafür aufgestellt habe, daß der Schutz der Lauterkeit des Wettbewerbs, ein unabhängig von der Verletzung eines durch Artikel 36 geschützten Rechts bestehendes zwingendes Erfordernis, den Vorrang vor dem Grundsatz des freien Warenverkehrs erhalte. Dies gelte um so mehr im vorliegenden Fall, da es nicht darum gehe, die Einfuhr des Kaffees der Firma CNL-SUCAL vollständig, sondern nur unter der Marke HAG zu untersagen.

Zur dritten Frage trägt die HAG AG vor, die Täuschung über die Qualität eines Erzeugnisses in jeder beliebigen Weise stelle ebenfalls ein nach deutschem Recht und nach der Richtlinie 84/450 verbotenes unlauteres Verhalten dar. Im vorliegenden Fall würden die Verbraucher in bezug auf das Herstellungsverfahren und vor allem auf den Geschmack getäuscht. Das Verbot derartiger irreführender Angaben stelle ein zwingendes Erfordernis im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes dar und gelte im deutschen Recht unterschiedslos für einheimische wie für eingeführte Erzeugnisse. Im vorliegenden Fall sei das Verbot, die Marke HAG zu verwenden, das mildeste Mittel, um die Täuschung zu unterbinden.

b) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, selbst wenn man die Doktrin der Ursprungsgleichheit weiter anwende, könnten die Erfordernisse einer angemessenen Aufklärung des Verbrauchers und die Berühmtheit der Marke ein Verbot ihrer Verwendung rechtfertigen. Zudem schließe das Urteil HAG I ein solches Verbot nur „allein mit der Begründung" aus, daß ein ursprungsgleiches identisches Warenzeichen bestehe. Die Antwort hinsichtlich der irreführenden Angaben ergebe sich nicht aus den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag, sondern aus der Richtlinie 84/450 über irreführende Werbung, die dem einschlägigen deutschen Recht entspreche.

c) Die Regierung des Vereinigten Königreichs ist der Meinung, wenn der erste (falsche) Eindruck, der aufgrund eines Warenzeichens entstehe, so stark sei, daß er durch andere Erklärungen nicht wirksam verdrängt werden könne, sei das Verbot der Einfuhr der mit diesem Warenzeichen versehenen Erzeugnisse im Interesse der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, eines zwingenden Erfordernisses im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 30 EWG-Vertrag, gerechtfertigt. Sie schlägt folgende Antwort vor:

„Artikel 30 und Artikel 36 EWG-Vertrag sind dahin auszulegen, daß Maßnahmen, die die Einfuhr von Erzeugnissen mit einer besonderen Kennzeichnung beschränken, die von anderer Qualität und/oder anderen betrieblichen Ursprungs sind, als sie die Verbraucher im Einfuhrmitgliedstaat von Erzeugnissen mit dieser Kennzeichnung erwarten, aus Gründen der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und des Verbraucherschutzes gerechtfertigt sind."

2. Die Firma *CNL-SUCAL* und die *Kommission* (hilfsweise, denn sie ist der Auffassung, aufgrund der von ihr vorgeschlagenen Antwort auf die erste Frage seien die zweite, die dritte und die vierte Frage gegenstandslos) schlagen vor zu antworten, daß die in der zweiten und in der dritten Frage angeführten Umstände die Antwort auf die erste Frage unberührt ließen.

Unter Berufung auf das Urteil HAG I, wonach die Aufklärung der Verbraucher — statt die Einfuhr unter der Marke HAG zu verbieten — „auch auf andere, den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise sichergestellt werden [kann]" (Randnr. 14), sind sie der Ansicht, es sei im-

mer möglich, die Interessen der Verbraucher durch zusätzliche Angaben neben der Marke zu schützen.

Was die zweite Frage angeht, fügt die Firma CNL-SUCAL hinzu, soweit eine Verwechslungsgefahr aus der bloßen Identität der Warenzeichen folge, sei sie im Interesse des Gemeinsamen Marktes hinzunehmen. Die Wirkung der Koexistenz von ursprungsgleichen identischen Warenzeichen bestehe darin, daß die Warenzeichen als solche keinen sicheren Aufschluß mehr über die Herkunft der Ware gäben. Deshalb müsse eine der Identitätsfunktion des Warenzeichens entsprechende Aufklärung auf andere Weise sichergestellt werden.

Das Zeichen HAG sei auch in den Beneluxstaaten und insbesondere in Belgien eine berühmte Marke. Das Gemeinschaftsrecht müsse die Koexistenz auch berühmter Marken ermöglichen. Es gehöre zur Entwicklung des Gemeinsamen Marktes, daß sich die Verbraucher auf diese Situation einstellten.

Die zweite Frage gehe, so wie sie der Bundesgerichtshof gestellt habe, damit von der unrichtigen Annahme aus, daß bei einer berühmten Marke die Erfordernisse lauteren Wettbewerbs und die des freien Warenverkehrs nicht in Übereinstimmung gebracht werden könnten. Akzeptiere man die unterstellte Unmöglichkeit unterscheidender Zusätze, so würden die berühmten Marken der Geltung des Gemeinschaftsrechts entzogen.

Die Firma CNL-SUCAL schlägt infolgedessen vor, die zweite Frage umzuformulieren und sie wie folgt zu beantworten:

„Frage 1 [ist] auch dann nicht anderes zu beantworten ..., wenn die im Staate A geschützte Kennzeichnung eine berühmte Marke geworden ist und über einen ungewöhnlichen Bekanntheitsgrad verfügt."

Was die dritte Frage angeht — die sich auf die Anwendbarkeit des Verbots irreführender Angaben gemäß § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bezieht —, trägt die Firma CNL-SUCAL vor, bei der Anwendung dieser Vorschrift auf den vorliegenden Fall handele es sich um eine Regelung, die ausschließlich den Gebrauch des Beneluxzeichens HAG betreffe, und deshalb um eine nicht unterschiedslos anwendbare Regelung. Die Anwendung dieser Vorschrift beziehe sich nämlich allein auf dasjenige Verhalten der Firma CNL-SUCAL, das in dem gemeinschaftsrechtlich zulässigen Gebrauch des Zeichens HAG bestehe, das den gleichen Ursprung wie das der HAG AG habe.

Selbst wenn es sich um eine unterschiedslos auf einheimische und auf eingeführte Erzeugnisse anwendbare Regelung handele, gebiete die Rechtsprechung des Gerichtshofes (insbesondere das Urteil vom 13. März 1984 in der Rechtssache 16/83, Prantl, „Bocksbeutel", Slg. 1984, 1299) es, die Koexistenz rechtmäßig erworbener Marken auch im Hinblick auf die Anwendung von Vorschriften gegen unlauteren Wettbewerb durch unterscheidende Zusätze zu ermöglichen. Die dem Gerichtshof vorgelegten Verpackungen der beiden Firmen zeigten, daß diese Möglichkeit tatsächlich bestehe.

Außerdem änderten sich die Erwartungen, die die Verbraucher auch hinsichtlich der Qualität mit einem bestimmten Erzeugnis verbänden, mit der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes. Der Umstand, daß eingeführte Waren und einheimische Erzeugnisse verschiedene Qualitäten aufwiesen, rechtfertige deshalb keine andere Beurtei-

lung. Die Firma CNL-SUCAL schlägt vor, die dritte Frage wie folgt zu beantworten:

„Frage 1 ist auch dann zu verneinen, wenn 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 Erwartung nicht erfüllen."

G. C. Rodríguez Iglesias
Berichterstatter