SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE VOM 21. JANUAR 1971 [1]

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

Der Rechtsstreit, der der heute zur Entscheidung anstehenden Frage zugrunde liegt, kann kurz wie folgt geschildert werden:

Eine amerikanische Gesellschaft, die Firma Mark Allen, hatte 1933 in Italien die Eintragung eines 1931 von ihr angemeldeten Warenzeichens Prep für eine Rasiercreme erwirkt.

Mit einem Vertrag von 1937, auf den ich sogleich noch zurückkomme, hatte die Firma Mark Allen dieses Warenzeichen für Italien der Firma Sirena übertragen. Dieser Vertrag sah laut der bei den Akten befindlichen Vertragsurkunde keine Überlassung von Herstellungsverfahren, von Techniken oder von Know-how vor.

Die Firma Sirena stellte also ein Erzeugnis her, das sie in Italien unter dem Warenzeichen Prep auf den Markt brachte; später ließ sie die Schutzfrist für dieses Warenzeichen unter ihrem eigenen Namen verlängern und ferner zwei weitere Warenzeichen mit dem Wortbestandteil Prep Good Morning und Bildbestandteilen eintragen.

Zu einem uns unbekannten Zeitpunkt räumte die Firma Mark Allen einer deutschen Firma ein Benutzungsrecht an ihrem Warenzeichen für die Bundesrepublik Deutschland ein. Diese letztere Firma brachte also unter den gleichen Zeichen Rasiercremes auf den Markt.

Solange sie diese nur in der Bundesrepublik verkaufte, unternahm die Firma Sirena nichts. Sobald aber die deutsche Firma ihre Erzeugnisse durch die Import-Export-Firma Novimpex zu einem weit unter dem Verkaufspreis der Firma Sirena liegenden Preis auf dem italienischen Markt bringen ließ, erhob diese bei den zuständigen italienischen Gerichten gegen die Importeurin und die Wiederverkäufer Klage wegen mißbräuchlicher Benutzung der für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen.

Die Prozeßvertreter der Importeurin machten vor dem Tribunale civile Mailand geltend, die Artikel 85 und 86 des EWG-Vertrags stünden rechtlich der Ausübung der Rechte entgegen, welche die Firma Sirena einerseits aus ihrem Vertrag mit der Firma Mark Allen und andererseits allgemeiner aus dem italienischen Warenzeichenrecht herzuleiten suche.

In diesem Rechtsstreit hat Ihnen das italienische Gericht folgende Auslegungsfragen vorgelegt:

1. Sind die Artikel 85 und 86 EWGV auf die Wirkungen eines vor Inkrafttreten des EWG-Vertrags geschlossenen Vertrages, durch den ein Warenzeichen übertragen wird, anwendbar oder nicht?
2. Sind die genannten Artikel 85 und 86 dahin auszulegen, daß sie den Inhaber eines in einem Mitgliedstaat rechtmäßig eingetragenen Warenzeichens daran hindern, das aus dem Zeichen fließende absolute Recht geltend zu machen, um Dritten die Einfuhr von Waren, die original rechtmäßig mit diesem Warenzeichen versehen worden sind, aus anderen Ländern der Gemeinschaft zu untersagen?

Zu diesen Fragen ist zunächst eine Vorbemerkung erforderlich:

Eine der Schwierigkeiten dieser Rechtssache rührt davon her, daß das innerstaatliche Gericht bisher zumindest drei wichtige, die Hauptsache des Rechtsstreits betreffende Fragen nicht entschieden hat:

1. Die Frage, ob die Zeichenrechte, welche die Firma Sirena geltend macht, ganz oder teilweise abgeleitete Rechte sind, um den in dieser Materie üb-

1 — Aus dem Französischen übersetzt.

lichen Ausdruck zu gebrauchen, oder ob sie im Gegenteil originäre Rechte sind.

2. Die Frage, ob nach der italienischen Gesetzgebung und Rechtsprechung die Paralleleinfuhr von Waren mit einem im Ausland ordnungsgemäß eingetragenen Warenzeichen einer mißbräuchlichen Benutzung gleichkommt. Sie wissen, meine Herren, wie unterschiedlich die Rechtsprechung zu diesem Punkt in den einzelnen Ländern oft ist und wie schwankend sie hie und da sogar zu sein scheint. Ein kürzlich, am 17. April 1969, ergangenes Urteil der französischen Cour de cassation (Société Radio Telehall) bietet ein Beispiel hierfür. Es scheint in diesem Punkt, in dem bisher die Rechtsprechung der französischen und der italienischen Gerichte übereingestimmt hatte und übrigens stark von der in den vier anderen Mitgliedstaaten herrschenden abgewichen war, eine Rechtsprechungsänderung einzuleiten.
3. Endlich hinsichtlich der abgeleiteten Rechte, die Sirena geltend machen könnte, die Frage, ob der Vertrag der Firmen Sirena und Mark Allen vom Jahre 1937, der offenbar keine Überlassung von Know-how vorsieht, nach der damaligen italienischen Gesetzgebung dennoch Rechte für erstere Firma begründen konnte. Diesen Punkt haben die Parteien ausführlich erörtert.

Es handelt sich hierbei selbstverständlich um Probleme, die zu entscheiden allein der innerstaatliche Richter zuständig ist. Angesichts dieser Ungewißheit über bestimmte die Hauptsache betreffende Rechtsfragen müssen Sie aber meines Erachtens Ihre Antwort, wenn sie dem italienischen Richter wirklich nützen soll, in einer Weise abfassen, die diesen Richter ohne Rücksicht darauf, wie er die einzelnen soeben dargestellten Hauptsacheprobleme löst, über die Tragweite des Gemeinschaftsrechts ins Bild setzt.

Von dieser Bemerkung ausgehend schlage ich Ihnen vor, die Fragen des italienischen Gerichts in drei Punkten zu beantworten, ohne sich streng an die Reihenfolge zu halten, in der sie abgefaßt sind.

Als erstes wäre meines Erachtens dem vorlegenden Gericht zu sagen, daß auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts die Grundsätze anwendbar sind, die Sie in Ihrer Rechtsprechung schon für das Patentrecht erarbeitet haben, und daß demnach das Inkrafttreten des Vertrages von Rom die dem Warenzeicheninhaber nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats zustehenden Rechte zwar in keiner Weise in ihrem Bestand berührt hat, daß sich aber doch für die Ausübung dieser Rechte aus den Bestimmungen der Artikel 85 und 86 EWGV Schranken ergeben können.

Sodann wäre in zwei Punkten dieser Hinweis näher auszuführen, indem dem innerstaatlichen Gericht einige der hauptsächlichsten Fälle genannt werden, in denen der Zeicheninhaber durch die Ausübung der Rechte am Warenzeichen gegen die Artikel 85 und 86 EWGV verstoßen kann.

Gehen wir, mit Ihrer Erlaubnis, auf die einzelnen Punkte ein.

I

Zum ersten Punkt denke ich, daß der in Ihrem Urteil Parke Davis für das Patentrecht aufgestellte Grundsatz auf das Warenzeichenrecht auszudehnen ist.

Bekanntlich besteht dieser Grundsatz darin, daß die durch die innerstaatliche Gesetzgebung eingeräumten Rechte in ihrem Bestand unberührt bleiben, wenn sich auch für ihre Ausübung aus den Bestimmungen des Vertrages von Rom Schranken ergeben können.

Gewiß gelten die wirtschaftlichen, und man kann sogar sagen ethischen oder jedenfalls menschlichen Gründe, die bei den Patenten für diese Lösung sprachen, für das Gebiet des Warenzeichenrechts in weit geringerem Maß, und ich verheimliche nicht, daß ich einige Bedenken hatte, Ihnen die Anwendung der für die Patente gefundenen Lösungen auf die Warenzeichen vorzuschlagen.

Der Schutz der Patente und Warenzeichen durch das innerstaatliche Recht ergibt sich im Grunde aus einem für beide gleichermaßen geltenden Territorialitätsgedanken, und es sind schon einige An-

strengungen erforderlich, um diesen Gedanken mit den den Gemeinsamen Markt auf dem Gebiet des freien Warenverkehrs beherrschenden Grundprinzipien in Einklang zu bringen.

Diese Anstrengung fällt auf dem Gebiet der Patente leichter als bei den Warenzeichen. Denn die Interessen, deren Schutz die Patentgesetzgebung dient, sind wirtschaftlich und menschlich schutzwürdiger als die durch das Warenzeichenrecht geschützten.

Der Patentschutz rechtfertigt sich durch das Interesse der Allgemeinheit an der Förderung und am Schutz derjenigen Personen, die sich dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt widmen und deren Erfindungen oft das Ergebnis langjähriger Forschungen, manchmal beträchtlicher Investitionen und anhaltender geistiger Arbeit sind.

Auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts treffen diese Überlegungen offensichtlich weit weniger zu.

Ursprünglich sollte das Warenzeichenrecht dem Verbraucher für ein Erzeugnis eine einheitliche Qualität garantieren; jetzt dagegen geht die Entwicklung (wie die der innerstaatlichen Gesetzgebung) mehr und mehr dahin, daß das Zeichen nur noch Anknüpfungspunkt für die Werbung ist.

Rein menschlich gesehen, schuldet sicherlich die Allgemeinheit dem „Erfinder" des Wortzeichens Prep Good Morning zumindest nicht den gleichen Dank, zu dem die Menschheit dem Erfinder des Penicillins verpflichtet ist.

Wirtschaftlich ist die Lage allerdings ein wenig anders. Gewiß erfordert die Schaffung einer Marke, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht den gleichen Aufwand an Mitteln und Zeit wie die eines Patents. Indessen darf eines nicht übersehen werden: der Werbungsaufwand. Einige kürzlich in den Vereinigten Staaten angestellte Untersuchungen zeigen, daß bei einigen Massenkonsumgütern der Anteil des Werbungsaufwands an den Endkosten des Erzeugnisses bis zu 50 % betragen kann. Man kann dies beklagen oder begrüßen, jedenfalls kann man sich aber unter diesem Gesichtspunkt fragen, ob nicht die Warenzeichengesetzgebung dazu dient, jene Art von „Investitionsschmarotzertum" zu unterbinden, die sich ergeben würde, wenn ein Kaufmann die Werbung für sich ausnützen könnte, die ein Konkurrent für ein Erzeugnis getrieben hat, das die Öffentlichkeit nur wegen seines Namens zu kaufen geneigt ist.

Diesem wirtschaftlichen Argument darf indessen keine übermäßige Bedeutung beigemessen werden.

Einerseits ist die Möglichkeit eines „Investitionsschmarotzertums" eher Folge als Rechtfertigung einer bestimmten Konzeption des Warenzeichenrechts. Wenn die Firma Sirena nach Deutschland exportieren könnte und wollte, würde ihr dort die Prep-Werbung der deutschen Firma ebenso zugute kommen, wie ihre Werbung in Italien der deutschen Firma zugute kommen würde.

Andererseits ändert auch die große Mobilität der Menschen im heutigen Europa die Problemstellung. Die deutsche oder holländische Hausfrau neigt im Urlaub in Spanien oder Italien dazu, das Waschmittel zu verlangen, das ihr in ihrer Heimat in Wort und Bild von der Werbung angepriesen worden ist, so daß dem italienischen oder spanischen Zeicheninhaber die Werbung des holländischen oder deutschen Inhabers zugute kommen wird. Das ist unvermeidbar.

Es sind aber vor allem Erwägungen rechtlicher Art, die es schwer angängig erscheinen lassen, vom Standpunkt des Gemeinschaftsrechts aus zwischen Patent und Warenzeichen zu diskriminieren.

Denn:

1. Das Recht am Warenzeichen ist wie das Recht am Patent ein Eigentumsrecht, d. h. die Bestimmungen der Artikel 36 und 222 des Vertrages, die Sie bei Ihrer Rechtsprechung zu den Patenten herangezogen haben, sind auch auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts anwendbar.
2. Sie haben schon in Ihrem Urteil Grundig vom 13. Juli 1966 entschieden, daß sich zwar für die Ausübung der aus der innerstaatlichen Warenzeichengesetzgebung fließenden Rechte aus den

Artikeln 85 und 86 EWGV Schranken ergeben können, daß diese Rechte aber in ihrem Bestand durch die Errichtung des Gemeinsamen Marktes nicht berührt werden.

Meines Erachtens müssen daher für das Patentrecht und das Warenzeichenrecht die gleichen Grundsätze gelten, und es kann allenfalls die Anwendung dieser Grundsätze etwas nuanciert werden.

Aus diesen Gründen schlage ich Ihnen — in ethischer Hinsicht ohne Enthusiasmus, aber in rechtlicher ohne größere Zweifel — als ersten Punkt Ihrer Antwort an das italienische Gericht vor zu entscheiden, daß die dem Warenzeicheninhaber nach der innerstaatlichen Gesetzgebung zustehenden Rechte nur der Ausübung nach, nicht dagegen in ihrem Bestand durch das Inkrafttreten der Bestimmungen des Vertrages von Rom berührt werden können.

II

Zweiter Punkt Ihrer Antwort müßte meines Erachtens die Klärung der Umstände sein, unter denen die Ausübung der Rechte am Warenzeichen durch die Bestimmungen von Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages berührt werden kann.

Hier sind, wie ich glaube, drei Fälle zu unterscheiden:

Erster Fall: Die geltend gemachten Rechte fließen ausschließlich aus der innerstaatlichen Gesetzgebung.

Zweiter Fall: Die geltend gemachten Rechte fließen wenigstens teilweise aus einem Vertrag, der nichts anderes bezweckt und bewirkt, als dem Erwerber des Warenzeichens den Schutz zu verschaffen, den das innerstaatliche Recht dem berechtigten Inhaber eines Warenzeichens gewährt.

Dritter Fall: Die geltend gemachten Rechte beruhen auf einem Vertrag, der noch andere Rechte und Pflichten vorsieht als die sich notwendig aus dem innerstaatlichen Warenzeichenrecht ergebenden oder der mit anderen Verträgen zwischen den gleichen Parteien oder mit gleichartigen Verträgen zwischen dem ursprünglichen Warenzeicheninhaber und anderen Lizenznehmern oder Erwerbern im Zusammenhang steht.

Wenden wir uns, wenn Sie es gestatten, diesen Fällen einzeln zu.

Zum ersten Fall genügt es meines Erachtens, im Anschluß an Ihr Urteil Parke Davis vom 29. Februar 1968 folgendes festzustellen:

a) Das Recht am Warenzeichen ist als solches, wenn man davon absieht, daß es zum Gegenstand von Vereinbarungen gemacht werden kann, mit keiner der Kartellformen von Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages verwandt, sondern Ausdruck einer gesetzlichen Rechtsposition, welche ein Staat einräumt, und erfüllt daher nicht die nach dieser Bestimmung erforderlichen Voraussetzungen der vertraglichen Abmachung oder Abstimmung.

b) Dagegen ist nicht auszuschließen, daß die Vorschriften dieses Artikels angewandt werden können, wenn Unternehmen sich über die Verwertung eines oder mehrerer Warenzeichen abstimmen und dadurch eine Lage schaffen, die unter die Begriffe Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 zu fallen geeignet ist.

Eine ganz ähnliche, wenn nicht völlig die gleiche Lage wie in dem soeben behandelten ersten Fall ergibt sich im zweiten, in dem die geltend gemachten Rechte lediglich aus einem Vertrag fließen, der ausschließlich bezweckt und bewirkt, dem Erwerber oder Lizenznehmer den sich aus der innerstaatlichen Gesetzgebung für den rechtmäßigen Inhaber eines Warenzeichens ergebenden Schutz zu verschaffen. Denn soll der Vertrag dem Erwerber lediglich die Rechte verschaffen, welche die innerstaatliche Gesetzgebung dem ursprünglichen Zeicheninhaber eingeräumt hatte oder hätte, und kann er nur als alleinstehendes Geschäft angesehen werden, so kann die Lage des Erwerbers weitgehend der des ursprünglichen Inhabers gleichgeachtet werden.

In diesem Fall kann der Vertrag als solcher keine unter Artikel 85 Absatz 1 EWGV fallende Vereinbarung sein, und

die Frage, ob ein abgestimmtes Verhalten vorliegt, welches den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet ist und eine Wettbewerbsstörung bezweckt oder bewirkt, kann sich nur stellen, wenn der Vertrag zusammen mit anderen ein abgestimmtes Verhalten von Unternehmen ergibt.

Weit heiklere Probleme wirft der dritte der soeben beschriebenen Fälle auf, in welchem der Vertrag, durch den ein Warenzeichen endgültig übertragen oder in Lizenz gegeben wird, entweder für sich allein oder in Verbindung mit anderen Verträgen zwischen den gleichen Parteien oder mit Parallelverträgen der ursprünglichen Zeicheninhaber mit anderen Erwerbern oder Lizenznehmern seinem Zweck oder seiner Wirkung nach über die bloße Übertragung der sich aus den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ergebenden Rechte und Pflichten hinausgeht.

Hierzu haben Sie in Ihrer Rechtsprechung schon einiges gesagt, und es wird Ihnen vielleicht angezeigt erscheinen, dies anläßlich dieser Rechtssache zu präzisieren und zu ergänzen.

Aber müssen Sie nicht heute ein wenig weiter gehen?

Es ist geltend gemacht worden, das Vertragsverhältnis, auf das sich Sirena stützt oder stützen könnte, falle unter Artikel 85. Die Firma Novimpex meint, dieses Vertragsverhältnis lasse schon für sich allein, aber auch in Verbindung mit Parallelverträgen, die Mark Allen mit französischen, belgischen, holländischen und deutschen Firmen geschlossen habe, das Bestehen nach dieser Vertragsvorschrift unzulässiger Vereinbarungen, Beschlüsse oder abgestimmter Verhaltensweisen erkennen.

Hierzu wird insbesondere auf ein Schreiben hingewiesen, das die Firma Mark Allen am 11. Juli 1969 an den Inhaber des Warenzeichens Prep in der Bundesrepublik Deutschland gerichtet hat. Diesem Schreiben soll zu entnehmen sein, daß Mark Allen nach ihrer Auffassung französischen, belgischen, holländischen, deutschen und italienischen Firmen „exclusive distributions rights" übertragen hat und daß „the rights for the sale and distribution of Prep und Prep trade mark in Italy is (sic!) the exclusive rights and licence of Sirena" (die Rechte zum Verkauf und zur Verteilung von Prep unter dem Warenzeichen Prep in Italien zu den ausschließlichen Rechten und zur Lizenz der Sirena gehören). Diese Erklärung läßt nach Ansicht von Novimpex zusammen mit anderen Stellen des gleichen Schreibens erkennen, daß Mark Allen die Übertragungen ihrer Warenzeichen mit dem Verbot verbunden hat, in ein Land, auch ein Mitgliedsland des Gemeinsamen Marktes, zu exportieren, in welchem dieses Zeichen gleichfalls übertragen wurde.

In einem Verfahren nach Artikel 177 EWGV und angesichts der Fassung der ihnen vorgelegten Fragen können Sie meines Erachtens nicht über die sachliche Richtigkeit dieses Vorbringens entscheiden.

Aber werden Sie sich nicht veranlaßt sehen, dem italienischen Richter einige Fingerzeige zu geben, wie erforderlichenfalls das Gemeinschaftsrecht bei der Entscheidung dieser Streitfrage in der vor ihm anhängigen Rechtssache auszulegen ist?

Ich denke doch, zumal die Kommission in einem anderen Verfahren vor dem gleichen Gericht zu einer Frage Stellung genommen hat, die der vorliegend aufgeworfenen sehr nahekommt.

In jener Sache ging es um die Einfuhr elektrischer Rasierapparate unter der Marke Remington durch eine Importfirma. Die Firma Remington Rand Italia, die solche Apparate herstellt, versuchte als Inhaberin des Warenzeichens in Italien dieser Einfuhr entgegenzutreten.

Im Laufe des Rechtsstreits mit der Sache befaßt, hat die Kommission laut dem Bulletin der Europäischen Gemeinschaften 1969 Nr. 8 S. 44-45 den beteiligten Firmen mitgeteilt, „daß der Übertragungsvertrag — so wie er von den Parteien ausgelegt und angewandt worden sei — zu berechtigten Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit Artikel 85 des Vertrages Anlaß gebe. Die Anwendung, die der Übertragungsvertrag gegenüber dem Parallelimporteur gefunden

hatte, bezog sich nicht auf die Verfolgung unzulässiger Markenbenutzung, weil die nach Italien eingeführten Rasierapparate rechtmäßig mit einer echten „Remington"-Marke versehen waren. Die Vertragsanwendung zielte vielmehr darauf ab, den Parallelimporteur an der Einfuhr von „Remington"-Rasierapparaten aus anderen Ländern des Gemeinsamen Marktes nach Italien zu hindern. So angewandt, beeinträchtigte der Vertrag den innergemeinschaftlichen Handel und schränkte den Wettbewerb bei den betreffenden Erzeugnissen ein, weil er der Gesellschaft „Remington Rand Italia" absoluten Gebietsschutz gewährte und der Verwirklichung anderer Ziele diente, als mit der Verwendung einer Marke gewöhnlich angestrebt werden".

Gewiß liegen die Dinge in unserer Sache etwas anders, weil die Firma Remington Rand Italia eine Tochtergesellschaft der amerikanischen Gesellschaft ist, was bei Sirena wohl nicht der Fall ist. Aber das Mailänder Gericht, das diese Entscheidung sicherlich kennt, obwohl es wegen eines Vergleichs, den die Parteien nach der Stellungnahme der Kommission geschlossen haben, nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen brauchte, wäre vielleicht verwundert, wenn Sie ihm keinen Hinweis gäben, dem es entnehmen kann, ob die Grundsätze der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, die für die Haltung der Kommission in der soeben erwähnten Sache maßgebend waren, Ihnen rechtlich zutreffend erscheinen oder nicht.

Ich schlage Ihnen deshalb vor, das italienische Gericht wenigstens kurz über die Tragweite der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zu unterrichten, die es möglicherweise bei der Entscheidung über das Vorbringen der Novimpex heranziehen muß.

Hierbei können Sie sich meines Erachtens auf vier Erwägungen beschränken, von denen einige sich aus Ihren früheren Urteilen ergeben.

1. Beeinträchtigen Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen, die auf eine Aufteilung der Märkte innerhalb der Gemeinschaft gerichtet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und bezwecken oder bewirken sie bei den jeweils betroffenen Erzeugnissen eine Einschränkung des Wettbewerbs, so verfolgen sie andere Ziele, als mit der Verwendung einer Marke gewöhnlich angestrebt werden, und nehmen daher dem Zeicheninhaber den Schutz, den er aus Vertrag oder nach der innerstaatlichen Gesetzgebung genösse.

Dies ist im wesentlichen der Grundsatz, den Sie im Urteil Grundig aufgestellt haben.

2. Der Richter darf Zweck und Wirkungen vertraglicher Vereinbarungen oder abgestimmter Verhaltensweisen bei ihrer Beurteilung nach Artikel 85 Absatz 1 nicht nur isoliert betrachten, sondern muß auch das Bestehen anderer Vereinbarungen oder Bindungen aller Art zwischen den Vertragsparteien sowie gleichartiger Vereinbarungen berücksichtigen, soweit diese Vereinbarungen oder Verhaltensweisen in ihrer Gesamtheit geeignet sind, den Wettbewerb einzuschränken.

So haben Sie in Ihrem Urteil Brasserie de Haecht vom 12. Dezember 1967 (Slg. XII/1967, 543) entschieden.

3. Bei der Entscheidung darüber, ob Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen, die einen Gebietsschutz mit sich bringen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen oder nicht und ob sie eine Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, muß der Richter den tatsächlichen Rahmen, in den sich diese Vereinbarungen oder Verhaltensweisen einfügen, und insbesondere die Stellung der Warenzeichenbenutzer auf dem Markt der fraglichen Erzeugnisse im geschützten Gebiet berücksichtigen.

So haben Sie im Urteil Franz Völk vom 9. Juli 1969 (Slg. XV/1969, 295) entschieden.

4. Um die erste Frage des Tribunale civile Mailand zu beantworten, werden Sie endlich meines Erachtens noch hinzufügen müssen, daß Artikel 85 EWGV, ebenso übrigens Artikel 86, auch dann anwendbar ist, wenn die dem Streitfall

zugrunde liegenden Vereinbarungen vor Inkrafttreten des Vertrages oder der Gemeinschaftsverordnungen geschlossen worden sind, sofern diese Vereinbarungen auch nach diesen Zeitpunkten Wirkungen erzeugen.

Ob Vereinbarungen, die unter Artikel 85 und 86 fallen können, vor oder nach Inkrafttreten des Vertrages oder des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts geschlossen sind, ist nach meiner Ansicht nur für die Verpflichtungen der Vertragsparteien gegenüber der Kommission und für deren Befugnisse hinsichtlich dieser Vereinbarungen von Bedeutung, beeinflußt dagegen die Anwendung der Artikel 85 Absatz 1 und 86 auf die nach Inkrafttreten des Vertrages oder des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts eintretenden Wirkungen dieser Vereinbarungen nicht.

III

Als dritter Punkt der Antwort, die dem italienischen Gericht zu erteilen ich Ihnen vorschlage, blieben einige Hinweise darauf zu geben, wie die Ausübung des Rechts am Warenzeichen durch die Bestimmungen von Artikel 86 des Vertrages berührt werden kann.

Hier schlage ich Ihnen vor, es bei der verhältnismäßigen Kürze bewenden zu lassen, mit der Sie die gleiche Frage in Ihrem Urteil Parke Davis unter dem Gesichtspunkt des Patentrechts behandelt haben.

Sicherlich werden Sie früher oder später einmal Anlaß haben, auf Einzelheiten einzugehen und sich insbesondere hinsichtlich der beherrschenden Stellung dazu zu äußern, was der in der zeitgenössischen angelsächsischen Kartellrechtsterminologie so genannte „relevant market" ist.

Aus zwei Gründen glaube ich aber, daß Sie das heute nicht zu tun brauchen: Zum einen, weil das italienische Gericht Sie nicht danach fragt und in seiner Frage zwar Artikel 86 erwähnt, sich aber, wie die Fassung der ganzen Frage zeigt, hauptsächlich mit Artikel 85 befaßt; zum anderen, weil die Umstände, unter denen Sie vorliegend nach Artikel 177 EWGV angerufen sind, schwerlich eine Untersuchung der vielfältigen Fragen zulassen würden, die zur Begriffsbestimmung des „relevant market" beantwortet werden müssen.

Von Ihren Urteilen Grundig und Parke Davis ausgehend, schlage ich Ihnen daher vor, lediglich die folgenden wenigen Hinweise zu geben:

Zum Verbotstatbestand des Artikels 86 EWGV gehören folgende drei Merkmale: eine beherrschende Stellung, deren mißbräuchliche Ausnutzung und die Möglichkeit, daß der Handel zwischen den Mitgliedstaaten dadurch beeinträchtigt wird.

Das Warenzeichenrecht verschafft zwar seinem Inhaber in einem Staat eine besonders geschützte Stellung, das bedeutet aber nicht, daß diese drei Tatbestandsmerkmale notwendigerweise erfüllt wären, wenn die so verliehenen Rechte ausgeübt werden.

Etwas anderes würde nur gelten, wenn die Verwendung des Warenzeichens zu einer mißbräuchlichen Ausnutzung degenerieren sollte.

Demnach könnte das Recht am Warenzeichen, da es seinem Bestand nach gegenwärtig allein dem innerstaatlichen Recht unterliegt, nur der Ausübung nach dem Gemeinschaftsrecht unterworfen sein, falls diese Ausübung zu einer beherrschenden Stellung beitragen sollte, deren mißbräuchliche Ausnutzung den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet wäre.

Ich beantrage für Recht zu erkennen:

1. Die Rechte, die den Inhabern von Warenzeichen nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats zustehen, werden durch die Verbote der Artikel 85 Absatz 1 und 86 EWGV in ihrem Bestand nicht berührt.

Jedoch kann eine mißbräuchliche, über den Zweck, zu dem sie verliehen sind, hinausgehende Verwendung dieser Rechte den wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nicht ihre Wirkung nehmen.

2. Vereinbarungen, durch die ein Unternehmen das Recht zur ausschließlichen Verwendung eines Warenzeichens in einem Mitgliedstaat endgültig oder für begrenzte Zeit überträgt, erfüllen nicht schon ihrem Wesen nach den Tatbestand der Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages. Gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt sie geschlossen sind, können sie aber unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 85 Absatz 3 unter die Verbotsvorschrift von Artikel 85 Absatz 1 fallen, wenn sie für sich allein oder zusammen mit anderen Vereinbarungen aufgrund einer Gesamtheit objektiver rechtlicher und tatsächlicher Umstände geeignet erscheinen, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, und wenn sie eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.

3. Die Ausübung der dem Warenzeicheninhaber nach der innerstaatlichen Gesetzgebung zustehenden Rechte kann für sich allein nicht von Artikel 86 EWGV erfaßt werden, es sei denn, daß eine beherrschende Stellung mißbräuchlich ausgenutzt wird.