anderen Mitgliedstaats von ihm selber oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist.

Das gleiche gilt, wenn das geltend gemachte Recht aus einer freiwilligen oder durch hoheitliche Zwangsmaßnahmen bewirkten Aufspaltung eines Warenzeichens hervorgegangen ist, das ursprünglich ein und demselben Inhaber gehörte.

Selbst wenn die Rechte, zwischen denen der Konflikt besteht, verschiedenen Inhabern gehören, kann der nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehene Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Ausübung dieser Rechte Gegenstand, Mittel oder Folge einer vom Vertrag verbotenen Kartellabsprache ist.

2. Es ist mit den Vorschriften des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr vereinbar, wenn ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen sich aufgrund eines nach den Rechtsvorschriften dieses Staates geschützten Firmen- und Warenzeichenrechts der Einfuhr von Waren eines in einem andern Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens widersetzt, die nach den Rechtsvorschriften dieses Staates mit einer Bezeichnung versehen worden sind, welche zu Verwechselungen mit dem Warenzeichen und der Firma des ersten Unternehmens Anlaß gibt, vorausgesetzt, daß zwischen den betreffenden Unternehmen weder eine wettbewerbsbeschränkende Absprache irgendwelcher Art noch irgendeine rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht und daß ihre jeweiligen Rechte unabhängig voneinander begründet worden sind.

3. Die Berufung eines Unternehmens auf die Gleichartigkeit von Waren aus verschiedenen Mitgliedstaaten und auf die Gefahr einer Verwechselung von in diesen Staaten gesetzlich geschützten Warenzeichen oder Handelsnamen kann gegebenenfalls — insbesondere im Hinblick auf Artikel 36 Satz 2 des Vertrages — die Anwendung von Gemeinschaftsrecht ins Spiel bringen. Das innerstaatliche Gericht hat, wenn es die Gleichartigkeit der Waren und die Verwechselungsgefahr bejaht, weiter zu prüfen, ob die Ausübung der gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte nicht eine willkürliche Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten darstellt.

In der Rechtssache 119/75

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Bundesgerichtshof in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit

FIRMA TERRAPIN (OVERSEAS) LTD., mit Sitz in Bletchley/Buckinghamshire (Großbritannien)

gegen

FIRMA TERRANOVA INDUSTRIE C. A. KAPFERER & CO., mit Sitz in Freihung/Oberpfalz (Bundesrepublik Deutschland)

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr, insbesondere der Artikel 30 und 36, im Hinblick auf das Warenzeichenrecht

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten R. Lecourt, der Kammerpräsidenten H. Kutscher und A. O'Keeffe, der Richter J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen und F. Capotorti,

Generalanwalt: H. Mayras
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Sachverhalt, Verfahrensablauf und die gemäß Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG abgegebenen Erklärungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

Die Firma Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co. (nachstehend Terranova genannt) stellt her und vertreibt seit 75 Jahren Fertigputz für Fassaden. Sie ist Inhaberin folgender, beim Deutschen Patentamt eingetragener Warenzeichen: Nr. 151654, Wortzeichen „Terra"; Nr. 202309, Wortbildzeichen „Terra" mit einer Abbildung; Nr. 455061, Wortzeichen „Terra-Fabrikate"; Nr. 359464, Wortbildzeichen „Terranova" mit einer Bezeichnung und einer Abbildung; Nr. 431118, „Terranova" in einer besonderen Buchstabenanordnung. Die Zeichen sind für eine Reihe von Baustoffen und Bauhilfsstoffen eingetragen. Als Geschäftsbetrieb ist in der Warenzeichenrolle „Trokkenmörtelfabrik, Baugeschäft und Baumaterialienhandlung" angegeben.

Die Firma Terrapin (Overseas) Ltd. (nachstehend Terrapin genannt) mit Sitz in Großbritannien stellt her und vertreibt Fertighäuser, die sie unter der Bezeichnung „Terrapin" in den Verkehr bringt. Es handelt sich um in der Regel zweigeschossige Bauten, die aus vorfabrizierten Einzelteilen an Ort und Stelle zusammengesetzt werden. Außerdem versieht sie aus Einzelteilen zusammengesetzte, für die Bauten bestimmte Zellen ebenfalls mit der Bezeichnung „Terrapin".

In der Bundesrepublik Deutschland wird Terrapin selbst sowie durch ihre Tochtergesellschaft „Terrapin-Systembau Nordeuropa GmbH" mit Sitz in Köln tätig.

Terrapin meldete 1961 das Wortzeichen „Terrapin" zur Eintragung in die beim Deutschen Patentamt geführte Warenzeichenrolle an. Dieses wies einen Widerspruch von Terranova mit Beschluß vom 28. Dezember 1962 zurück und verneinte darin die Übereinstimmung der Warenzeichen „Terra" und „Terranova" mit dem angemeldeten Zeichen „Terrapin".

Auf die Beschwerde der Terranova hob das Bundespatentgericht mit Beschluß vom 3. Februar 1967 den Beschluß des Deutschen Patentamts auf und untersagte die Eintragung des Warenzeichens „Ter-

rapin": Für die Waren, die unter den Warenzeichen „Terrapin" und „Terranova" vertrieben würden, bestehe Warengleichheit, und das Zeichen „Terrapin" begründe die Gefahr von Verwechselungen mit den Zeichen „Terra" und „Terranova".

Aufgrund des Beschlusses des Bundespatentgerichts erhob Terranova gegen zwei Lizenznehmerinnen der Beklagten, die Firmen Terrapin-Vertrieb Bischoff sowie die Firma Engelbert Regnauer KG, Klage vor dem Landgericht München und ging anschließend vor das Oberlandesgericht München. Ihnen wurde mit Urteilen vom 11. Juli 1968 und 27. November 1969 durch das Oberlandesgericht München verboten, bestimmte Teile für zusammenlegbare Fertiggebäude mit dem Wort „Terrapin" zu versehen und derartig gekennzeichnete Waren in Verkehr zu bringen.

Im Jahre 1968 erhob Terranova vor dem Landgericht München Klage mit dem Antrag, der Terrapin die Benutzung des Wortes „Terrapin" zu untersagen.

Terrapin ihrerseits erhob Klage beim Landgericht Köln mit dem Antrag, die Firma Terranova zu verurteilen, es zu unterlassen, Terrapin in der Benutzung des Firmennamens und des Warenzeichens „Terrapin" für Fertighäuser zu behindern. Diese Klage wurde wegen örtlicher Unzuständigkeit des Gerichts als unzulässig abgewiesen.

Auf die Berufung von Terrapin verwarf das Oberlandesgericht Köln mit Urteil vom 19. September 1969 die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit und verwies die Sache an das Landgericht zurück. Bei der Prüfung der Schlüssigkeit der Klage nahm das Oberlandesgericht an, daß weder eine Branchennähe bei den Waren vorliege, die von den Parteien hergestellt und vertrieben würden, noch eine ernsthafte Verwechselungsgefahr zwischen den Warenzeichen bestehe. Das Verfahren in Köln wurde ausgesetzt, bis über den in München anhängigen Rechtsstreit entschieden worden ist.

In dem Verfahren vor dem Landgericht München wurde die Klage der Terranova nach einem langwierigen Beweisverfahren mit Urteil vom 27. November 1972 als unbegründet abgewiesen. Das Landgericht verneinte die Verwechselungsgefahr zwischen dem Warenzeichen „Terranova" und „Terrapin".

Auf die Berufung von Terranova hob das Oberlandesgericht München mit Urteil vom 27. September 1973 das Urteil des Landgerichts auf. Es verbot Terrapin, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung „Terrapin" zur warenzeichen- und firmenmäßigen Kennzeichnung zu benutzen, und verurteilte Terrapin, Terranova allen Schaden zu ersetzen, der dieser entstanden sei oder noch entstehen werde.

Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München legte Terrapin Revision zum Bundesgerichtshof ein. Dieser hat mit Beschluß vom 31. Oktober 1975 das Verfahren gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag ausgesetzt, bis der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung über die folgende Frage entschieden hat:

„Ist es mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWG-Vertrag) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staat B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die mit der Firma und dem Warenzeichen, die im Land A dem dort ansässigen Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist, wenn zwischen beiden Unternehmen keinerlei Beziehungen bestehen, ihre nationalen Kennzeichnungsrechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind (keine Ursprungsgleichheit) und auch gegenwärtig keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Abhängigkeiten außerzeichenrechtlicher Art zwischen den Unternehmen bestehen?"

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hat das Oberlandesgericht München das Bestehen einer Verwechselungsgefahr und der Warengleichartigkeit ohne Rechtsverstoß bejaht. Daher sei nach deutschem Recht das Berufungsurteil zu bestätigen. Terranova könne somit durch die Ausübung ihres Warenzeichen- und Firmenrechts die Einfuhr von bestimmten — in einem anderen EG-Mitgliedstaat rechtmäßig mit der Bezeichung „Terrapin" gekennzeichneten — Waren in die Bundesrepublik Deutschland unterbinden.

Im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht bestünden jedoch noch Zweifel: Die Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag sei hinsichtlich deren Anwendung auf nichtursprungsgleiche Marken unklar und unsicher, denn der Gerichtshof habe diese Frage bislang noch nicht entschieden.

Der Beschluß des Bundesgerichtshofes ist am 5. Dezember 1975 in das Register des Gerichtshofes eingetragen worden.

Nach Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG haben die Regierung des Königreichs Belgien am 9. Februar, die Kommission der Europäischen Gemeinschaften am 12. Februar, die Firma Terranova am 16. Februar, die Regierung des Königreichs der Niederlande am 18. Februar, die Regierung des Königreichs Dänemark am 19. Februar, die Regierung der Französischen Republik am 20. Februar, die Firma Terrapin sowie die Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland am 23. Februar, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland am 27. Februar und die Regierung Irlands am 3. März 1976 schriftliche Erklärungen eingereicht.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, von einer vorherigen Beweisaufnahme abzusehen.

II — Beim Gerichtshof eingereichte schriftliche Erklärungen

Die *Firma Terrapin* (Revisionsklägerin) weist zunächst hin auf die Wesensmerkmale, durch die sich die Parteien des Ausgangsverfahrens im Handel unterschieden, sowie auf die verschiedenen Verfahren, zu denen die Differenzen zwischen ihnen bereits Anlaß gaben; ferner macht sie gegenüber Terranova einen „Schwächungseinwand" sowie eine schuldhaft mißbräuchliche Benutzung des Warenzeichens geltend. Werde die dem Gerichtshof unterbreitete Frage bejaht, so würde damit bestätigt, daß sie weder unter dem Warenzeichen „Terrapin" noch unter dem Firmennamen Terrapin (Overseas) Ltd. Fertighäuser nach Deutschland einführen und dort vertreiben dürfe. Sie würde daher einem vollständigen Einfuhrverbot unterworfen.

Maßnahmen, die die gleiche Wirkung hätten wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, seien nach Artikel 30 EWG-Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich verboten. Auch sei die Ausübung eines aus dem nationalen Recht sich ergebenden Rechts, den Vertrieb bestimmter Erzeugnisse zu verbieten, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ein Verstoß gegen die Normen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt. Daher stelle es eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel 30 dar.

Artikel 36 lasse als Ausnahme vom Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung nur Einfuhrbeschränkungen zu, die aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums „gerechtfertigt" seien. Hierzu ergebe sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, daß die Artikel 36 und 222 zwar nicht den Bestand der gewerblichen und kommerziellen Schutzrechte berührten, daß aber die Ausübung dieser Rechte unter die Verbotsnormen des Vertrages fallen könne. Im vorliegenden Fall werde also der Bestand der Rechte von Terranova an dem Firmen-

namen oder dem Warenzeichen „Terranova" gewährleistet, aber sie könne sich nicht auf Artikel 36 berufen, um ihre Rechte in einer Weise auszuüben, die gegen eine Bestimmung oder einen der tragenden Grundsätze des Vertrages verstoße.

Da einer dieser tragenden Grundsätze des Vertrages besage, daß Erzeugnisse, die sich in einem der Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden, in allen Mitgliedstaaten frei verkauft werden dürften, sei Artikel 36 als Ausnahme hiervon eng auszulegen. Diese Ausnahmeregelung reiche daher nur so weit, als sie durch den spezifischen Gegenstand des zu schützenden gewerblichen und kommerziellen Schutzrechtes gerechtfertigt sei.

Die Verwendung eines Warenzeichens sei gerechtfertigt, wenn sie geschehe, um den rechtmäßigen Inhaber eines Warenzeichens vor mißbräuchlicher Benutzung durch Personen zu schützen, denen keinerlei Rechtstitel zustehe. Zweck eines Warenzeichens sei somit, zum einen zu verhindern, daß Personen oder Firmen, denen kein Recht daran zustehe, sich seiner bedienten und damit Mißverständnisse über die Herkunft der Ware hervorriefen, zum anderen sicherzustellen, daß der Berechtigte nur solche Ziele verfolge, die der Verhinderung einer Herkunftstäuschung dienten, nicht aber seine Rechte benutze, um Ziele zu erreichen, die mit dem eigentlichen Zweck der Warenzeichen- oder Firmenrechte nichts zu tun hätten. Artikel 36 Satz 2 gebe zwei Beispiele, bei deren Vorliegen Einfuhrbeschränkungen nicht gerechtfertigt seien, da sie nicht dem spezifischen Gegenstand des gewerblichen Rechtsschutzes dienten: die willkürliche Diskriminierung und die verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten.

Für den vorliegenden Fall sei festzustellen, daß eine ernsthafte Verwechselungsgefahr zwischen dem Namen und Warenzeichen „Terranova" einerseits und der Bezeichnung „Terrapin" und dem Firmennamen Terrapin (Overseas) Ltd. andererseits nicht bestehe. Ein die „Terrapin"-Erzeugnisse treffendes Einfuhrverbot könne daher nicht dem Schutze des spezifischen Gegenstandes eines Warenzeichenrechts im Sinne von Artikel 36 dienen.

Im übrigen schreite Terranova nicht gegenüber den „Vereinigten Steinwerken", Essen-Kupferdreh, ein, die ein identisches Zeichen für identische Waren tatsächlich verwendeten und so den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Schutzrechtes verletzten, während sie im vorliegenden Fall, in dem es sich um die Verwendung einer weit entfernten Bezeichnung für ein völlig andersartiges Produkt handele, eine Verwechselungsgefahr geltend mache.

Da in der Bundesrepublik über 100 Firmen oder Personen das Wort „Terra" auf dem Bausektor für Firmennamen oder für Warenzeichen benutzten, müsse ein Einschreiten gegen den Angehörigen eines anderen Mitgliedstaates wegen der Benutzung eines Namens oder einer Bezeichnung, die ebenfalls den Bestandteil „Terra" habe, als eine willkürliche Diskriminierung angesehen werden. Terranova gehe es gar nicht darum, bei ihren Erzeugnissen und denen von Terrapin eine Herkunftstäuschung zu verhindern, sondern um die Ausweitung ihres Geschäftes durch den Erwerb der Generalvertretung für Terrapin. Dieses Ziel gehöre sicher nicht zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts. Daß Terranova keine Täuschung des Verkehrs über die Herkunft der von Terrapin hergestellten Fertighäuser befürchte, gehe daraus hervor, daß sie mit der Benutzung einverstanden sein würde, wenn sie von Terrapin die Generalvertretung für Deutschland bekäme oder eine Lizenzgebühr erhielte. Terranova mache sich also einer verschleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten schuldig.

Die vom Bundesgerichtshof für die Vorlage an den Gerichtshof gewählte Fragestellung werde dem Fall Terranova/Terra-

pin unter gemeinschaftsrechtlichen Gesichtspunkten nicht gerecht. Für die Entscheidung, ob Einfuhrbeschränkungen nach Artikel 36 zulässig sind, sei es nicht erheblich, ob aufgrund des nationalen Rechts Warengleichartigkeit und Verwechselungsgefahr zwischen verschiedenlautenden Bezeichnungen gegeben seien, sondern nur, ob im Sinne des Gemeinschaftsrechts Einfuhrbeschränkungen gerechtfertigt, das heißt notwendig seien oder ob einer der Fälle des Artikels 36 Satz 2 vorliege.

Der Gerichtshof habe die Grundsätze zu entwickeln, nach denen die Frage zu entscheiden sei, unter welchen Voraussetzungen im Sinne des Artikels 36 EWG-Vertrag Einfuhrbeschränkungen aufgrund nationaler gewerblicher Schutzrechte nach Gemeinschaftsrecht gerechtfertigt sein können oder nicht. Der Bundesgerichtshof habe nicht berücksichtigt, daß Artikel 36 als Gemeinschaftsrecht neben dem deutschen Warenzeichenrecht gelte. Insbesondere den folgenden gemeinschaftsrechtlichen Gesichtspunkten hätte er Rechnung tragen müssen:

Mit den Bestimmungen über den freien Warenverkehr sei nicht vereinbar,

- daß ein Zeicheninhaber, der in seinem Heimatstaat die Benutzung eines identischen Warenzeichens für ein identisches Produkt zulasse, die Einfuhr nichtidentischer Waren aus einem anderen Mitgliedstaat verhindere, die mit einem Warenzeichen oder Firmennamen gekennzeichnet seien, das nur in einem einzelnen Wortteil mit seinem Zeichen oder Namen übereinstimme;
- daß ein Zeicheninhaber, der in seinem Heimatstaat die Benutzung zahlreicher Warenzeichen und Firmennamen zulasse, die denselben identischen Wortbestandteil enthielten, der ein beliebtes Kennzeichnungsmittel auf dem fraglichen Sektor sei, die Benutzung einer Warenbezeichnung und eines Firmennamens mit demselben identischen Wortbestandteil durch eine Firma eines Mitgliedstaats verhindere, wenn die in Betracht kommenden Waren nicht identisch seien, sondern einem höchstens verwandten Warensektor angehörten;
- daß ein Zeicheninhaber unter den vorstehend geschilderten Voraussetzungen seinen Anspruch weiter verfolge, wenn sich ergebe, daß er die angebliche Verwechselungsgefahr in Kauf nehmen würde, falls er als Gegenleistung für die Zurücknahme seiner Einwendungen am Geschäft der ausländischen Firma in seinem eigenen Heimatland beteiligt würde.

Der Vorlagebeschluß stelle zwei Alternativlösungen gegenüber, welche die sich gegenüberstehenden extremen Ansichten kennzeichneten. Zwischen beiden sei aber Platz für Abstufungen.

Der Bundesgerichtshof sei offenbar der Auffassung, daß die Einfuhr von Waren aus dem Mitgliedstaat B zu verbieten sei, wenn nach Ansicht des nationalen Gerichtes die einzuführenden Waren nach dem nationalen Recht mit den Waren des im Mitgliedstaat registrierten Warenzeichens gleichartig und die Bezeichnungen verwechslungsfähig seien. Eine Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Gesichtspunkte sei nur erforderlich, wenn es sich entweder um Parallelimporte im weitesten Sinne des Wortes oder um Erzeugnisse handele, die mit ursprungsgleichen identischen Warenzeichen gekennzeichnet seien.

Nach der anderen extremen Ansicht könne der Inhaber eines Warenzeichens im Mitgliedstaat A die Einfuhr der im Mitgliedstaat B mit einem identischen Warenzeichen gekennzeichneten Ware nur dann verbieten, wenn die Kennzeichnung im Mitgliedstaat B unrechtmäßig erfolgt sei. Diese Ansicht vermeide die Gefahr, daß der freie Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft dadurch ernsthaft behindert werden könne, daß die nationalen Gerichte die Begriffe „Warengleichartigkeit" und „Verwechselungsfähigkeit" zu weit auslegen.

In der vorliegenden Rechtssache werde vor dem Gerichtshof zum erstenmal das Problem angesprochen, das sich aus einem Zusammentreffen von nicht ursprungsgleichen, aus verschiedenen Mitgliedstaaten stammenden Marken ergibt, die nach Ansicht des nationalen Gerichts verwechselungsfähig sind.

Nach der augenblicklichen Rechtslage sei es Aufgabe der nationalen Gerichte, über die Frage der Verwechselungsfähigkeit zu entscheiden. Diese Entscheidung dürfe aber nicht allein nach dem nationalen Recht ergehen, sondern müsse auch Artikel 36 EWG-Vertrag berücksichtigen. Insoweit sei der Begriff der Verwechselungsgefahr schon ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff geworden, der vom Gerichtshof im Rahmen des Artikels 177 EWG-Vertrag ausgelegt werden könne.

Es gebe weitere Möglichkeiten, um sicherzustellen, daß die Fälle, in denen es sich um die Verwechselungsgefahr bei nicht ursprungsgleichen Namen und Zeichen aus verschiedenen Mitgliedstaaten handelt, unter Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze entschieden würden.

So ließe sich vorliegend im Lichte der Rechtsprechung des Reichsgerichts sogar der Rest einer Verwechselungsgefahr verneinen; sollte diese aber doch gegeben sein, so müsse sie wegen des fundamentalen gemeinschaftsrechtlichen Grundsatzes der freien wirtschaftlichen Betätigung im ganzen Gemeinsamen Markt in Kauf genommen werden.

Da der Begriff Verwechselungsgefahr innerhalb der Gemeinschaft sehr verschieden interpretiert werde, sei eine Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung in diesem Bereich dringend erforderlich.

Eine Lösung im Wege der Analogie könne das englische Prinzip des „honest concurrent use" bringen, nach dem die Verwendung identischer oder sehr ähnlicher Zeichen nicht verboten werden könne, die von ihrem jeweiligen Inhaber in benachbarten Gebieten seit langem benutzt worden seien und bei denen sich die ursprünglich nicht existierende Gefahr von Verwechselungen ergeben habe, nachdem sie zu einem späteren Zeitpunkt aufeinander gestoßen seien. Ein anderer Lösungsvorschlag ergebe sich möglicherweise aus dem Gesetz vom 30. Juni 1959 über die Eingliederung der Saar in die Bundesrepublik Deutschland, das bei kollidierenden Marken die Hinzufügung unterscheidungskräftiger Zusätze vorgesehen habe. Auf Gemeinschaftsebene könnten gemäß Artikel 100 bis 102 oder gemäß Artikel 235 geeignete Vorschriften erlassen werden.

Der Gerichtshof müsse die Grundsätze festlegen, nach denen gemäß dem EWG-Vertrag die im Vorlagefall aufgetretenen Probleme durch das nationale Gericht zu lösen seien. Der Bundesgerichtshof sei insbesondere darauf hinzuweisen, daß

— bei der Kollision von nichtursprungsgleichen Firmennamen aus verschiedenen Mitgliedstaaten das Verbot eines Firmennamens wegen eines möglicherweise bestehenden Restes von Verwechselungsgefahr dem gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der freien wirtschaftlichen Betätigung aller Personen und Firmen im ganzen Gemeinsamen Markt widersprechen würde, vorausgesetzt, daß die Inbenutzungsnahme des fraglichen Firmennamens nicht unlauteren Motiven entspringt;
— bei der zu entscheidenden Frage der Verwechselungsfähigkeit der sich gegenüberstehenden Marken oder Bezeichnungen neben dem nationalen Recht (z. B. Frage der Warengleichartigkeit und Verwechselungsfähigkeit) auch die aus Artikel 36 sich ergebenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechtes (z. B. willkürliche Diskriminierung, verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, Beeinträchtigung des spezifischen Gegenstandes des betreffenden Schutzrechtes) zu berücksichtigen seien;

— falls das erkennende Gericht bei Prüfung der vorstehend dargelegten Gesichtspunkte nicht zu dem Ergebnis komme, daß die Beschränkung der Einfuhr von Erzeugnissen aus dem Mitgliedstaat B nicht gerechtfertigt sei und deshalb gegen Artikel 36 verstoße, zu prüfen sei, ob und gegebenenfalls welche unterscheidenden Zusätze von dem erkennenden Gericht festzulegen seien, die nach den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts eine Verwechselungsgefahr zwischen den beiden Bezeichnungen ausschlössen.

Die *Firma Terranova* (Revisionsbeklagte) weist darauf hin, daß der Gerichtshof erstmals vor die grundlegende Frage gestellt sei, ob es die Regeln des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr in der Gemeinschaft gebieten, den durch Artikel 36 EWG-Vertrag grundsätzlich gewährleisteten Schutz nationaler Marken- und Firmenrechte auch in den zahlreichen Fällen zu versagen, in denen rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten ihre Waren unter einer verwechselungsfähigen, nichtursprungsgleichen Bezeichnung vertreiben und diese in den örtlichen Schutzbereich des nationalen Markèn- und Firmenrechtsinhabers verbringen. Dieser Kollisionsfall verlange eine andere Beurteilung als die bisher vom Gerichtshof entschiedenen Fälle. Die Begründung des Vorlagebeschlusses lasse vermuten, daß der Bundesgerichtshof den vorliegenden Fall zum Anlaß genommen habe, dem Gerichtshof Gelegenheit zu geben, seine Rechtsprechung dahin klarzustellen, daß zumindest in dem durch die Vorlagefrage abgesteckten Bereich der Bestand der nationalen Schutzrechte durch die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts nicht berührt werde. Eine solche Klarstellung sei dringend geboten, denn bestimmte Entscheidungen des Gerichtshofes hätten eine umfangreiche, kritische Diskussion ausgelöst.

Die vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage umreiße den Gegenstand des Vorlageersuchens und damit den Umfang der vom Gerichtshof zu entscheidenden Rechtsfragen in unmißverständlicher Weise.

Wenn der Vorlagebeschluß auf ein Unternehmen abstelle, das im Mitgliedstaat A ansässig sei und sich der Einfuhr „widersetzt", so sei damit nicht das Vorgehen des Markeninhabers gemeint, sondern das gegen das Unternehmen aus dem Mitgliedstaat B verhängte hoheitliche Verbot der nationalen Behörden, gleichartige Waren unter verwechselungsfähiger Kennzeichnung im Mitgliedstaat A einzuführen. Nur dies sei eine „Maßnahme gleicher Wirkung" im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag.

Der Bundesgerichtshof setze in seinem Vorlagebeschluß ferner voraus, daß sich das im Mitgliedstaat A ansässige Unternehmen der Einfuhr aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte widersetze, während er sich bezüglich des im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens damit begnüge, daß dessen Waren dort rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden seien.

Der Gerichtshof sei durch die Tatbestandsfeststellungen des vorlegenden Gerichts gebunden. Zu diesen Feststellungen zählten die Gleichartigkeit der von den beiden Unternehmen vertriebenen Waren sowie die Verwechselungsgefahr zwischen den von ihnen benutzten Kennzeichen.

Der Gerichtshof könne sich auch nicht zu der Frage äußern, ob und gegebenenfalls in welcher Weise die Geltendmachung nationaler Marken- und Firmenrechte wegen des Schutzumfanges, der ihnen durch Anwendung und Auslegung der Begriffe „Warengleichartigkeit" und „Verwechselungsgefahr" in der nationalen Gesetzgebung und Rechtsprechung beigemessen werde, die Grundsätze der Artikel 30 bis 36 EWG-Vertrag berühren könnte. Diese Begriffe gehörten ausschließlich dem nationalen Recht an, sie hätten erkennbar keinen gemeinschaft-

lichen Inhalt, der es dem Gerichtshof möglicherweise erlauben würde, allgemeine Grundsätze für die Anwendung und Auslegung dieser Begriffe durch die einzelstaatlichen Gerichte aufzustellen.

Anders als in den früher beim Gerichtshof anhängig gewesenen Rechtssachen sei vorliegend erstmals ein Fall „normaler" Kennzeichenverletzung zu untersuchen; hierbei gehe es um die Verteidigung der in einem Mitgliedstaat bestehenden Marken- und Firmenrechte gegen die Einfuhr und den Vertrieb von gleichartigen Waren, die von einem Dritten unter einer verwechselungsfähigen Kennzeichnung auf den betreffenden Markt gebracht würden. Wenn die nationalen Gerichte den Markeninhaber gegen eine solche Handlung schützten, so erfüllten sie damit nur den spezifischen Schutzzweck der Marke. Einfuhrbeschränkungen, die sich in diesem Rahmen hielten, seien im Hinblick auf Artikel 36 EWG-Vertrag durch den Schutz des gewerblichen Eigentums „gerechtfertigt". Das nationale Marken- und Kennzeichenrecht werde von dem Gedanken des Schutzes gegen Herkunftstäuschungen beherrscht, und zwar sowohl im Interesse des Markeninhabers als auch der Verbraucher. Dieser Schutz sei immer dann zu gewähren, wenn durch den Gebrauch ähnlicher Bezeichnungen für gleichartige Waren die Gefahr einer Verwechselung im Verkehr hervorgerufen werde. Wenn die nationalen Gerichte im Ausgangsverfahren das Vorliegen von Warengleichartigkeit und Verwechselungsgefahr bejaht hätten, so hätten sie den Markenschutz nicht über den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums hinaus ausgeweitet. Eine Kollision zwischen dem Grundsatz des freien Warenverkehrs und nationalen Schutzrechten liege nicht vor, denn der Anwendungsbereich des Artikels 30 EWG-Vertrag mache vor dem Bestand, d. h. dem spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums und insbesondere des nationalen Markenschutzrechts, halt.

Eine andere Art, das Problem anzufassen, bestehe darin, die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Grundsatz des freien Warenverkehrs sich gegenüber dem von den Mitgliedstaaten gewährten nationalen Markenschutz durchsetze beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen, anders gesehen, die nationalen Marken- und Firmenrechte einer vollen Verwirklichung des freien Warenverkehrs in der Gemeinschaft entgegenständen, aufgrund einer Abwägung der markenrechtlich geschützten Interessen zu beantworten.

In diesem Zusammenhang sei anzumerken, daß das Fehlen der Ursprungsgleichheit dem Recht des Zeicheninhabers an der Unterscheidbarkeit und Identifizierbarkeit seiner Erzeugnisse eine erheblich größere Festigkeit verleihe als in dem Fall, in dem der Inhaber eines einheitlichen Warenzeichens dieses einmal selbst vielfacher Nutzung zugeführt oder es aufgespalten habe.

Die Verwirklichung des Artikels 30 EWG-Vertrag einerseits, aber auch die Durchsetzung nationaler Schutzrechte andererseits unterliege dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit und müsse an dem Übermaßverbot gemessen werden. Mithin könne nicht davon ausgegangen werden, daß der Grundsatz des freien innergemeinschaftlichen Warenverkehrs notwendigerweise den Vorrang vor den Interessen der Markenrechtsinhaber und der Verbraucher genieße.

Würde der Gerichtshof dem Grundsatz des freien Warenverkehrs auch im vorliegenden Fall den Vorrang zusprechen, so besäßen vor allem die Verbraucher keinerlei Garantie mehr für die Herkunft oder Qualität von Waren. Die Identifizierung und Unterscheidung von Waren würde nahezu unmöglich werden, wenn verwechselungsfähige Marken in ein und demselben Lande von mehreren Unternehmern benutzt werden dürften. Dadurch würde der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt verfälscht. Eine Rechtsprechung, die den freien Warenverkehr auf Kosten des Wettbewerbsschutzes fördere, sei nicht mit dem EWG-Vertrag verein-

bar, denn beide Vertragsziele seien gleichwertig und müßten miteinander in Einklang gebracht werden.

Tatsächlich werde der Firma Terrapin gar nicht die Einfuhr ihrer Erzeugnisse in die Bundesrepublik Deutschland und ihr Vertrieb untersagt, sondern nur die Verwendung einer verwechselungsfähigen Kennzeichnung. Artikel 30 EWG-Vertrag wolle den freien Warenverkehr sichern; er verleihe aber nicht das Recht, Erzeugnisse unter jeder beliebigen Kennzeichnung in der Gemeinschaft zu vertreiben. Vorliegend führe die Kollision zwischen verwechselungsfähigen Bezeichnungen in verschiedenen Mitgliedsländern nicht zu einer Behinderung des freien Warenverkehrs. Das Recht des Warenzeicheninhabers, verwechselungsfähige Kennzeichnungen gleichartiger Waren zu verbieten, sei kein spezifisches Abwehrrecht gegenüber ausländischen Erzeugnissen; ihm sei der Inländer wie auch der Ausländer in gleicher Weise unterworfen. Ein zusätzliches Hindernis für den freien Warenverkehr sei nicht gegeben, wenn der Verletzer von der nationalen Gesetzgebung und Rechtsprechung gezwungen werde, seinen Erzeugnissen eine Kennzeichnung zu geben, die Verwechselungsgefahren mit inländischen Marken ausschließe.

Die Frage, ob der Verletzer die Kennzeichnung rechtswidrig oder mißbräuchlich gebrauche, könne nur nach dem Heimatrecht des Inhabers des verletzten Warenzeichens beurteilt werden. Das Gemeinschaftsrecht halte nach seinem augenblicklichen Stand überhaupt keine Kriterien für die Rechtswidrigkeit oder Mißbräuchlichkeit einer Zeichenbenutzung bereit. Um dies entscheiden zu können, müßten die Gerichte der Mitgliedstaaten bis zur Schaffung eines gemeinschaftsrechtlichen Markensystems auf ihre nationalen Rechtsordnungen zurückgreifen. Der Gerichtshof könne nicht allein aus den Artikeln 30 bis 36 EWG-Vertrag, den Zielen des Vertrages und den den Vertragsstaaten gemeinsamen Rechtsgrundsätzen herauslesen wollen, unter welchen Voraussetzungen zwischen ähnlichen Bezeichnungen aus verschiedenen Mitgliedstaaten eine gemeinschaftsrechtlich beachtliche Verwechselungsgefahr bestehe.

Der dem Ausgangsverfahren zugrundeliegende Sachverhalt falle in den Bereich, in dem schon nach der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofes die Berufung auf den nationalen Zeichenschutz zulässig und gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag gerechtfertigt sei. Eine den Anwendungsbereich dieser Bestimmung noch weiter einengende Rechtsprechung würde schwerwiegenden, unüberwindlichen Bedenken begegnen.

Daher sei die Vorlagefrage des Bundesgerichtshofes zu bejahen.

Die *Regierung des Königreichs Belgien* ist der Auffassung, Artikel 36 EWG-Vertrag erlaube dem Inhaber eines Warenzeichens, sich der Einfuhr ähnlicher Waren eines Unternehmens, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat habe und dort ein gleichlautendes Warenzeichen besitze, zu widersetzen, solange zwischen den beiden Unternehmen keine Verbindung bestehe, ihre Rechte an den Warenzeichen unabhängig voneinander entstanden seien und zwischen den Unternehmen keine außerzeichenrechtliche wirtschaftliche oder rechtliche Unterordnung vorliege.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofes schließe keineswegs die Möglichkeit aus, daß der Inhaber eines Warenzeichens Einfuhren vereitele, die von Personen vorgenommen würden, welche einen von Anfang an unabhängigen Rechtstitel besäßen. Dann liege nicht der Fall der Aufspaltung eines einheitlichen Marktes durch eine private oder öffentliche Maßnahme vor, denn das Warenzeichenrecht werde nicht dazu verwendet, eine bestehende Einheit zu zerstören.

Die wesentliche Rolle eines Warenzeichens bestehe darin, die Herkunft der mit dem Warenzeichen versehenen Erzeugnisse aus dem Unternehmen des

Zeicheninhabers zu bescheinigen. Mit diesem wesentlichen spezifischen Gegenstand sei es, von gewissen Ausnahmen abgesehen, nicht vereinbar, daß mehr als eine Person das Recht habe, das gleiche Warenzeichen im gleichen Gebiet zu benutzen, denn das Warenzeichen sei ein ausschließliches Recht.

Von dieser Regel gebe es aufgrund des Gemeinschaftsrechts oder aufgrund des internationalen Warenzeichenrechts einige Ausnahmen. Das gelte für den Fall der Aufspaltung des Warenzeichens durch Übertragung oder Lizenz. Der Gerichtshof habe es in Fällen, in denen jede Abstimmung zwischen Unternehmen fehle, für zulässig erklärt, daß Erzeugnisse von Zeicheninhabern, zwischen denen keinerlei rechtliche, finanzielle, technische oder wirtschaftliche Verbindung bestehe, in demselben Gebiet verkauft würden, mit der Begründung, daß die Warenzeichen, die diese Erzeugnisse tragen, ursprungsgleich seien. Diese Doktrin dürfe jedoch nicht auf Fälle ausgedehnt werden, in denen es sich um von Anfang an unabhängige Warenzeichen handele. Eine andere Ausnahme ergebe sich aus Artikel 5 Absatz C 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Durch diese Bestimmung würden die Voraussetzungen für das Nebeneinanderbestehen gleicher Warenzeichen auf demselben Markt eng begrenzt.

Der Wettbewerb setze voraus, daß der Verbraucher zwischen den am Markt angebotenen verschiedenen Erzeugnissen in Kenntnis der Dinge wählen könne. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, die auf dem Markt angebotenen Erzeugnisse oder Dienstleistungen durch „Identifizierungsmittel" zu kennzeichnen, die es dem Publikum ermöglichten, die Erzeugnisse wiederzuerkennen und ihre guten oder schlechten Eigenschaften den Unternehmen, aus denen sie stammten, zuzurechnen. Damit das Warenzeichen seine Rolle unter diesen Identifizierungsmitteln spielen könne, sei es wesentlich, daß das Gesetz dem Publikum die Garantie gewähre, daß allein die Erzeugnisse des Zeicheninhabers unter dem Warenzeichen verkauft werden. Verliere das Unterscheidungszeichen seine Einzigartigkeit, so könne es auch die ihm eigentümliche Aufgabe, ein Erzeugnis zu identifizieren, nicht mehr erfüllen, wodurch dann der Wettbewerb zwischen den Unternehmen verfälscht und im Publikum Verwirrung gestiftet werde. Würde die augenblickliche Rechtsprechung des Gerichtshofes auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen ausgedehnt, so würde dadurch nicht nur in die Vorrechte eingegriffen, die das nationale Recht einem Warenzeicheninhaber gewähre, sondern auch eine schwere Störung des Marktes heraufbeschworen.

Die Erfordernisse der Rechtssicherheit, der Schutz des Publikums und die Gerechtigkeit machten es notwendig, das Recht des Warenzeicheninhabers, gegen mißbräuchliche Benutzer seiner Zeichen vorzugehen, zu erhalten.

Nach Auffassung der *Regierung des Königreichs Dänemark* ist für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit warenzeichenrechtlicher Importverbote entscheidendes Gewicht auf die wesentliche Funktion des Warenzeichens zu legen, die darin bestehe, die Waren verschiedener Hersteller auf dem Markt zu unterscheiden. Der dem Warenzeichen durch die nationalen Rechtsordnungen gewährte Schutz sei sowohl für den Verbraucher als auch für den Hersteller von Bedeutung; er diene also nicht allein privatwirtschaftlichen, sondern allgemeinen gesellschaftlichen Interessen. Wegen des spezifischen Inhalts des Warenzeichens lasse Artikel 36 EWG-Vertrag die Geltendmachung eines Warenzeichens zur Abwehr von Einfuhren aus einem anderen Mitgliedstaat in dem Umfang zu, als das Importverbot für die Aufrechterhaltung der Unterscheidungsfunktion des Zeichens erforderlich sei. Würde man das dem einzelnen Zeicheninhaber nach dem nationalen Warenzeichenrecht zustehende Recht nehmen, die Einfuhr der mit einem gleichen oder verwechselungsfähigen Zeichen ver-

sehenen Erzeugnisse eines anderen Unternehmens zu verbieten, mit dem weder rechtliche noch wirtschaftliche Beziehungen bestehen, so hätte dies einen sehr ernsthaften Eingriff in die Unterscheidungsfunktion der Warenzeichen zur Folge, also in die eigentliche Basis für das Warenzeichenrecht.

Wie die grundlegende Funktion des Warenzeichens die Unterscheidung der Waren verschiedener Hersteller auf dem Markt sei, so sei Zweck des Firmennamens, die Unternehmen im Bewußtsein der Verbraucher voneinander zu unterscheiden. Die Überlegung, die den Schutz des Warenzeichens begründe, stehe auch hinter dem Schutz des Firmenrechts durch die nationale Gesetzgebung.

Nach alledem sei die vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage zu bejahen.

Die *Regierung der Bundesrepublik Deutschland* weist darauf hin, daß die Frage der Verwechselbarkeit nicht Gegenstand der dem Gerichtshof unterbreiteten Vorlagefrage sei. Im übrigen sei die Frage, ob die Vorschriften der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs des Vertrages so auszulegen seien, daß das im Mitgliedstaat A ansässige Unternehmen die Einfuhr der gekennzeichneten Waren des im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens unter den abstrakten Voraussetzungen der Vorlagefrage verhindern darf, zu bejahen.

Vorliegend habe man es nicht mit einer Maßnahme gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen im Sinne des Artikels 30 EWG-Vertrag zu tun. Nach der auf Artikel 33 Absatz 7 EWG-Vertrag gestützten Richtlinie Nr. 70/50 vom 22. Dezember 1969 (ABl. 1970, L 13, S. 29) sei festzustellen, daß die Befugnisse der Inhaber nationaler Kennzeichenrechte ihrer Natur nach keine „anderen als unterschiedslos auf inländische und eingeführte Waren anwendbare Maßnahmen" im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie seien, noch seien sie im Sinne von Artikel 3 „Maßnahmen über die Vermarktung von Waren", ... deren „beschränkende Wirkungen auf den Warenverkehr den Rahmen der solchen Handelsregelungen eigentümlichen Wirkungen überschreiten". Diese Wirkungen stünden nicht „außer Verhältnis zu dem angestrebten Ziel"; die Unterscheidungs- oder Individualisierungsfunktion der Waren-(oder Firmen-)zeichen könne nicht „durch ein anderes Mittel erreicht werden, das den Warenaustausch am wenigsten behindert".

Jedenfalls sei das Recht des Unternehmens, im Mitgliedstaat A die Einfuhr von gekennzeichneten Waren des Unternehmens B unter den in der Vorlagefrage genannten Voraussetzungen — bei unterstellter Anwendbarkeit des Artikels 30 EWG-Vertrag — nach Artikel 36 EWG-Vertrag abzuwehren, aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt.

Der Grundsatz des freien Warenverkehrs, dem das Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen in Artikel 30 EWG-Vertrag diene, gehöre zu den fundamentalen Prinzipien des Vertrages. Die vom nationalen Recht der Mitgliedstaaten den Inhabern gewerblicher Schutzrechte gewährten Befugnisse seien jedoch mit diesem Grundsatz vereinbar, wenn sie zum „Bestand" dieser Rechte gehörten und ihren „spezifischen Gegenstand" ausmachten. Vorliegend ergebe sich die Befugnis des im Mitgliedstaat A ansässigen Unternehmens aus der Grundfunktion des Kennzeichenrechts, die Unterscheidung des Unternehmens — durch die Firma — und seiner Ware — durch das Warenzeichen — zu sichern. Wegen der Sicherung dieser Grundfunktion müsse ein Nebeneinanderbestehen von verwechselbaren Marken im Bereich des Kennzeichenrechts sowohl unterbunden werden, wenn es sich um im Inland hergestellte, gekennzeichnete und vertriebene Ware handele, als auch dann, wenn entsprechend gekennzeichnete Ware aus dem

Ausland eingeführt werde. Das Kennzeichenrecht sei ein bevorzugtes Instrument zur Sicherung des redlichen und funktionsfähigen Wettbewerbs; es trage zur Schaffung eines einheitlichen Marktes bei, der den freien Warenverkehr gewährleiste.

Die sich aus dem nationalen Kennzeichenrecht ergebende Möglichkeit zur Verhinderung der Einfuhr von mit übereinstimmenden Zeichen versehenen Erzeugnissen sei dem „Bestand" des nationalen Kennzeichenrechts insofern zuzurechnen, als sie die Gleichbehandlung von einheimischen und eingeführten Waren sicherstelle.

Diese Befugnis überschreite nicht die dem Kennzeichenrecht eigentümlichen Wirkungen; sie verstoße schon wegen der Zahl der Fälle und ihrer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Kennzeichenrechts wie auch aus der Sicht des Zeicheninhabers und des Verbrauchers im Hinblick auf die Schutzdauer und die geordnete wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinschaft nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Darüber hinaus sei sie auch erforderlich, weil das gleiche Ziel durch andere, den freien Warenverkehr weniger beschränkende Maßnahmen nicht zu erreichen sei.

Damit gehöre die fragliche Befugnis zum Bestand und zum spezifischen Gegenstand des Kennzeichenrechts und sei daher im Sinne des Artikels 36 Satz 1 EWG-Vertrag zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt. Sie stelle also weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag dar.

Eine rechtsvergleichende Untersuchung lasse erkennen, daß nicht einmal dann, wenn es sich um das einheitliche Wirtschaftsgebiet eines Staates handele, der Grundsatz der Einheitlichkeit eines Marktes zur Beseitigung oder Schwächung der Abwehrbefugnisse regionaler Kennzeichenrechte zwinge. Um so weniger könne dieser Grundsatz im Rahmen einer noch nicht zu einem einheitlichen Staat vorgeschrittenen Wirtschaftsgemeinschaft eine Schwächung regionaler Rechte zur notwendigen Folge haben. Das Beispiel des Benelux-Markenrechts zeige, daß auch die Schaffung eines einheitlichen Markenrechts in den einer Wirtschaftsunion angehörenden Staaten nicht notwendigerweise mit einer Einschränkung der existierenden einzelstaatlichen Kennzeichenrechte verbunden sei.

Im Hinblick auf die künftige Schaffung eines einheitlichen europäischen Markenrechts verdiene der graduelle Prozeß der Vereinheitlichung der Markenbestände aufgrund der Initiative der beteiligten Unternehmen den Vorrang vor einer radikalen Maßnahme, die in den Bestand der nationalen Kennzeichenrechte eingreifen würde.

In seiner Antwort sei der Gerichtshof an die Tatsachenfeststellungen des Bundesgerichtshofes und an die von ihm aufgeworfenen Fragen gebunden, die sich wie folgt beantworten ließen:

„Die Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWG-Vertrag) sind so auszulegen, daß ein in einem Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Markenrechte die Einfuhr von gleichartigen Waren eines in einem Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens verhindern darf, wenn diese Waren im Staate B mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, an der zwar dem Unternehmen im Mitgliedstaat B Firmen- und Markenrechte zustehen, die aber im Mitgliedstaat A mit der Firma und der Marke des dort ansässigen Unternehmens verwechselbar sind. Dabei wird davon ausgegangen, daß zwischen den beiden Unternehmen keinerlei Beziehungen bestehen und ihre nationalen Kennzeichenrechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind."

Die *Regierung der Französischen Republik* hebt hervor, die vorliegende Rechtssache unterscheide sich von früheren in zwei wesentlichen Punkten: Die Zeichen seien, wie das für die Sache selbst zuständige Gericht endgültig entschieden habe, nicht identisch, sondern nur verwechselungsfähig, und sie seien insbesondere von Anfang an vollkommen unabhängig voneinander gewesen. Das Urteil des Gerichtshofes könne sich auf das Bestehen der nationalen Systeme des Warenzeichenschutzes auswirken und dadurch die Konzeption des europäischen Warenzeichens vorwegnehmen. Mit dem Problem des Konflikts zwischen zwei Rechtsnormen, nämlich dem Warenzeichenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, stehe in Wirklichkeit die wirtschaftliche Rolle des Warenzeichens zur Debatte.

Was den Inhalt des Zeichenrechts anlange, so gehe es rechtlich gesehen um das Problem, ob das Zeichenrecht dazu berechtige, jeden Gebrauch des Zeichens in dem betreffenden Gebiet und insbesondere das Inverkehrbringen des mit dem Zeichen versehenen Erzeugnisses zu verbieten, oder ob es sich auf das Recht beschränke, das Anbringen des Zeichens innerhalb des genannten Gebiets zu verbieten. Der Gerichtshof habe bereits eingeräumt, daß der Gebrauch des Zeichenrechts nicht zwangsläufig eine verschleierte Beschränkung des freien Warenverkehrs darstelle. Diese Auslegung sei beizubehalten, jedoch müsse ein Zweifel darüber beseitigt werden, ob dieser Rechtstitel in dem Land, in dem das Zeichen angebracht worden sei, oder in dem Land vorhanden sein müsse, in dem das mit dem Zeichen versehene Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist. Der ersten Auslegung könne nicht gefolgt werden. Wollte man die Einfuhr eines im Ausland — rechtmäßig, jedoch ohne irgendwelche Zustimmung des Inhabers des Zeichens im Einfuhrland — bereits mit dem Zeichen versehenen Erzeugnisses vom Begriff der mißbräuchlichen Benutzung ausnehmen, so würde der dem Zeicheninhaber zustehende Schutz erheblich verstümmelt. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs gelte gewiß bei authentischen Erzeugnissen, die mit den entsprechenden authentischen Zeichen versehen seien, gehe man aber weiter, so würden die nationalen Systeme des Zeichenschutzes in Frage gestellt und die Gewährleistung der von diesen Systemen gewährten Rechte gefährdet.

Die Rolle des Warenzeichens bestehe in erster Linie darin, die Identifizierung der Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Unternehmens, deren Zurechnung zu einem Herstellungs- oder Handelsbetrieb und deren Unterscheidung von Konkurrenzerzeugnissen zu ermöglichen. Diese Funktion des Warenzeichens liege sowohl im Interesse des Inhabers als auch im Interesse des Verbrauchers. Das Nebeneinander mit identischen oder ähnlichen Zeichen versehener gleichartiger Erzeugnisse auf einem Markt bedeute also eine Gefahr für die Wettbewerbs- wie für die Verbraucherschutzfunktion des Warenzeichens.

Das Interesse der Einheit des Gemeinsamen Marktes könne Vorrang genießen und das Nebeneinander der Zeichen zugelassen werden, wenn deren Inhaber ein und dieselbe Person sei oder wenn es sich zwar um verschiedene Inhaber handele, diese aber wirtschaftlich so verbunden seien, daß eine echte Kontrolle der Eigenschaften des Erzeugnisses möglich sei. Fehle es an einer solchen Verbindung, dann sei der freie Warenverkehr geeignet, denjenigen Herstellern und Händlern Schaden zuzufügen, die sich des Warenzeichens als Mittel zur Marktdurchdringung bedienten, und könne Verwirrung bei den Verbrauchern stiften.

Wollte man zulassen, daß die rechtmäßige Anbringung eines Zeichens in einem Land der Gemeinschaft die Verletzungsklage in den anderen scheitern lasse, so würde das praktisch auf die Zerstörung des Warenzeichenrechts hinauslaufen. Ein solches System würde sowohl innerhalb des Gemeinsamen Marktes als auch außerhalb zu Täuschungen Anreiz bieten. Es würde zu einer zunehmenden

Abwendung von den Warenzeichen kommen, wenn diese keinen befriedigenden Schutz mehr gewährten; das liefe auf einen Schutz nach Art der Klage wegen unlauteren Wettbewerbs hinaus, was rechtlich gesehen ein Rückschritt und wirtschaftlich gesehen eine Beschränkung der Sicherheit wäre. Eine solche Verschlechterung der Situation könne den Arbeiten für eine europäische Marke nur schaden. Auch könnten diese Arbeiten eine Richtung einschlagen, die nicht allgemein gewünscht werde.

Mithin könnten die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nicht dahin ausgelegt werden, daß sie ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen daran hindern, sich aufgrund eines Firmen- und Warenzeichenrechts der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens zu widersetzen, auf denen ein mit seiner im Land A geschützten Firma oder seinem dort geschützten Warenzeichen verwechslungsfähiges Zeichen rechtmäßig angebracht worden ist, wenn keine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen besteht und die miteinander in Konflikt stehenden Rechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind.

Nach Auffassung der *Regierung Irlands* sollte der Gerichtshof die ihm vorgelegte Frage wie folgt beantworten:

„Es ist mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWG-Vertrag) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staat B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die mit der Firma und dem Warenzeichen, die im Land A für das dort ansässige Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist, wenn zwischen beiden Unternehmen keinerlei Beziehungen bestehen, ihre nationalen Kennzeichnungsrechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind (keine Ursprungsgleichheit) und auch gegenwärtig keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Abhängigkeiten außerzeichenrechtlicher Art zwischen den Unternehmen bestehen."

Die Vorschriften der Mitgliedstaaten über die Rechte der Inhaber von Warenzeichen verfolgten nicht nur den Zweck, Rechte bezüglich der Warenzeichenrechte zu begründen, sondern auch, die Allgemeinheit zu schützen. Dies werde dadurch erreicht, daß den Inhabern von Warenzeichen Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt und die Benutzung von täuschenden oder irreführenden Warenzeichen verboten werde. Der gewährte Schutz sei für die gesamte Gemeinschaft nützlich, und bei der Auslegung der Bestimmungen des Vertrages in bezug auf Warenzeichen dürfe man davon ausgehen, daß auch die Unterzeichner des Vertrages dieser Ansicht gewesen seien.

Die Ausübung der den Warenzeicheninhabern gewährten Rechte beschränke in keiner Weise den freien Warenverkehr mit Gütern, für die ein Warenzeichen benutzt werde. So würde im vorliegenden Fall Terrapin aufgrund der Geltendmachung dieser Rechte durch Terranova nicht daran gehindert, Fertighäuser nach Deutschland einzuführen, sondern nur daran, das Wort „Terrapin" im Zusammenhang mit diesen Fertighäusern zu benutzen.

Der Sachverhalt der vorliegenden Rechtssache lasse keinen Mißbrauch vom Vertrag anerkannter Rechte oder irgendwelche, den Zielen des Vertrages zuwiderlaufende Handlungen erkennen. Dagegen laufe eine Antwort auf die vorgelegten Fragen, durch die Terranova in der Ausübung der Rechte beschränkt würde, diesen Zielen zuwider. Frühere Entscheidungen des Gerichtshofes zum freien Warenverkehr und zu den Rechten der Warenzeicheninhaber könnten eine solche Beschränkung nicht rechtfertigen.

Einer Verneinung der Vorlagefrage könne nur eine Vertragsauslegung zugrunde liegen, die von den Verfassern des Vertrages nicht beabsichtigt worden sei.

Die *Regierung des Königreichs der Niederlande* ist ebenfalls der Meinung, daß der Entscheidung des Gerichtshofes eine maßgebliche Bedeutung für das Fortbestehen des Warenzeichenrechts in seiner für Hersteller wie Konsumenten wichtigen gesellschaftlichen Funktion zukomme.

Das Wesen des ausschließlichen Rechts an einem Zeichen bestehe nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes darin, daß das Zeichen auf den Ursprung des Erzeugnisses hindeute, wodurch es dem Inhaber einen Schutz der wirtschaftlichen Stellung ermögliche, die er sich durch seinen finanziellen Einsatz, sein Fachwissen und sein kaufmännisches Geschick erworben habe; auch erhalte so der Verbraucher die Möglichkeit, ein Erzeugnis zu erkennen, auf dessen Eigenschaften er Wert lege. Bei der vorliegenden Fallgestaltung sei die Geltendmachung des Warenzeichenrechts zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt, die den spezifischen Gegenstand der gewerblichen Schutzrechte bildeten, und gemäß der Auslegung des Artikels 36 EWG-Vertrag durch den Gerichtshof folge hieraus, daß die Regeln über den freien Warenverkehr dem nicht entgegenstünden.

Werde der Einheit des Marktes absoluter Vorrang eingeräumt, dann würde den Interessen von Zeicheninhabern und Verbrauchern in unvertretbarer Weise geschadet und der freie Warenverkehr sowie die Einheit des Marktes auf eine nicht sinnvolle Weise verwirklicht. Im Gegenteil, als Folge einer solchen Behandlung des Problems wären Wettbewerbsverfälschung und Irreführung des Publikums zu erwarten.

Die berechtigte Ausübung von Warenzeichenrechten bedeute möglicherweise eine gewisse Behinderung für den freien Warenverkehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes. Die Lösung könne allein in einer gemeinschaftlichen Regelung für Warenzeichen liegen, auch wenn diese nicht in jeder Hinsicht befriedigend sein könne.

Zur Ausübung von Firmenrechten sei festzustellen, daß der freie Verkehr von Erzeugnissen, auf denen ein Hinweis angebracht sei, bei dem Verwechselungsgefahr mit einer Firma bestehe, an der in dem betreffenden Gebiet ein anderer ein Recht habe, die Unterscheidungskraft der Firma berühren und damit das Bestehen des Rechts an der Firma unmittelbar bedrohen könne. Der Rechtsinhaber dürfe aufgrund des Artikels 36 EWG-Vertrag seine Rechte in der in der Frage des Bundesgerichtshofes beschriebenen Weise ausüben.

Nach Auffassung der *Regierung des Vereinigten Königreichs* sind die Bestimmungen des Vertrages im allgemeinen dahin auszulegen, daß sie es dem Inhaber eines Warenzeichenrechts nach dem Recht eines Mitgliedstaats erlauben, sich gestützt auf dieses Recht dem Vertrieb eines Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat zu widersetzen, welches ein seinem Zeichen identisches oder diesem so ähnliches Zeichen trägt, daß es damit verwechselt werden kann (also „verwechselungsfähig" ist), selbst wenn das Erzeugnis in seinem Ursprungsland rechtmäßigerweise mit den Warenzeichen versehen worden ist.

Warenzeichen verfolgten den Zweck, die Waren eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden, nicht eine Teilung des Marktes herbeizuführen. Das Warenzeichen sei für den Unternehmer und für den Verbraucher von Nutzen.

Die Frage der Verwechslungsfähigkeit zweier bestimmter Warenzeichen in Deutschland könne nur von den deutschen Gerichten entschieden werden. Die Frage der Diskriminierung oder verschleierten Beschränkung im Sinne des letzten Satzes des Artikels 36 könne sich nur dann stellen, wenn das deutsche Recht bereits in sich Ausländer diskriminiere, ein Problem, das im vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen nicht angesprochen worden sei.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofes unterscheide zwischen dem Bestand von

gewerblichen Schutzrechten und ihrer Ausübung. Die Ausübung des Warenzeichenrechts gegenüber Einfuhren von Waren zu verbieten, die aus einer vollkommen unabhängigen Quelle stammten, und sei es auch aus einem anderen Mitgliedstaat, beeinträchtige aber das Recht selbst. Vorliegend könne daher keine vernünftige Unterscheidung zwischen dem Recht und seiner Ausübung gemacht werden. Es gebe auch keinen vernünftigen Grund dafür, daß es einem ausländischen Wettbewerber möglich sein sollte, Waren in ein Land einzuführen, die mit einem in diesem Land geschützten Zeichen versehen seien. Die Einfuhr der Güter selbst werde in keiner Weise verboten. Die für die Bewahrung des Kerns des gewerblichen Schutzrechts erforderliche Ausübung des Warenzeichenrechts sei möglich, ohne daß damit zwangsläufig eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung der Einfuhr der betreffenden Ware verbunden sei.

Bei einer Verneinung der dem Gerichtshof vorgelegten Frage ergäben sich Schwierigkeiten für die nationalen Behörden, die innerhalb des jeweiligen Staatsgebiets um die Sicherung des lauteren Wettbewerbs bemüht seien. Der Wert der Warenzeichen werde fraglich, seit langem bestehende Geschäftsverhältnisse würden gestört und die Verbraucher wahrscheinlich getäuscht und verwirrt werden. Ein Unternehmen könnte die ausschließliche Benutzung eines Warenzeichens nur durch Eintragung in allen Mitgliedstaaten erreichen, was ein unsinniges und äußerst kostspieliges Verfahren wäre. Durch eine verneinende Antwort könnte eine Vielzahl bestehender Rechte zu einem Zeitpunkt zerstört werden, in dem es noch keine gemeinschaftliche Regelung der Warenzeichen gebe, und die Verwirklichung des europäischen Markenrechtsübereinkommens werde möglicherweise beeinträchtigt.

Es liege ebenfalls im öffentlichen Interesse, den Mitgliedstaaten die Befugnis zur umfassenden Kontrolle über Firmennamen und Geschäftsbezeichnungen und den Unternehmen die Möglichkeit zu belassen, gegen Versuche vorzugehen, ihre rechtliche Identität zu usurpieren. Diese Rechte seien notwendig und mit den Artikeln 30 und 36 vollkommen vereinbar. Sie könnten nur insoweit beschränkt werden, als Mitgliedstaaten und Unternehmen bei ihrem Gebrauch nicht aufgrund der Staatsangehörigkeit unterscheiden dürften.

Die dem Gerichtshof vorgelegte Frage sei also zu bejahen, denn nach Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag sei es nicht verboten, wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetze, die mit einer im Mitgliedstaat B rechtmäßig angebrachten verwechselungsfähigen Warenbezeichnung versehen seien.

Die *Kommission der Europäischen Gemeinschaften* bemerkt nach der Wiedergabe des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens, der wesentlichen Punkte der vom Bundesgerichtshof vorgelegten Frage, der einschlägigen Bestimmungen des deutschen Warenzeichen- und Firmenrechts sowie der Rechtsprechung des Gerichtshofes zum gewerblichen Eigentum, daß Artikel 36 EWG-Vertrag als Ausnahme von dem in Artikel 30 enthaltenen Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen sowie aller Maßnahmen gleicher Wirkung Beschränkungen des freien Warenverkehrs nur insoweit erlaube, als sie zur Wahrung der Rechte berechtigt seien, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums ausmachten.

Ausgangspunkt für die Vorlage sei das Verhältnis zwischen den gewerblichen nationalen Schutzrechten mit territorial beschränkter Geltung und dem Gemeinschaftsrecht, dessen Wirksamkeit auf der einheitlichen Anwendung in sämtlichen Mitgliedstaaten beruhe und das im Konfliktfall dem nationalen Recht vorgehe. Es gehe darum, einen Ausgleich zwischen drei Interessenkreisen zu schaffen,

dem Grundsatz der Einheit des Gemeinsamen Marktes, den Belangen der Inhaber gleichlautender oder verwechslungsfähiger Warenzeichen und dem Bedürfnis der Verbraucher, durch das Warenzeichen aufgeklärt und nicht in die Irre geführt zu werden.

Dem Grundsatz der Einheit des Gemeinsamen Marktes würde voll zur Geltung verholfen, wenn den Inhabern von nichtursprungsgleichen, identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen die Befugnis genommen würde, die Einfuhr von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig mit dem beanstandeten Warenzeichen versehen worden seien, zu untersagen. In diesem Falle würde die Einschränkung des jeweiligen nationalen Markenschutzes durch eine Erweiterung des Marktgebietes ausgeglichen, in dem die Inhaber identischer oder verwechselungsfähiger Warenzeichen tätig sein könnten.

Ein Beispiel für eine solche Lösung finde sich im Warenzeichenrecht des Vereinigten Königreichs, das weniger auf den Grundsatz der Priorität abstelle, sondern mehr auf den des „honest concurrent use" (Grundsatz des redlichen Gebrauchs), wodurch erreicht werde, daß unter bestimmten Umständen identische oder verwechselungsfähige Warenzeichen im Rahmen ein und derselben Rechtsordnung nebeneinander bestehen könnten. Es mache jedoch einen Unterschied, ob innerhalb einer nationalen Rechtsordnung eine solche Regel gelte, die einheitlich angewandt werde, oder ob sie durch das Gemeinschaftsrecht für neun verschiedene nationale Rechtsordnungen verbindlich gemacht werden solle.

Um die Vorlagefrage zu beantworten, müsse auf Artikel 36 EWG-Vertrag zurückgegriffen werden. Aufgabe des Gerichtshofes sei es, die Fälle zu bestimmen, bei denen die aus der Territorialität der Warenzeichen folgende Beschränkung des freien Warenverkehrs notwendig sei, um den Bestand oder den spezifischen Gegenstand des Warenzeichens zu schützen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes liege der spezifische Gegenstand des Warenzeichens darin, die Waren eines Herstellers von denen anderer zu unterscheiden und das Publikum auf die Herkunft der Waren hinzuweisen. Die Funktion des Warenzeichenrechts bestehe darin, diese Unterscheidung zu ermöglichen und Auskunft über die Herkunft zu geben. Wo diese Funktion des Warenzeichens nicht in Frage gestellt sei oder wo sie ohnehin nicht verwirklicht werde, habe der Gerichtshof konsequent die Berufung auf die Territorialität des nationalen Schutzrechts zurückgewiesen und dem Grundsatz des freien Warenverkehrs zur Geltung verholfen.

Von dieser Rechtsprechung ausgehend sei die Frage zu bejahen, daß es nach Artikel 36 EWG-Vertrag zum Schutz des spezifischen Gegenstandes eines Warenzeichens gerechtfertigt ist, den freien Warenverkehr einzuschränken, wenn der Inhaber eines nichtursprungsgleichen Zeichens die Einfuhr von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat untersagen will, die dort rechtmäßig mit einem Warenzeichen versehen worden sind, das mit seinem Zeichen verwechslungsfähig ist. In einem solchen Fall lägen die Voraussetzungen nicht vor, die den Gerichtshof in seinen früheren Entscheidungen dazu geführt hätten, die Ausnahmevorschrift des Artikels 36 EWG-Vertrag nicht anzuwenden. Es sei gerechtfertigt und erforderlich, der Entscheidungs- und Herkunftsfunktion, die den spezifischen Gegenstand des Warenzeichens ausmache, entscheidende Bedeutung beizumessen. Die Inhaber der verwechslungsfähigen Warenzeichen könnten mit Recht darauf hinweisen, daß sie den Goodwill ihrer Warenzeichen selbständig aufgebaut hätten. Die Verbraucher ihrerseits besäßen einen Anspruch darauf, über die Herkunft der Waren nicht getäuscht zu werden. Hinter diesen, die Funktion des Warenzeichens direkt berührenden Interessen müsse das Interesse der Gemeinschaft am freien Warenverkehr zurückstehen. Die Ausnahmevorschrift des Artikels 36 EWG-Vertrag habe das Ergebnis

dieser Abwägung zwischen den Erfordernissen des freien Verkehrs und dem Schutz der nationalen Warenzeichenrechte bereits vorgenommen.

Dieses Ergebnis möge unbefriedigend erscheinen. Auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts sei die Einheit des Gemeinsamen Marktes so lange nur unvollständig verwirklicht, wie ausschließlich nationale Warenzeichenrechte der Mitgliedstaaten nebeneinander bestünden. Diese Feststellung unterstreiche die Notwendigkeit, ein den gesamten Gemeinsamen Markt umfassendes Warenzeichenrecht zu schaffen.

Des weiteren müsse der Gerichtshof auf die Frage antworten, ob unter den gegebenen Umständen die Vorschriften des Vertrages über den freien Warenverkehr der Ausübung der Firmenrechte entgegenstehen.

Dem aus dem Firmenrecht hergeleiteten Anspruch von Terranova käme nur dann selbständige Bedeutung zu, wenn der Ausübung ihres Warenzeichenrechts die Vorschriften über den freien Warenverkehr entgegenstehen würden. Da dies nach Auffassung der Kommission nicht der Fall ist, erscheine ein Eingehen auf den Anspruch aus Firmenrecht nicht unbedingt geboten.

In jedem Falle handele es sich beim Warenzeichen- und Firmenrecht um Ausschließungsrechte, denen im wesentlichen vergleichbare Schutzfunktionen zukomme. Die nationalen Vorschriften über den Schutz von Handelsnamen oder Firmenrechten unterlägen den gleichen Beurteilungsmaßstäben, die der Gerichtshof für die anderen gewerblichen Schutzrechte — insbesondere das Warenzeichenrecht — entwickelt habe. Da es darauf ankomme, ob die Einschränkung des freien Warenverkehrs gerechtfertigt sei, um den Bestand oder den spezifischen Gegenstand des ausschließlichen Rechts zu gewährleisten, könne diese Beurteilung für so verwandte Rechte wie das Firmenrecht und das Warenzeichenrecht nur zu einem einheitlichen Ergebnis führen, wenn, wie im vorliegenden Falle, die Warenzeichen auch Bestandteil des Firmennamens seien.

Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, daß die dem Gerichtshof vorgelegte Frage, so wie sie im Vorlagebeschluß formuliert sei, nicht sämtliche Probleme der Auslegung des Gemeinschaftsrechts erfasse, die durch die tatsächlichen Feststellungen des Bundesgerichtshofes aufgeworfen würden. Dieser gehe insbesondere davon aus, daß die Waren, welche die Parteien des Ausgangsverfahrens herstellen und vertreiben, gleichartig und daß die Firmen sowie die Warenzeichen „Terra" und „Terranova" einerseits und „Terrapin" andererseits verwechslungsfähig seien. Hier stelle sich die Frage, ob diese Auffassung dem Gemeinschaftsrecht voll gerecht werde. Ernste Vorbehalte seien gegenüber der Auffassung anzubringen, daß die Grundsätze für die Verwechselungsgefahr und die Warengleichartigkeit im Firmen- und Warenzeichenrecht sich ausschließlich nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten. Verwechslungsgefahr und Warengleichheit seien zentrale Begriffe des Firmen- und Warenzeichenrechts, die sein Wesen ausmachten. Die Grundsätze, die in den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten angewandt würden, um den Schutzumfang der nationalen Warenzeichenrechte zu bestimmen, hätten unmittelbare Auswirkungen auf die Freiheit des Warenverkehrs. Insoweit, als sie den Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft berührten, seien sie einer Beurteilung durch das Gemeinshaftsrecht zugänglich. Ein vorbehaltloser Rückgriff auf die nationalen Rechte, die möglicherweise wesentlich voneinander abwichen, könne nicht in Betracht kommen, denn dies käme einem Verzicht auf die Gewährleistung der Schutzrechte nach Maßgabe der Zielsetzung und Rechtsgrundsätze des Gemeinsamen Marktes gleich. Die Festlegung und Beurteilung dieser Grundsätze stünden nicht zur Disposition des Gesetzgebers, der Gerichte oder Behörden eines jeden Mitgliedstaats, sondern müßten anhand der Maßstäbe des Gemeinschafts-

rechts erfolgen, über die im Rahmen der Auslegung des Artikels 36 EWG-Vertrag der Gerichtshof zu entscheiden habe. Der Gerichtshof habe zwar nicht zu beurteilen, ob im konkreten Fall Firmennamen oder Warenzeichen als verwechslungsunfähig anzusehen seien oder nicht, er habe aber die Grundsätze zu bestimmen, nach denen diese Beurteilung vorzunehmen sei.

In diesem Zusammenhang sei zu bedenken, daß die Frage, ob Zeichenrechte verwechslungsfähig sind und ob sie gleichartige Waren betreffen, auf der Ebene der Gemeinschaft eine neue Dimension gewinne. Konfliktfälle in größerem Umfange könnten in einem Gemeinsamen Markt entstehen, der durch den Warenverkehr zwischen mehreren Mitgliedstaaten und dadurch gekennzeichnet sei, daß neun verschiedene Warenzeichenrechte nebeneinander bestünden. Nach Gemeinschaftsrecht müßten die Grundsätze für die Verwechselungsfähigkeit auf das strikte Minimum zurückgeführt werden, das notwendig sei, um den Schutz der nationalen Zeichenrechte zu gewährleisten.

Das Ausgangsverfahren liefere ein Beispiel für den sehr weit reichenden Schutzumfang der diesen Kennzeichnungsrechten in der Bundesrepublik zuerkannt werde. Insbesondere die Kriterien, die dort von der Rechtsprechung zur Verwechslungsfähigkeit und zur Warengleichartigkeit entwickelt worden seien, hätten zu einer sehr starken Ausweitung des Schutzumfangs der Kennzeichenrechte geführt. Diese Grundsätze würden in den Rechtsordnungen der anderen Mitgliedstaaten zum Teil nicht angewandt oder aber in weniger weitgehender Weise verstanden.

Das Gemeinschaftsrecht schütze die Zeichen- und Firmenrechte insoweit, als ihr spezifischer Gegenstand dies erfordere. Von einem so weit reichenden Schutz, wie das deutsche Recht ihn gewähre, lasse sich nicht sagen, daß er erforderlich sei.

Für den vorliegenden Fall sei festzustellen, daß die Waren, die zu vergleichen seien, so weit voneinander entfernt seien, daß der wesentliche Zweck des Zeichenrechts, die Inhaber vor Verwechslungen und das Publikum vor Täuschung über die Herkunft der Waren zu bewahren, nicht in Frage gestellt werde, wenn man die Gleichartigkeit verneine.

Die vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage sei dahin zu beantworten, daß in dem von ihm dargelegten Fall die Vorschriften des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr (Art. 30 und 36) der Ausübung des Firmen- und Warenzeichenrechts nicht entgegenständen. Dabei sollte aber zum Ausdruck gebracht werden, daß die Grundsätze, nach denen zu beurteilen sei, ob Firmen- und Warenzeichenrechte verwechslungsfähig und ob Waren gleichartig sind, nach Gemeinschaftsrecht zu beurteilen seien und daß Verwechslungsfähigkeit und Gleichartigkeit der Waren nur insoweit vom Gemeinschaftsrecht anerkannt werden könnten, als dies für den Schutz des spezifischen Gegenstandes dieser Ausschließungsrechte erforderlich sei.

III — Mündliches Verfahren

Die Revisionsklägerin Terrapin, vertreten durch Rechtsanwalt Martin Röttger, Köln, die Revisionsbeklagte Terranova, vertreten durch Rechtsanwalt Oliver C. Brändel, Karlsruhe, und durch Professor Friedrich-Karl Beier, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Ministerialdirigenten im Bundesministerium der Justiz Erich Bülow, und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsberater Erich Zimmermann, haben in der Sitzung vom 5. Mai 1976 mündliche Ausführungen gemacht und Fragen des Gerichtshofes beantwortet.

Der Generalanwalt hat seine Schlußanträge in der Sitzung vom 25. Mai 1976 vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Der Bundesgerichtshof hat dem Gerichtshof mit Beschluß vom 31. Oktober 1975, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 5. Dezember 1975, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag die nachstehende Frage vorgelegt, die sich auf das Verhältnis zwischen den Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr und dem durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften gewährleisteten Schutz der Warenzeichen und Firmenrechte bezieht:

„Ist es mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWG-Vertrag) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner dort bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staat B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die mit der Firma und dem Warenzeichen, die im Land A dem dort ansässigen Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist, wenn zwischen beiden Unternehmen keinerlei Beziehungen bestehen, ihre nationalen Kennzeichnungsrechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind (keine Ursprungsgleichheit) und auch gegenwärtig keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Abhängigkeiten außerzeichenrechtlicher Art zwischen den Unternehmen bestehen?"

2 Dem Vorlagebeschluß ist zu entnehmen, daß die Klägerin und Revisionsbeklagte des Ausgangsverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland Inhaberin der beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen „Terra", „Terra Fabrikate" und „Terranova" ist, diese letztere Bezeichnung wird gleichzeitig als Firma benutzt. Unter diesen Bezeichnungen stellt die Klägerin her und vertreibt Fertigputz für Fassaden und sonstiges Baumaterial. Die Beklagte und Revisionsklägerin des Ausgangsverfahrens ist eine britische Gesellschaft, deren Spezialität die Herstellung von Fertighäusern und Einzelteilen für den Bau solcher Häuser ist; sie verkauft ihre Erzeugnisse unter der Bezeichnung „Terrapin", die gleichzeitig Handelsname der Beklagten ist. Die von ihr beim Deutschen Patentamt beantragte Eintragung des Warenzeichens „Terrapin" wurde auf die Beschwerde von Terranova durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 1967 wegen der Gefahr von Verwechslungen mit dem Zeichen „Terra" und „Terranova" abgelehnt. Darauf erhob Terranova vor dem Landgericht München Klage mit dem Ziel, der Beklagten die Benutzung der Bezeichnung „Terrapin" für ihre Erzeugnisse zu untersagen. Diese Klage wurde mit Urteil vom 27. November 1972 abgewiesen, da das Landgericht der Auffassung war, die umstrittenen Bezeichnungen begründeten keine wirkliche Verwechselungsgefahr. Terranova legte vor dem Bayrischen Oberlandesgericht in München Berufung ein, das unter Aufhebung des Urteils des

Landgerichts mit Urteil vom 27. September 1973 die Verwechslungsgefahr bejahte, der Beklagten die Benutzung der Bezeichnung „Terrapin" verbot und die Verpflichtung der Beklagten feststellte, den der Klägerin durch die Benutzung des umstrittenen Warenzeichens entstandenen Schaden zu ersetzen. Gegen dieses Urteil wandte sich die Beklagte mit ihrer Revision zum Bundesgerichtshof.

3 Der Bundesgerichtshof ist der Auffassung, das Berufungsgericht habe die Gleichartigkeit der Waren beider Parteien und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bei den umstrittenen Bezeichnungen ohne Rechtsverstoß bejaht; daraus ergebe sich nach deutschem Recht, daß das Berufungsurteil mit seinem gegen die Beklagte ergangenen Verbot insoweit zu bestätigen sei.

4 Zwar ist diese Beurteilung im Laufe des Verfahrens vor dem Gerichtshof angegriffen worden, doch hat der Gerichtshof hierüber nicht zu befinden, da ihm hierzu keine Fragen vorgelegt worden sind. Es ist indessen hervorzuheben, daß die nachstehend erteilte Antwort nicht der Entscheidung der Frage vorgreift, ob die Berufung eines Unternehmens auf die Gleichartigkeit von Waren aus verschiedenen Mitgliedstaaten und auf die Gefahr einer Verwechselung von in diesen Staaten gesetzlich geschützten Warenzeichen oder Handelsnamen gegebenenfalls — insbesondere im Hinblick auf Artikel 36 Satz 2 des Vertrages — die Anwendung von Gemeinschaftsrecht ins Spiel bringen kann. Denn das innerstaatliche Gericht hat, wenn es die Gleichartigkeit der Waren und die Verwechslungsgefahr bejaht, im Rahmen der genannten Bestimmung weiter zu prüfen, ob die Ausübung der gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte nicht ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten darstellt. Es muß in diesem Zusammenhang insbesondere untersuchen, ob die umstrittenen Rechte vom Inhaber ohne Ansehung der nationalen Zugehörigkeit eines etwaigen Verletzers mit der gleichen Strenge ausgeübt werden.

5 Aufgrund der Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr, insbesondere des Artikels 30, sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Nach Artikel 36 stehen diese Bestimmungen jedoch Einfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Aus dem Wortlaut, insbesondere des zweiten Satzes, und der Stellung dieses Artikels ergibt sich indessen, daß der Vertrag zwar den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berührt, die Ausübung dieser Rechte aber sehr wohl je nach den Umständen durch die Verbotsnormen des Vertrages beschränkt werden kann. Denn als Ausnahme

von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen Marktes erlaubt Artikel 36 Beschränkungen des freien Warenverkehrs nur, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen.

6 Nach allem kann der Inhaber eines gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, sich auf diese Vorschriften nicht berufen, um sich der Einfuhr eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von ihm selber oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist. Das gleiche gilt, wenn das geltend gemachte Recht aus einer freiwilligen oder durch hoheitliche Zwangsmaßnahmen bewirkten Aufspaltung eines Warenzeichens hervorgegangen ist, das ursprünglich ein und demselben Inhaber gehörte; denn in diesem Fall wird die Hauptfunktion des Warenzeichens, dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs zu garantieren, bereits durch die Aufspaltung des ursprünglichen Rechts in Frage gestellt. Selbst wenn die Rechte, zwischen denen der Konflikt besteht, verschiedenen Inhabern gehören, kann der nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehene Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Ausübung dieser Rechte Gegenstand, Mittel oder Folge einer vom Vertrag verbotenen Kartellabsprache ist. In allen diesen Fällen führt die Geltendmachung der Gebietsbezogenheit der zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums ergangenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften dazu, die Isolierung der nationalen Märkte zu vertiefen, ohne daß diese Abschottung innerhalb des Gemeinsamen Marktes zum Schutze eines berechtigten Interesses des Inhabers des Warenzeichens oder Handelsnamens gerechtfertigt wäre.

7 Dagegen kann beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts ein in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erworbenes gewerbliches und kommerzielles Eigentumsrecht gemäß Artikel 36 Satz 1 des Vertrages der Einfuhr von Waren entgegengehalten werden, die unter einer zu Verwechselungen Anlaß gebenden Bezeichnung in Verkehr gebracht werden, wenn die umstrittenen Rechte nach verschiedenen nationalen Rechtsordnungen durch verschiedene und nicht voneinander abhängige Inhaber begründet worden sind. Käme in einem solchen Falle dem Grundsatz des freien Warenverkehrs der Vorrang gegenüber dem von den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften gewährten Schutz zu, so würden die gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte in ihrem spezifischen Gegenstand beeinträchtigt. Bei der gegebenen Sachlage müssen die Erfordernisse des freien Warenverkehrs und die Wahrung der gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte so miteinander in Einklang gebracht werden, daß der berechtigte Gebrauch der von den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gewährten Rechte, der unter die im Sinne des

Artikels 36 des Vertrages „gerechtfertigten" Einfuhrverbote fällt, geschützt, dieser Schutz hingegen jeder mißbräuchlichen Ausübung dieser Rechte versagt wird, die geeignet ist, künstliche Abschottungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes beizubehalten oder zu schaffen.

8 Auf die gestellte Frage ist daher zu antworten, daß es mit den Vorschriften des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr vereinbar ist, wenn ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen sich aufgrund eines nach den Rechtsvorschriften dieses Staates geschützten Firmen- und Warenzeichenrechts der Einfuhr von Waren eines in einem andern Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens widersetzt, die nach den Rechtsvorschriften dieses Staates mit einer Bezeichnung versehen worden sind, welche zu Verwechselungen mit dem Warenzeichen und der Firma des ersten Unternehmens Anlaß gibt, vorausgesetzt, daß zwischen den betreffenden Unternehmen weder eine wettbewerbsbeschränkende Absprache irgendwelcher Art noch irgendeine rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht und daß ihre jeweiligen Rechte unabhängig voneinander begründet worden sind.

Kosten

9 Die Auslagen der Regierung des Königreichs Belgien, der Regierung des Königreichs Dänemark, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen Republik, der irischen Regierung, der Regierung des Königreichs der Niederlande, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in dem vor dem Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsstreit. Die Kostenentscheidung obliegt daher dem Bundesgerichtshof.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundesgerichtshof gemäß dessen Beschluß vom 31. Oktober 1975 vorgelegte Frage für Recht erkannt:

Es ist mit den Vorschriften des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr vereinbar, wenn ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen sich aufgrund eines nach den Rechtsvorschrif-

ten dieses Staates geschützten Firmen- und Warenzeichenrechts der Einfuhr von Waren eines in einem andern Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens widersetzt, die nach den Rechtsvorschriften dieses Staates mit einer Bezeichnung versehen worden sind, welche zu Verwechselungen mit dem Warenzeichen und der Firma des ersten Unternehmens Anlaß gibt, vorausgesetzt, daß zwischen den betreffenden Unternehmen weder eine wettbewerbsbeschränkende Absprache irgendwelcher Art noch irgendeine rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht und daß ihre jeweiligen Rechte unabhängig voneinander begründet worden sind.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Juni 1976.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

R. Lecourt

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS HENRI MAYRAS VOM 25. MAI 1975 [1]

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

Erst nach und nach mit der gegenseitigen Durchdringung der Märkte ist das Problem der Konfliktsituation zutage getreten, die darauf zurückzuführen ist, daß im Gemeinsamen Markt der Grundsatz des freien Warenverkehrs mit dem territorialen Charakter der in einem oder mehreren Mitgliedstaaten bestehenden nationalen Rechte zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums – insbesondere des Warenzeichenrechts – zusammentrifft. In dem Bestreben, die dadurch hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, haben sich alle zuständigen Stellen früher oder später mit diesem Problem befassen müssen. Sie haben es auf verschiedene Art und Weise zu bewältigen versucht, entweder durch den Erlaß von Vorschriften oder indem sie die Lösung den Gerichten überließen.

Auf Gemeinschaftsebene wird seit vielen Jahren an der Schaffung eines „europäischen" Patent- und Warenzeichenrechts gearbeitet. Dies beweist, daß die Errichtung eines solchen Rechtssystems unlösbar mit der Verwirklichung der Vertragsziele verbunden ist. Aber im Gegensatz zum Begriff der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Gesundheitswesens

1 – Aus dem Französischen übersetzt.