SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS
vom 13. März 1990 *

Herr Präsident,
meine Herrn Richter!

I — Der Hintergrund der Rechtssache

1. Mit dieser Rechtssache hat der Gerichtshof sich aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesgerichtshofes zu befassen. Es geht in erster Linie um das Verhältnis zwischen dem in den Artikeln 30 bis 34 EWG-Vertrag niedergelegten Grundsatz des freien Warenverkehrs und der in Artikel 36 EWG-Vertrag niedergelegten Ausnahme von diesem Grundsatz in bezug auf Beschränkungen, „die ... zum Schutze ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind". Die vorliegende Rechtssache stellt eine Fortsetzung der Rechtssache 192/73 (Van Zuylen/HAG, Slg. 1974, 731) dar. Jene Rechtssache und die vorliegende Rechtssache werden — das ist unvermeidlich — als Rechtssachen HAG I und HAG II bekannt werden. Diese Bezeichnungen sind praktisch, und auch ich werde sie verwenden.

2. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die HAG GF AG (im folgenden: Firma HAG Bremen), ist eine in Bremen niedergelassene deutsche Gesellschaft. Sie besteht seit 1906 und befaßt sich aufgrund der Erfindung des ersten Verfahrens zur Herstellung koffeinfreien Kaffees seit langem in erster Linie mit der Herstellung und dem Vertrieb solchen Kaffees. Im Jahre 1907 ließ sie das Warenzeichen „HAG" für sich in Deutschland eintragen. Im folgenden Jahr wurde dasselbe Warenzeichen für sie in Belgien und Luxemburg eingetragen. Im Jahre 1927 errichtete sie in Belgien unter der Firma „Café HAG SA" eine Tochtergesellschaft, die ihr vollständig unterstand und gehörte. Im Jahre 1935 übertrug sie das belgische und das luxemburgische Warenzeichen an die Tochtergesellschaft. Im Jahre 1944 wurde das gesamte Vermögen der Tochtergesellschaft einschließlich der Warenzeichen für Belgien und Luxemburg als Feindvermögen beschlagnahmt. Die Gesellschaft wurde in ihrer Gesamtheit an die Familie Van Oevelen verkauft. Im Jahre 1971 wurden die Warenzeichen, die irgendwann in Beneluxmarken umgewandelt worden waren, an die in Lüttich niedergelassene Van Zuylen Frères abgetreten.

3. Als die Firma HAG Bremen im Jahre 1972 begann, Kaffee unter der Bezeichnung „Kaffee HAG" nach Luxemburg auszuführen, erhob die Firma Van Zuylen Frères beim Gericht in Luxemburg Klage wegen Verletzung des Warenzeichenrechts. Dieses Verfahren führte zu der Vorabentscheidung in der Rechtssache HAG I, in der der Gerichtshof entschieden hat:

„Es verstößt gegen die Bestimmungen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn der Vertrieb eines Erzeugnisses, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem Warenzeichen versehen wurde, in einem anderen Mitgliedstaat allein mit der Begründung verboten wird, in diesem Staat bestehe ein ursprungsgleiches identisches Warenzeichen."

* Originalsprache: Englisch.

4. Die Folgen dieser Entscheidung scheinen klar. Sie war so weit formuliert, daß der Eindruck entstand, wenn die Firma Van Zuylen sich nicht auf ihr Benelux-Warenzeichen berufen konnte, um die Firma HAG Bremen daran zu hindern, Kaffee unter diesem Warenzeichen in Luxemburg (und sogar in Belgien) zu verkaufen, konnte auch die Firma HAG Bremen sich nicht auf ihr deutsches Warenzeichen berufen, um die Firma Van Zuylen daran zu hindern, den deutschen Markt unter dem gleichen Warenzeichen zu beliefern. Die Firma Van Zuylen versuchte dies jedoch nicht. Für die nächsten zehn Jahre konnte die Firma HAG Bremen sich weiter der ungestörten Verwendung des Warenzeichens HAG in Deutschland erfreuen.

5. Im Jahre 1979 wurde die Firma Van Zuylen Frères von einer schweizerischen Gesellschaft erworben, die jetzt Jacobs Suchard AG heißt und in Deutschland Marktführer bei Kaffee-Erzeugnissen ist. Nach den Erklärungen der Firma HAG Bremen trennte sich die Jacobs Suchard AG vom größten Teil des Kaffeegeschäfts der Firma Van Zuylen und behielt nur den Firmenmantel und die HAG-Warenzeichen. Die Firma wurde in eine hundertprozentige Tochter der Jacobs Suchard AG unter der Bezeichnung SA CNL-SUCAL NV (im folgenden: Firma HAG Belgien) umgewandelt.

6. Im Jahre 1985 begann die Firma HAG Belgien damit, den deutschen Markt unter dem Warenzeichen HAG mit koffeinfreiem Kaffee zu beliefern. Die Firma HAG Bremen, die geltend macht, „Kaffee HAG" habe in Deutschland die Stellung einer berühmten Marke erlangt und ihr Erzeugnis sei aufgrund eines neuen Herstellungsverfahrens von höherer Qualität als der von der Firma HAG Belgien gelieferte Kaffee, klagte bei dem zuständigen deutschen Gericht gegen die Firma HAG Belgien auf Unterlassung der Verletzung ihres Warenzeichens. Die Firma HAG Bremen obsiegte beim Landgericht Hamburg und — auf die Berufung hin — beim Oberlandesgericht Hamburg. Die Firma HAG Belgien legte Revision beim Bundesgerichtshof ein; dieser hat dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 Absatz 3 EWG-Vertrag folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

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

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

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

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

2) Falls Frage 1 verneint wird:

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

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

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

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

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

Frage 1

II — Die durch die Frage aufgeworfenen grundlegenden Probleme

7. Geht man an die Frage 1 im Lichte der Entscheidung des Gerichtshofes in der Rechtssache HAG I heran, so läßt sich sagen, daß sie zwei Punkte von erheblicher Bedeutung aufwirft. Erstens wirft die Rechtssache unmittelbar die Frage auf, ob die allgemein bekannte Lehre vom „gemeinsamen Ursprung", die der Gerichtshof in der Rechtssache HAG I aufgestellt hat, richtig ist; auch wenn die Fallgestaltungen, auf die die Lehre anwendbar ist, wahrscheinlich selten vorkommen werden, so daß die Folgen der Beibehaltung oder der Aufgabe der Lehre von verhältnismäßig eingeschränkter Tragweite sind, so ist doch die Möglichkeit, daß die frühere Rechtsprechung unmittelbar völlig geändert wird, eine Sache von grundlegender Bedeutung. Zweitens hat die Frage Folgen, die über die Lehre vom gemeinsamen Ursprung hinausgehen und die sich leicht auf umfangreichere Gruppen von Warenzeichen auswirken könnten. Aus verständlichen Gründen sind einige dieser grundlegenden Streitfragen von den Parteien des Ausgangsverfahrens nicht in vollem Umfang angesprochen worden. Die Firma HAG Bremen war in der Rechtssache HAG I die erfolgreiche Partei und möchte nicht, daß das Urteil nicht mehr als verbindlich angesehen wird; sie möchte lediglich seinen Anwendungsbereich einschränken. Die Firma HAG Belgien andererseits macht geltend, das frühere Urteil sei zu bestätigen und die Lehre in der vorliegenden Rechtssache anzuwenden. Im Ergebnis spricht keine der Parteien die grundlegenden Streitpunkte an, die dafür ausschlaggebend sein werden, ob der in der Rechtssache HAG I niedergelegte Grundsatz gültig ist. Auch von den anderen Verfahrensbeteiligten sind diese Streitfragen nicht in vollem Umfang untersucht worden. Bevor ich versuche, diese Streitfragen zu beantworten, werde ich zunächst die einschlä-

gigen Vertragsbestimmungen prüfen und dann die Hauptgrundsätze untersuchen, die sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes zum geistigen Eigentum ableiten lassen.

III — Die einschlägigen Vertragsbestimmungen und gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften

8. Artikel 30 EWG-Vertrag sieht vor:

„Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten verboten."

Artikel 36 EWG-Vertrag sieht, soweit hier erheblich, vor:

„Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die ... zum Schutze ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen."

Artikel 222 EWG-Vertrag sieht vor:

„Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt."

Schließlich sieht Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag — der in der vorliegenden Rechtssache nicht unmittelbar einschlägig ist, der aber dennoch nicht außer acht gelassen werden darf, weil er einen der wesentlichen Maßstäbe für die Entscheidung enthält, ob eine bestimmte Verhaltensweise nach Gemeinschaftsrecht zulässig ist — vor:

„Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken."

9. Die Artikel 30 und 36 bringen einen Konflikt zwischen zwei widerstreitenden Interessen zum Ausdruck. Auf der einen Seite wird in Artikel 30 und den folgenden Artikeln das Grundprinzip des freien Warenverkehrs niedergelegt. Auf der anderen Seite schützt Artikel 36 unter anderem Rechte an geistigem Eigentum, die wegen ihres territorialen Charakters unvermeidlich Hindernisse für den freien Warenverkehr schaffen. In Artikel 36 selbst wird zum Teil erklärt, wie dieser Konflikt zu lösen ist. Aus dem Wortlaut dieses Artikels geht hervor, daß nicht alle Handelsbeschränkungen, die durch Rechte an geistigem Eigentum geschaffen werden, unter das Verbot des Artikels 30 fallen. Um nicht unter das Verbot zu fallen, muß eine Beschränkung erstens im Sinne von Artikel 36 Satz 1 „gerechtfertigt" sein. Zweitens darf sie „weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten" im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstellen.

10. Der EWG-Vertrag will im Einklang mit seinem Charakter als „traité-cadre" kein abschließendes Regelwerk für die Stellung der Rechte an geistigem Eigentum im Gemeinschaftsrecht schaffen. Er stellt lediglich ein

Skelett dar. Die Aufgabe, das Knochengerüst mit Fleisch und Blut zu versehen, fällt den Rechtsetzungsorganen der Gemeinschaft und dem Gerichtshof zu. Auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts sind die Rechtsetzungsorgane nicht so aktiv gewesen, wie sie es hätten sein können, und haben nur zwei größere Initiativen ergriffen, von denen eine — die vorgeschlagene Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1984, C 230, S. 1) — noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Bei der einzigen Maßnahme, die bis jetzt erlassen worden ist, handelt es sich um die Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), die im folgenden als die „Markenrichtlinie" bezeichnet wird. Die Frage, inwieweit diese Richtlinie im vorliegenden Fall erheblich ist, werde ich später behandeln.

IV — Die durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes aufgestellten Grundsätze

11. In Anbetracht des geringen Ausmaßes der gesetzgeberischen Tätigkeit in bezug auf Warenzeichen und geistiges Eigentum im allgemeinen ist die Aufgabe, die in den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag enthaltenen widerstreitenden Interessen miteinander in Einklang zu bringen, in der Hauptsache dem Gerichtshof zugefallen. Er hat drei Grundprinzipien herausgearbeitet, die eine Hauptrolle auf dem gesamten Gebiet des geistigen Eigentums gespielt haben und die alle aus der Rechtssache 78/70 (Deutsche Grammophon/Metro, Slg. 1971, 487) stammen.

a) Auch wenn der EWG-Vertrag den Bestand der geistigen Eigentumsrechte nicht berührt, so gibt es doch Umstände, unter denen die Ausübung dieser Rechte durch im EWG-Vertrag niedergelegte Verbote beschränkt sein kann (siehe z. B. Urteil in der Rechtssache Deutsche Grammophon, a. a. O., Randnr. 11)

b) Artikel 36 läßt Ausnahmen vom freien Warenverkehr nur zu, soweit sie zur Wahrung der Rechte erforderlich sind, die den spezifischen Gegenstand der betreffenden Art des geistigen Eigentums ausmachen (Rechtssache Deutsche Grammophon, a. a. O.). Der Hauptvorteil dieser Formulierung besteht, abgesehen davon, daß sie den Anwendungsbereich der nach Artikel 36 zulässigen Ausnahmen einengt, vielleicht darin, daß sie feine Unterscheidungen je nach der Art des streitigen geistigen Eigentums zuläßt.

c) Das dem Inhaber des geistigen Eigentums eingeräumte ausschließliche Recht ist in bezug auf die betreffenden Erzeugnisse erschöpft, wenn er sie irgendwo in der Gemeinschaft in den Verkehr bringt. Umfassender formuliert: „Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, [kann] sich auf diese Vorschriften nicht berufen, um sich der Einfuhr oder dem Vertrieb eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von ihm selbst, mit seiner Zustimmung oder von einer rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Person rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist" (siehe z. B. Rechtssache 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, Slg. 1982, 2853, 2873, eine der zahlreichen Rechtssachen, in denen ein zuerst in der Rechtssache Deutsche Grammophon entwickelter Grundsatz bestätigt wird).

12. Außerdem hat der Gerichtshof den Grundsatz entwickelt, daß die Rechte, die nach nationalem Recht aufgrund eines Warenzeichens (oder aufgrund irgendeiner anderen Form von geistigem Eigentum) bestehen, nicht in einer Weise ausgeübt werden dürfen, die den Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags zuwiderläuft (verbundene Rechtssachen 56/64 und 58/64, Consten und Grundig/Kommission, Slg. 1966, 321,

394; Rechtssache 35/83, BAT/Kommission, Slg. 1985, 363, 385). Die Ausübung derartiger Rechte darf nicht die Folge von Vereinbarungen oder abgestimmten Verhaltensweisen sein, die unter Verstoß gegen Artikel 85 EWG-Vertrag die Isolierung oder die innere Abschottung des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken (siehe Rechtssache 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom, Slg. 1976, 811). Insbesondere darf der Inhaber eines Warenzeichens dieses nicht dazu benutzen, durch die Übertragung des Warenzeichens an verschiedene Personen in einzelnen Mitgliedstaaten „unüberwindliche Schranken zwischen den Mitgliedstaaten" zu errichten (Rechtssache 40/70, Sirena/Eda, Slg. 1971, 69, 83, Randnr. 10).

13. Vor diesem Hintergrund ist die Lehre vom gemeinsamen Ursprung zu prüfen, nach der, wenn ähnliche oder identische Warenzeichen, die einen gemeinsamen Ursprung haben, verschiedenen Inhabern in verschiedenen Mitgliedstaaten gehören, der Inhaber eines dieser Warenzeichen sich nicht darauf berufen kann, um sich der Einfuhr von Waren zu widersetzen, die unter dem anderen Warenzeichen von dessen Inhaber in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind. Die Lehre vom gemeinsamen Ursprung ist vom Gerichtshof in der Rechtssache HAG I aufgestellt und in der Rechtssache 119/75 (Terrapin/Terranova, Slg. 1976, 1039) bestätigt worden. Der Ausgang der Rechtssache HAG II wird weitgehend davon abhängen, ob diese Lehre als ein legitimer Sproß des Gemeinschaftsrechts anzusehen ist.

14. Stellt man den vier oben beschriebenen Grundsätzen und der Lehre vom gemeinsamen Ursprung die Regelungen in den Artikeln 30, 36, 85 und 222 EWG-Vertrag gegenüber, so fällt einem unvermeidlich eine gewisse Diskrepanz auf. Während sich die vier Grundsätze aus diesen Vertragsbestimmungen plausibel herleiten lassen, ist es sehr viel schwerer, darin eine einleuchtende Grundlage für die Lehre vom gemeinsamen Ursprung zu finden. Die im ersten Grundsatz enthaltene Zweiteilung in Bestand und Ausübung ergibt sich aus dem Wortlaut des Artikels 36 und — vielleicht — des Artikels 222. In diesem Zusammenhang ist es kaum erheblich, ob Artikel 222, wie manchmal behauptet wird, eine Eigentumsgarantie vorsieht, die den Garantien verwandt ist, die sich in vielen nationalen Verfassungen finden, mit der Folge, daß das Gemeinschaftsrecht den Bestand von Rechten an geistigem Eigentum nicht bedrohen kann. Dies wird auf jeden Fall durch Artikel 36 bestätigt, der derartige Rechte ausdrücklich schützt, und es ist meines Erachtens nicht erforderlich, Artikel 222 unabhängig davon zu prüfen. Ebenso klar ergibt sich aber aus der Beschränktheit der durch Artikel 36 geschaffenen Ausnahmeregelung, daß es Umstände gibt, unter denen das in Artikel 30 niedergelegte Verbot für die Ausübung des Rechts dennoch gelten wird. Der im zweiten Grundsatz enthaltene Begriff des spezifischen Gegenstands stellt einen wesentlichen Begleitumstand der Dichotomie Bestand/Ausübung dar, weil er es ermöglicht, in bezug auf jeden einzelnen Typ des geistigen Eigentums die Umstände zu bestimmen, unter denen die Ausübung des Rechts nach Gemeinschaftsrecht zulässig ist. Der dritte Grundsatz, nämlich der Grundsatz der Erschöpfung von Rechten, ist ebenfalls fest in den Artikeln 30 und 36 verankert. Ohne ihn könnten Wirtschaftsteilnehmer, wie der Gerichtshof in der Rechtssache Deutsche Grammophon ausgeführt hat, nationale Märkte isolieren und sich Praktiken erlauben, die „gegen das wesentliche Ziel des Vertrages" verstießen. Eine Maßnahme, durch die derartige Praktiken geschützt werden, wäre eindeutig nicht „gerechtfertigt" im Sinne des Artikels 36 Satz 1. Bei dem vierten oben genannten Grundsatz handelt es sich um eine unmittelbare Anwendung des Artikels 85.

15. Wie steht es nun mit der Lehre vom gemeinsamen Ursprung? Es ist sehr viel weniger einfach, im Vertrag eine Rechtfertigung für diesen Grundsatz zu finden. Man wird

im Vertrag vergeblich nach einer Grundlage für die Behauptung suchen, daß es dem Inhaber eines Warenzeichens nicht gestattet werden darf, sich der Einfuhr von Waren, die von dem Inhaber eines Parallelwarenzeichens in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt worden sind, allein mit der Begründung zu widersetzen, daß die beiden Zeichen einen gemeinsamen Ursprung haben. Ohne das Ergebnis in diesem Stadium präjudizieren zu wollen, muß ich darauf hinweisen, daß ein Grundsatz des Gemeinschaftsrechts, für den es keine klare Grundlage im Vertrag gibt, von etwas zweifelhafter Herkunft ist.

V — Natur und Funktion von Warenzeichen

16. Bevor ich mich eingehender mit der Frage befasse, welche Rechtfertigung — wenn überhaupt — sich für die in der Rechtssache HAG I niedergelegte Lehre vom gemeinsamen Ursprung finden läßt, muß ich zunächst eine Vorbemerkung zur Einstellung des Gerichtshofes zur Natur und zur Funktion von Warenzeichen in früheren Rechtssachen machen. Im nachhinein kann man sehen, daß es in der früheren Rechtsprechung Anzeichen für eine unangebracht negative Einstellung gegenüber dem Wert von Warenzeichen gab. So hat Generalanwalt Dutheillet de Lamothe in der Rechtssache Sirena (Rechtssache 40/70, a. a. O., 88) ausgeführt:

„Denn die Interessen, deren Schutz die Patentgesetzgebung dient, sind wirtschaftlich und menschlich schutzwürdiger als die durch das Warenzeichenrecht geschützten.

... Rein menschlich gesehen, schuldet sicherlich die Allgemeinheit dem ‚Erfinder' des Wortzeichens Prep Good Morning [eine Rasiercrememarke] zumindest nicht den gleichen Dank, zu dem die Menschheit dem Erfinder des Penicillins verpflichtet ist."

Der Gerichtshof hat diese Bemerkungen in seinem Urteil wieder aufgenommen (Randnr. 7):

„Die Ausübung des Warenzeichenrechts eignet sich ganz besonders dazu, zur Aufteilung der Märkte beizutragen und dadurch den für den Gemeinsamen Markt wesentlichen freien Warenverkehr zwischen den Staaten zu beeinträchtigen. Außerdem unterscheidet sich das Zeichenrecht von anderen gewerblichen Schutzrechten dadurch, daß das Schutzobjekt dieser letzteren meist von größerer Bedeutung und schutzwürdiger ist als das des Warenzeichens."

17. Es ist bemerkenswert, daß diese Auffassung von den jeweiligen Verdiensten von Warenzeichen und anderen Formen geistigen Eigentums auf einen boshaften Vergleich zwischen einem ziemlich trivialen Warenzeichen und einer der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Medizin gestützt wurde. Andere Vergleiche hätten vielleicht zu anderen, für Warenzeichen günstigeren Ergebnissen geführt. In Wahrheit sind Warenzeichen zumindest wirtschaftlich und vielleicht auch „menschlich gesehen" nicht weniger wichtig und nicht weniger schutzwürdig als irgendeine andere Form geistigen Eigentums. Sie sind, ich zitiere, „nothing more nor less than the fundament of most market-place competition" (nicht mehr und nicht weniger als die Grundlage des größten Teils des Wettbewerbs auf dem Markt) (W. R. Cornish: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights,* 2. Auflage 1989, S. 393).

18. Wie Patente finden Warenzeichen ihre Rechtfertigung in einer harmonischen Verbindung zwischen öffentlichen und privaten

Interessen. Während Patente die Kreativität des Erfinders belohnen und damit den wissenschaftlichen Fortschritt stimulieren, belohnen Warenzeichen den Hersteller, der ständig hochwertige Waren erzeugt, und stimulieren damit den wirtschaftlichen Fortschritt. Ohne Warenzeichenschutz gäbe es wenig Anreiz für Hersteller, neue Erzeugnisse zu entwickeln oder die Qualität von vorhandenen Erzeugnissen zu erhalten. Durch Warenzeichen kann diese Wirkung erzielt werden, weil sie gegenüber dem Verbraucher als Garantie dafür wirken, daß alle Waren, die ein besonderes Zeichen tragen, von demselben Hersteller oder unter dessen Kontrolle erzeugt worden und daher wahrscheinlich von gleicher Qualität sind. Die Qualitätsgarantie, die das Warenzeichen bietet, ist natürlich nicht absolut, da es dem Hersteller freisteht, die Qualität zu ändern; er tut dies jedoch auf eigene Gefahr, und er selbst — nicht seine Konkurrenten — wird die Folgen zu tragen haben, wenn er ein Absinken der Qualität zuläßt. Obwohl Warenzeichen in keiner Form eine *rechtliche* Qualitätsgarantie bieten — das Fehlen einer solchen hat vielleicht manchen dazu verleitet, ihre Bedeutung zu unterschätzen —, bieten sie somit wirtschaftlich gesehen eine solche Garantie, nach der sich Verbraucher Tag für Tag richten.

19. Ein Warenzeichen kann diese Funktion nur erfüllen, wenn es ausschließlich ist. Sobald der Inhaber gezwungen ist, das Zeichen mit einem Konkurrenten zu teilen, verliert er die Kontrolle über den mit dem Zeichen verbundenen Goodwill. Das Ansehen seiner eigenen Waren erleidet Schaden, wenn der Konkurrent minderwertige Waren verkauft. Aus der Sicht des Verbrauchers werden sich ebenfalls unerwünschte Folgen ergeben, denn die Eindeutigkeit des durch das Warenzeichen übermittelten Signals wird beeinträchtigt werden. Der Verbraucher wird zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt.

20. Ich sollte hinzufügen, daß der Gerichtshof kurz nach der Entscheidung in der Rechtssache HAG I seine Einstellung geändert und die beiden oben definierten Funktionen von Warenzeichen anerkannt hat — nämlich den Goodwill des Inhabers zu schützen und den Verbraucher vor Verwechslungen und vor Irreführung zu bewahren: siehe Rechtssache 16/74 (Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, 1183). Ich werde mich zu gegebener Zeit mit der späteren Rechtsprechung befassen. Die frühere negativere Einstellung zu Warenzeichen mag jedoch sehr wohl helfen, die Entscheidung in der Rechtssache HAG I zu erklären.

VI — Die mangelnde Rechtfertigung der Lehre vom gemeinsamen Ursprung in der Rechtssache HAG I

21. Da sich im Vertrag kaum Belege für die Lehre vom gemeinsamen Ursprung finden und nichts in der früheren Rechtsprechung darauf hinweist, daß es eine solche Lehre gibt, hätte man vielleicht erwarten können, im Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache HAG I eine detaillierte und überzeugende Darstellung der Gründe zu finden, die den Gerichtshof dazu veranlaßt haben, diesen neuen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts zu schaffen. Dies ist aber nicht der Fall. Die Begründung ist in zehn kurzen Absätzen zusammengefaßt (Randnrn. 6 bis 15):

„6. 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.

7. Nach Artikel 36 stehen diese Bestimmungen jedoch Einfuhrverboten und -beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.

8. Aus dem Wortlaut, insbesondere des zweiten Satzes, und der Stellung dieses Artikels ergibt sich jedoch, 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 berührt werden kann.

9. 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 berechtigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen.

10. So ist die Anwendung der Vorschriften über den Markenschutz auf jeden Fall berechtigt, wenn sie geschieht, um den rechtmäßigen Inhaber eines Warenzeichens vor mißbräuchlicher Benutzung durch Personen zu schützen, denen keinerlei Rechtstitel zusteht.

11. Die Ausübung des Warenzeichenrechts ist geeignet, zur Abschottung der Märkte beizutragen und auf diese Weise den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, und zwar um so mehr, als dieses Recht im Gegensatz zu anderen gewerblichen Schutzrechten keinen zeitlichen Grenzen unterliegt.

12. Deshalb kann nicht zugelassen werden, daß die Ausschließlichkeit des Warenzeichenrechts, die die Folge der auf das Hoheitsgebiet beschränkten Geltung der nationalen Rechtsvorschriften sein kann, vom Inhaber eines Warenzeichens dazu benutzt wird, in einem Mitgliedstaat den Vertrieb von Waren zu verbieten, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig unter einem ursprungsgleichen identischen Warenzeichen hergestellt werden.

13. Denn ein solches die Isolierung der nationalen Märkte aufrechterhaltendes Verbot würde gegen eines der wesentlichen Ziele des Vertrages, den Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, verstoßen.

14. Gewiß ist in einem solchen Markt die Angabe der Herkunft einer Ware nützlich, doch kann die entsprechende Aufklärung der Verbraucher auch auf andere, den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise sichergestellt werden.

15. Es verstößt deshalb gegen die Bestimmungen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn der Vertrieb eines Erzeugnisses, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem Warenzeichen versehen wurde, in einem anderen Mitgliedstaat allein mit der Begründung verboten wird, in diesem Staat bestehe ein ursprungsgleiches identisches Warenzeichen."

22. Ich muß gestehen, daß ich diese Begründung überhaupt nicht überzeugend finde. Sie ist — bei allem Respekt — in mehreren Punkten fehlerhaft.

— Erstens wird die Betonung von Anfang an auf Artikel 36 Satz 2 gelegt, der nicht einschlägig ist, da nicht ernsthaft behauptet werden kann, daß die Verwendung des Warenzeichens durch die Firma Van Zuylen „ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung ... [oder] eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten" darstelle.

— Zweitens ist die Begründung mangelhaft, weil in ihr nach der Feststellung in Randnummer 9, daß Artikel 36 nur Ausnahmen zuläßt, die zur Wahrung der Rechte berechtigt sind, die den spezifischen Gegenstand der betreffenden Art

von geistigem Eigentum ausmachen, der spezifische Gegenstand eines Warenzeichens nicht definiert wird. Tatsächlich hat der Gerichtshof erst mehrere Monate später in seinem Urteil in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm/Winthrop, a. a. O.) den spezifischen Gegenstand von Warenzeichenrechten erstmals definiert.

— Drittens stützt die Feststellung in Randnummer 11, daß „die Ausübung des Warenzeichenrechts ... geeignet [ist], zur Abschottung der Märkte beizutragen", die Argumentation nicht, denn diese Feststellung trifft in gleicher Weise auf jede Ausübung eines auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beschränkten Rechts an geistigem Eigentum zu. Was den Gesichtspunkt angeht, daß Warenzeichenrechte keinen zeitlichen Grenzen unterliegen, ist es richtig, daß diese Rechte in dieser Hinsicht potentiell in ihren Auswirkungen dauerhafter sind. Dem ist jedoch die Tatsache gegenüberzustellen, daß Warenzeichen in einer anderen Hinsicht weniger schädlich für den freien Warenverkehr und den Wettbewerb als andere Formen geistigen Eigentums wie Patente, Urheberrechte und gewerbliche Muster sind. Während die letztgenannten den Rechtsinhaber berechtigen, die Waren eines Konkurrenten völlig vom Markt auszuschließen, berechtigt ein Warenzeichen seinen Inhaber lediglich dazu, Waren auszuschließen, die dieses Warenzeichen tragen; ein Konkurrent hat unbeschränkten Zugang zum Markt, sofern er ein anderes Zeichen verwendet.

— Viertens ist die Begründung mangelhaft, weil die Randnummer 12 eine Schlußfolgerung enthält, die sich aus den Prämissen einfach nicht ergibt. Mit der vorangehenden Randnummer war vermutlich gemeint, daß die Aufspaltung des Eigentumsrechts an einem Warenzeichen — d. h., daß es verschiedenen Personen in verschiedenen Mitgliedstaaten gehört — geeignet ist, die Märkte abzuschotten. Die schädliche Folge ergibt sich aber auf jeden Fall aus der Aufspaltung des Eigentumsrechts (oder sogar aus dem Nebeneinanderbestehen von getrennten, aber ähnlichen Zeichen) unabhängig davon, ob die Warenzeichen einen gemeinsamen Ursprung hatten. Warum hat der Gerichtshof dann diesem Merkmal eine solche Bedeutung beigemessen? Tatsächlich besteht der Hauptmangel des Urteils in der Rechtssache HAG I darin, daß der Gerichtshof an keiner Stelle erklärt hat, warum die Tatsache allein, daß die Warenzeichen einen gemeinsamen Ursprung haben, erheblich sein soll, wenn keine Vereinbarung über die Aufteilung des Marktes besteht. In dieser Hinsicht ist anzumerken, daß der Gerichtshof in Randnummer 5 des Urteils entschieden hat, daß Artikel 85 nicht anwendbar sei, da „keinerlei rechtliche, finanzielle, technische oder wirtschaftliche Verbindung" zwischen den Unternehmen bestehe.

VII — Der Versuch, die Lehre vom gemeinsamen Ursprung in der Rechtssache Terrapin/Terranova zu rechtfertigen

23. Zwei Jahre später in der Rechtssache 119/75 (Terrapin/Terranova, a. a. O.) hat der Gerichtshof — vielleicht durch den Chor kritischer Anmerkungen veranlaßt, mit dem sein Urteil in der Rechtssache HAG I begrüßt worden war — versucht, nachträglich zu erklären, warum er dem gemeinsamen Ursprung von Warenzeichen solche Bedeutung beigemessen hat. In dieser Rechtssache ging es um ein deutsches und ein britisches Warenzeichen voneinander unabhängigen Ursprungs, die die deutschen Gerichte für verwechslungsfähig hielten. Der Gerichtshof hat in Randnummer 6 des Urteils festgestellt:

„... der Inhaber eines gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, [kann] 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".

24. Dies ist ein wackerer Versuch, die Lehre vom gemeinsamen Ursprung zu rechtfertigen, aber der Gedankengang, auf den er gestützt ist, ist meines Erachtens irrig. Es ist richtig, daß die wesentliche Funktion eines Warenzeichens darin besteht, „dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs zu garantieren". In diesem Zusammenhang bezieht sich das Wort „Ursprung" aber nicht auf den historischen Ursprung des Warenzeichens; es bezieht sich auf die betriebliche Herkunft der Waren. Der Verbraucher ist, so denke ich, an der Genealogie von Warenzeichen nicht interessiert; er interessiert sich dafür, wer die Waren hergestellt hat, die er kauft. Die Funktion eines Warenzeichens besteht darin, dem Verbraucher anzuzeigen, daß alle unter diesem Zeichen verkauften Waren von derselben Person oder unter deren Kontrolle hergestellt worden sind und aller Wahrscheinlichkeit nach von gleichbleibender Qualität sein werden. Diese Hauptfunktion des Zeichens HAG ist in Deutschland, wo es von Anfang an in den Händen einer Gesellschaft war, niemals in Frage gestellt worden. Bis zum Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache HAG I ist sie auch in Belgien und Luxemburg nicht in Frage gestellt worden. Zugegebenermaßen wechselte der Inhaber des Warenzeichens im Jahr 1944 in Belgien und Luxemburg. Dies mag zu einer Veränderung der Qualität geführt haben oder auch nicht, die die Verbraucher in Belgien und Luxemburg festgestellt haben mögen oder auch nicht. Dies ist aber ohne Bedeutung, da es dem Inhaber eines Zeichens auf jeden Fall freisteht, die Qualität seiner Waren zu verändern. Worauf es ankommt, ist folgendes: Während seiner ganzen Geschichte (d. h. bis 1974) gehörte das Zeichen im jeweiligen Gebiet ausschließlich einer einzigen Person, in deren Macht es stand, entweder den mit ihm verknüpften Goodwill dadurch aufzubauen, daß sie die Qualität des Erzeugnisses beibehielt, oder diesen Goodwill dadurch zu zerstören, daß sie ein Absinken der Qualität zuließ. Sobald dem Zeicheninhaber dieses ausschließliche Recht zur Verwendung des Zeichens entzogen wird, verliert er die Fähigkeit, auf den mit dem Zeichen verknüpften Goodwill Einfluß zu nehmen, und er verliert den Anreiz dazu, hochwertige Waren herzustellen. Betrachtet man dies aus der Sicht des Verbrauchers, so ist das Ergebnis aller dieser Vorgänge ganz und gar unbefriedigend, denn das Warenzeichen wirkt nicht mehr als Ursprungsgarantie. Im besten Fall wird der Verbraucher verwirrt, im schlimmsten Fall wird er irregeführt. Unter diesen Umständen fällt es schwer, nicht zu dem Ergebnis zu kommen, daß die wesentliche Funktion des Zeichens auf dem Spiel steht, sein spezifischer Gegenstand betroffen ist und — dies ist von allem das Bedenklichste — sein Bestand als solcher gefährdet ist. Keine dieser Folgen hat sich aber aus der Aufspaltung des HAG-Warenzeichens im Jahre 1944 ergeben; sie haben sich aus dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache HAG I ergeben.

25. Man mag einwenden, daß die obige Darlegung den Fortbestand von durch die Landesgrenzen getrennten Märkten voraussetzt und daß die Frage, ob ein Warenzeichen weiter seine Funktion als Ursprungsgarantie erfüllt, nicht unter Bezugnahme auf die auf getrennten nationalen Märkten bestehende Lage, sondern aus der Sicht der gesamten Gemeinschaft zu prüfen ist. Ein Autor führt aus, Millionen deutscher Touri-

sten verbrächten ihre Ferien in Belgien und viele Belgier reisten nach Deutschland (H. Johannes: „Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften", GRUR Int. 1975, S. 111). Wird in Belgien nur belgischer Kaffee HAG verkauft und in Deutschland nur deutscher Kaffee HAG, werden diese grenzüberschreitenden Verbraucher dann in bezug auf den Ursprung der Waren nicht zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt werden? Oberflächlich betrachtet ist dies ein verlockendes Argument. Es kann jedoch die Lehre vom gemeinsamen Ursprung aus zwei Gründen nicht retten:

— Erstens wird der grenzüberschreitende Verbraucher auf jeden Fall zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt werden, selbst wenn beide Arten HAG-Kaffee in allen betroffenen Ländern angeboten werden. Es gibt in der Tat keine Möglichkeit, diesem Personenkreis Verwechslungen zu ersparen, solange das Eigentumsrecht an dem Zeichen in den verschiedenen Ländern, die sie besuchen, weiterhin aufgespalten ist (natürlich dann nicht, wenn man davon ausgeht, daß die Erzeugnisse durch die Verwendung von zusätzlichen Unterscheidungsmerkmalen differenziert werden können; dieses Thema werde ich in Kürze behandeln). Ich halte die Behauptung nicht für begründet, daß wir, weil eine Minderheit von grenzüberschreitenden Verbrauchern in bezug auf den Ursprung bestimmter Waren zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt wird, von den einheimischen Verbrauchern der gesamten Gemeinschaft aufgrund des Gemeinschaftsrechts verlangen müssen, daß sie in gleicher Weise zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt werden.

— Zweitens hängt die Verwechslung, der die grenzüberschreitenden Verbraucher in derartigen Fällen erliegen, nicht davon ab, ob die beiden Zeichen einen gemeinsamen Ursprung haben. Der deutsche Verbraucher, der nach Belgien geht und Café HAG in dem Glauben kauft, dieser Kaffee habe die gleiche betriebliche Herkunft wie derjenige, den er zu Hause verwendet, wird in genau dem gleichen Ausmaß irregeführt wie der deutsche Verbraucher, der sich in das Vereinigte Königreich begibt und die Erzeugnisse der Firma Terrapin mit den Terranova-Erzeugnissen in Verbindung bringt, mit denen er zu Hause vertraut ist. Der Umstand, daß die beiden Zeichen in dem einen Fall gemeinsamen Ursprungs sind, während sie in dem anderen Fall dem Ursprung nach voneinander unabhängig sind, ist unerheblich.

VIII — Die Schlußfolgerung, daß es keine rationale Grundlage für die Lehre vom gemeinsamen Ursprung gibt

26. Die unangenehme, aber unausweichliche Schlußfolgerung, die sich aus der obigen Untersuchung ergibt, besteht darin, daß die Lehre vom gemeinsamen Ursprung kein legitimer Sproß des Gemeinschaftsrechts ist. Im Vertrag gibt es für sie keine eindeutige Grundlage, und in der Rechtssache HAG I ist nicht erklärt worden, weshalb sie notwendig sein soll. Der Versuch, sie in der Rechtssache Terrapin/Terranova nachträglich zu rechtfertigen, ist aus den von mir dargelegten Gründen gescheitert. Auch wenn die durch die Aufspaltung des Eigentumsrechts an identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen verursachten Probleme nicht unterschätzt werden sollten, so gibt es doch, soweit ich sehen kann, keine rationale Grundlage dafür, die Lösung derartiger Probleme davon abhängig zu machen, ob die Zeichen einen gemeinsamen Ursprung haben. Darüber hinaus sind alle Befürchtungen, daß die Aufgabe dieser Lehre den Weg freimachen würde für Versuche, den Markt durch die Übertragung von Warenzeichen an verschiedene Personen in den verschiedenen Mitgliedstaaten abzuschotten, illusorisch. Derartige Versuche können entweder durch den Rückgriff auf Artikel 85 oder durch die Anwendung

des Grundsatzes der Erschöpfung der Rechte immer vereitelt werden. Tatsächlich stellen die vier Grundsätze, die ich oben unter den Nummern 11 und 12 beschrieben habe [nämlich a) die Dichotomie Bestand/Ausübung, b) die Beschränkung des Schutzes auf den spezifischen Gegenstand des betreffenden Rechts, c) der Grundsatz der Erschöpfung von Rechten und d) die Anwendbarkeit des Artikels 85 auf Übertragungen von Warenzeichen zur Aufteilung des Marktes], ein vollständiges System dar, das es ermöglicht, ein Gleichgewicht zwischen den Erfordernissen eines einheitlichen Marktes und den Interessen der Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum und denen der Verbraucher herzustellen. Es gab keine Lücke, die mit Hilfe der Lehre vom gemeinsamen Ursprung hätte geschlossen werden müssen.

IX — Die Schwierigkeit, die Lehre vom gemeinsamen Ursprung mit späteren Entwicklungen in der Rechtsprechung in Einklang zu bringen

27. Was spätere Entwicklungen in der Rechtsprechung angeht, ist daran zu erinnern, daß die Rechtssache HAG I zu einer Zeit entschieden wurde, in der die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum geistigen Eigentum in ihren Kinderschuhen steckte. Es hatte auf diesem Gebiet nur eine Handvoll Fälle gegeben, und einige der Grundprinzipien waren noch nicht in vollem Umfang herausgearbeitet worden. Die meisten Rechtssachen waren auf der Grundlage der Wettbewerbsregeln behandelt worden; die Ausnahme war die Rechtssache Deutsche Grammophon, die verhältnismäßig einfach nach dem Erschöpfungsgrundsatz erledigt werden konnte. Es ist bedauerlich, daß der Gerichtshof in einem so schwierigen Fall wie in der Rechtssache HAG I in einer Zeit entscheiden mußte, in der er kaum eine Möglichkeit gehabt hatte, das Verhältnis zwischen dem freien Warenverkehr und dem Schutz von Rechten an geistigem Eigentum zu definieren. Dieser Gesichtspunkt allein mindert schon den Wert der Entscheidung in der Rechtssache HAG I als Präzedenzfall.

28. Seit der Entscheidung in der Rechtssache HAG I haben sich zwei Hauptentwicklungen ergeben. Erstens wurde der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts klar definiert. Die zweite Entwicklung bezieht sich auf die weitere Verfeinerung des erstmals in der Rechtssache Deutsche Grammophon aufgestellten Erschöpfungsgrundsatzes und die grundlegende Bedeutung, die der Zustimmung des Inhabers von Rechten an geistigem Eigentum beigemessen wurde.

29. Was die erstgenannte Entwicklung angeht, habe ich bereits erwähnt, daß der Gerichtshof die beiden Funktionen von Warenzeichen anerkannt hat: den Schutz des Goodwills des Inhabers und den Schutz des Verbrauchers vor Verwechslung und Täuschung. In der Terminologie, die der Gerichtshof sich zu eigen gemacht hat, wird das erstgenannte als der spezifische Gegenstand des Rechts und das letztgenannte als seine Hauptfunktion bezeichnet. Der spezifische Gegenstand ist erstmals in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm/Winthrop, a. a. O., Randnr. 8) definiert worden. Die Rechtsprechung ist in späteren Urteilen weiterentwickelt worden: siehe Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Slg. 1978, 1139, 1164), Rechtssache 3/78 (Centrafarm/American Home Products Corporation, Slg. 1978, 1823, 1840), Rechtssache 1/81 (Pfizer/Eurim-Pharm, Slg. 1981, 2913, 2925 ff.). In der Rechtssache American Home Products Corporation hat der Gerichtshof (Randnrn. 11 bis 14) festgestellt:

„Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts besteht insbesondere darin, daß seinem Inhaber das ausschließliche Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und daß er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stel-

lung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen suchen.

Für die Bestimmung der genauen Reichweite dieses ausschließlichen Rechts des Warenzeicheninhabers in außergewöhnlichen Fällen ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren.

Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß nur der Inhaber das Erzeugnis durch die Anbringung des Warenzeichens identifizieren darf.

Die Herkunftsgarantie wäre gefährdet, wenn es einem Dritten gestattet wäre, das Warenzeichen auf der Ware — mag sie auch vom Zeicheninhaber stammen — anzubringen."

30. Zum Erschöpfungsgrundsatz hat der Gerichtshof in der Rechtssache 187/80 (Merck/Stephar und Exler, Slg. 1981, 2063) entschieden, daß der Inhaber eines nationalen Patents in einem Mitgliedstaat, der das patentierte Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr bringt, in dem es nicht patentfähig ist, sich nicht auf sein Patent berufen kann, um Paralleleinfuhren zu verhindern. Der Umstand, daß er nicht in den Genuß des gewöhnlichen Vorrechts des Patentinhabers gekommen war, sein Erzeugnis unter Monopolbedingungen in den Verkehr zu bringen, und sich somit mit einem geringeren Gewinn abzufinden hatte, wurde als unerheblich angesehen. Worauf es allein ankam, war seine Zustimmung. Die überragende Bedeutung der Zustimmung wurde — wieder in bezug auf Patente — in der Rechtssache 19/84 (Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281) weiter betont, in der der Gerichtshof entschieden hat, daß ein Patentinhaber die Einfuhr eines Erzeugnisses, das in einem anderen Mitgliedstaat aufgrund einer Zwangslizenz für ein Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist, unabhängig davon verhindern kann, ob er aufgrund der Zwangslizenz zahlbare Lizenzgebühren angenommen oder abgelehnt hat.

31. Die Firma HAG Bremen stützt sich mit besonderem Nachdruck auf das Urteil in der Rechtssache Pharmon und macht geltend, das Opfer einer Enteignung könne einem Patentinhaber gleichgestellt werden, zu dessen Lasten eine Zwangslizenz erteilt werde. Dieses Argument ist sehr schlagkräftig. In beiden Fällen wird dem Inhaber des Eigentumsrechts durch eine hoheitliche Zwangsmaßnahme die Möglichkeit genommen, nach eigenem Willen darüber zu entscheiden, in welcher Weise er sein Eigentumsrecht nutzen möchte. Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß ich Warenzeichen für nicht weniger schutzwürdig als Patente halte. Mir scheint es kaum verständlich, weshalb das Gemeinschaftsrecht einem Warenzeicheninhaber, der Opfer einer Enteignung ist, weniger Schutz bieten sollte als einem Patentinhaber, dessen Patent Gegenstand einer Zwangslizenz ist, vor allem wenn die Enteignung ohne Entschädigung erfolgt und im Rahmen der Zwangslizenz eine Lizenzgebühr gezahlt wird. Außerdem könnte man damit argumentieren, daß ein Patentinhaber, der ein Parallelpatent in einem Land erhält, in dem es Regelungen für die Erteilung von Zwangslizenzen gibt, zumindest das Risiko auf sich nimmt, daß eine solche Lizenz erteilt wird, während sich kaum sagen läßt, daß ein Warenzeicheninhaber, der sein Zeichen im Ausland eintragen läßt, das Risiko auf sich nimmt, daß das Zeichen eines Tages enteignet werden könnte.

32. Der Schluß, den ich aus diesem Überblick über spätere Entwicklungen in der Rechtsprechung ziehe, geht dahin, daß die Lehre vom gemeinsamen Ursprung sich in der Tat — wenn überhaupt — nur schwer mit diesen Entwicklungen in Einklang bringen läßt.

X — Das allgemeine Problem der Kollision von Warenzeichen im Gemeinschaftsrecht

33. Ich habe meine Auffassung zum Ausdruck gebracht, daß die durch die Aufspaltung des Eigentumsrechts an identischen

oder verwechslungsfähigen Warenzeichen verursachten Probleme nicht dadurch gelöst werden können, daß danach unterschieden wird, ob die Zeichen einen gemeinsamen oder einen voneinander unabhängigen Ursprung haben. Mit anderen Worten: Die Fallgestaltung, um die es in der Rechtssache HAG I ging, sollte nicht anders behandelt werden als die Fallgestaltung, um die es in der Rechtssache Terrapin/Terranova ging. Meines Erachtens ist die erstgenannte Rechtssache falsch und die letztgenannte Rechtssache (unter gewissen Vorbehalten) richtig entschieden worden. Es gibt jedoch Vertreter der entgegengesetzten Auffassung. Schon bevor die Entscheidung in der Rechtssache Terrapin/Terranova erlassen wurde, gab es Autoren, die die Hoffnung zum Ausdruck brachten, daß die im Urteil in der Rechtssache HAG I gewählte integrationistische Betrachtungsweise auf Fälle ausgedehnt werden würde, in denen die Zeichen nicht gemeinsamen Ursprungs sind (siehe z. B. H. Johannes: „Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen", RIW/AWD 1976, S. 10 ff., und Röttger: „Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft", RIW/AWD 1976, S. 354 ff.).

34. Diese Auffassung hat zumindest den Vorzug, daß sie unterstreicht, was auf dem Spiel steht. Wenn es auch nicht viele Fälle geben mag, in denen identische Warenzeichen verschiedenen Personen in verschiedenen Mitgliedstaaten gehören (wie im Falle HAG), so gibt es doch sehr viele Fälle, in denen ein in einem Mitgliedstaat geschütztes Warenzeichen sich als verwechslungsfähig mit einem Warenzeichen herausstellt, das jemand anderem in einem anderen Mitgliedstaat gehört (wie in der Rechtssache Terrapin/Terranova). Das Warenzeichenrecht unterscheidet im allgemeinen nicht zwischen diesen beiden Falltypen; der Inhaber des Warenzeichens kann sich auf das Zeichen berufen, um andere daran zu hindern, Waren unter einem identischen oder verwechslungsfähigen Zeichen zu liefern. Dies wird durch Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie bestätigt, der folgendes vorsieht:

„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

35. Wenn die Entscheidung des Gerichtshofes in der Rechtssache HAG II dem in der Rechtssache Terrapin/Terranova gewählten Denkansatz folgt, wird sie sich daher nicht nur auf die beschränkte Zahl von Fällen auswirken, in denen identische Zeichen aufeinandertreffen, sondern auch auf die weit zahlreicheren Fälle, in denen ähnliche Zeichen als verwechslungsfähig angesehen werden. Es ist vorgetragen worden, daß die Zahl der verwechslungsfähigen Zeichen innerhalb der Gemeinschaft sich auf mehrere hunderttausend belaufe. (Diese Zahl ist anscheinend von der Bundesregierung in ihren Erklärungen in der Rechtssache Terrapin/Terranova genannt worden: F.-K. Beier:

„Trademark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?", IIC 1978, S. 221.) Selbst wenn diese Schätzung zu hoch gegriffen ist, liegt es auf der Hand, daß Kollisionen von Warenzeichen ein erhebliches Hemmnis für den innergemeinschaftlichen Handel darstellen können.

36. Was die Sache noch schlimmer macht: Der Begriff der verwechslungsfähigen Marken wird sich unvermeidlich von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden; dies kann zu einem gewissen Mangel an Gegenseitigkeit und zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Zum Beispiel haben die deutschen Gerichte in der Rechtssache Terrapin/Terranova entschieden, daß die Gefahr der Verwechslung zwischen den beiden Zeichen bestehe. Es ist fraglich, ob ein englisches Gericht der gleichen Ansicht wäre. Dies könnte die bedauerliche Folge haben, daß der britische Hersteller daran gehindert würde, in Deutschland unter seinem üblichen Zeichen Handel zu treiben, während der deutsche Hersteller unbeschränkten Zugang zum britischen Markt hätte. Tatsächlich fassen die deutschen Gerichte den Begriff der verwechslungsfähigen Zeichen anscheinend besonders weit auf, was durch den Sachverhalt des Verfahrens bei der Kommission sehr gut veranschaulicht wird, das unter der Bezeichnung Tanabe Seiyaku Company/Bayer AG veröffentlicht worden ist, [1979) 2 CMLR 80]. In einem nur zu bekannten Fall (BPatG, 28. März 1973, GRUR 1975, S. 74) hat das Bundespatentgericht entschieden, daß die Marke „LUCKY WHIP" mit der Marke „Schöller-Nucki" leicht zu verwechseln sei, eine Entscheidung, die wohl einen Verbraucherstamm voraussetzt, der unter einer akuten Form von Legasthenie leidet. Vor dem Hintergrund nationaler Rechtsprechung dieser Art hat der Gerichtshof zu prüfen, ob er den in der Rechtssache Terrapin/Terranova gewählten Denkansatz bestätigen oder weiter ausdehnen soll.

XI — Die Argumente zugunsten der Koexistenz von kollidierenden Zeichen: Beispiele aus dem innerstaatlichen Recht

37. Diejenigen, die den in der Rechtssache HAG I gewählten Denkansatz verteidigen und dafür eintreten, ihn auf Fälle zu erstrecken, in denen die Zeichen nicht gemeinsamen Ursprungs sind, argumentieren damit, daß identische oder verwechslungsfähige Warenzeichen auf demselben Markt nebeneinander bestehen könnten, wenn sie durch zusätzliche Kennzeichnungen unterschieden würden. Sie führen auch dem innerstaatlichen Recht entnommene Beispiele für die Koexistenz wie die Lehre vom „honest concurrent user" (redlicher konkurrierender Benutzer) im englischen Recht oder das deutsche Gesetz von 1959 über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (BGBl. I 1959, S. 388) an. Diese dem innerstaatlichen Recht entnommenen Beispiele verdienen Beachtung, und ich werde sie prüfen, bevor ich die Frage weiter untersuche, ob es möglich ist, identische oder ähnliche Zeichen mit Hilfe von zusätzlichen Kennzeichnungen zu unterscheiden.

38. Die Lehre vom „honest concurrent user" des Common law wurde im 19. Jahrhundert entwickelt. Der Handel war bis dahin weitgehend örtlich beschränkt gewesen, und es ergab sich manchmal ganz zufällig, daß zwei oder mehr Kaufleute in verschiedenen Landesteilen identische oder ähnliche Warenzeichen wählten. Es bestand keine Verwechslungsgefahr, weil die Zeichen, auch wenn sie für ähnliche Erzeugnisse verwendet wurden, geographisch gesehen nicht auf demselben Markt benutzt wurden. Wenn die beiden Kaufleute mit den verwechslungsfähigen Zeichen jedoch über ihren eigenen örtlichen Bereich hinaus expandierten, konnten die Zeichen miteinander in Kollision geraten. Um in diesem Fall Abhilfe schaffen zu können, haben die englischen Gerichte die Lehre vom „honest concurrent

user" entwickelt, nach der jeder der betroffenen Kaufleute berechtigt ist, das Zeichen in einer solchen Lage weiter zu benutzen [siehe General Electric Co. Ltd, (1972) 2 All E. R. 507 auf S. 519, per Lord Diplock]. Die Lehre ist jetzt in Section 12(2) des Trade Marks Act von 1938 übernommen worden, wonach die zuständigen Behörden ermächtigt sind, die Eintragung von identischen oder verwechslungsfähigen Zeichen bei einem „honest concurrent user" vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen zuzulassen, die sie für angebracht halten.

39. Das deutsche Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes sah die Erstreckung von zuvor im Saarland anerkannten Warenzeichenrechten auf ganz Deutschland und umgekehrt vor. Für den Fall von Kollisionen zwischen identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen war vorgesehen, daß ein Zeichen oder beide Zeichen durch zusätzliche Unterscheidungsmerkmale ergänzt werden sollten. Streitigkeiten über die Art der erforderlichen zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale waren von einem dem Bundespatentamt angegliederten Schiedsgericht zu entscheiden.

40. So reizvoll diese Präzedenzfälle aus dem innerstaatlichen Recht auch sein mögen, meines Erachtens ist keiner von ihnen zur Lösung von Fällen der Warenzeichenkollision im Gemeinschaftsrecht geeignet. Was die Lehre vom „honest concurrent user" angeht, muß man sich davor hüten, ihre Bedeutung zu überschätzen. In ihrer modernen Form handelt es sich lediglich um ein dem Registrar of Trade Marks und den zuständigen Gerichten zugewiesene Ermessensentscheidung des Inhalts, die Eintragung von identischen oder verwechslungsfähigen Zeichen unter bestimmten Voraussetzungen zuzulassen; zu den Bedingungen, die häufig vorgeschrieben werden, gehören territoriale Beschränkungen (siehe *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12. Auflage 1986, von T. A. Blanco White und R. Jacob, S. 159), die im Gemeinschaftsrecht vielleicht nicht als zulässig angesehen werden. Selbst wenn konkurrierende Eintragungen zugelassen werden, kann darüber hinaus jeder Inhaber des Zeichens immer noch mit Erfolg eine Klage wegen „passing off" erheben, wenn er dartun kann, daß der mit dem Zeichen verknüpfte Goodwill in seinem Landesteil ihm gehört und daß die Waren des anderen Zeicheninhabers irrtümlich für seine Waren gehalten würden (siehe Cornish, a. a. O., S. 452). Dies führt dazu, daß die Firmen HAG Bremen und HAG Belgien bei Anwendung der Lehre vom „honest concurrent user" auf den vorliegenden Fall immer noch in der Lage wären, einander von ihren jeweiligen Gebieten fernzuhalten.

41. Was das deutsche Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes angeht, darf erstens nicht vergessen werden, daß der Umfang der betroffenen wirtschaftlichen Interessen kaum vergleichbar ist. Zweitens hängt viel davon ab, inwieweit es möglich ist, zwischen identischen oder verwechslungsfähigen Zeichen mit Hilfe von zusätzlichen Unterscheidungsmerkmalen zu differenzieren. Ich werde diese Frage im folgenden Absatz behandeln.

XII — Die Verwendung von zusätzlichen Unterscheidungsmerkmalen

42. Die Möglichkeit, zwischen kollidierenden Warenzeichen mit Hilfe von zusätzlichen Kennzeichnungen zu unterscheiden, wird in der zweiten Vorlagefrage des Bundesgerichtshofes unmittelbar angesprochen. Sie ist jedoch von allgemeiner Bedeutung und könnte sich auf die Antwort auf die erste Vorlagefrage auswirken. Würde der Gerichtshof erwägen, diese Frage zu verneinen, d. h. dahin zu beantworten, daß die Firma HAG Bremen den in Frage stehenden

Einfuhren nicht entgegentreten kann, dann müßte dieser Aspekt der Rechtssache ernsthaft geprüft werden. Es stellen sich zwei Fragen. Erstens: Ist es möglich, wirksam zwischen zwei kollidierenden Zeichen dadurch zu differenzieren, daß man weitere Unterscheidungsmerkmale hinzufügt (oder vielleicht durch die Verwendung von verschiedenen Farben wie in dem im Parteivorbringen erwähnten Persil-Fall) und so die beim Verbraucher durch identische oder ähnliche Zeichen hervorgerufenen unklaren Vorstellungen beseitigt? Zweitens: Ist es in der Praxis möglich, dies in einer Art und Weise zu tun, die den freien Warenverkehr weniger beeinträchtigt als das Erfordernis, ein ganz anderes Zeichen zu verwenden? In der Rechtssache HAG I hat der Gerichtshof (Randnr. 14 des Urteils) angenommen, daß diese beiden Fragen zu bejahen seien, er hat aber nicht versucht, zu erklären, warum dies so sein sollte. Die Materie ist keineswegs so einfach, wie es der Gerichtshof sich anscheinend vorgestellt hat, und hat in beachtlichem Umfang Schrifttum hervorgebracht (siehe z. B. F.-K. Beier: „Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?", IIC 1978, S. 221).

43. Bei der ersten der beiden von mir formulierten Fragen muß natürlich alles davon abhängen, wie der Sachverhalt gelagert ist. Sind die kollidierenden Zeichen identisch wie in der vorliegenden Rechtssache, so ist der dem Verbraucher vermittelte erste Eindruck, daß die Waren dieselbe betriebliche Herkunft haben, so stark, daß ich Zweifel daran habe, ob er durch noch so viele zusätzliche Kennzeichnungen oder durch die Verwendung verschiedener Farben beseitigt werden könnte. Ich bezweifle, ob ein Verbraucher, der blaue und grüne Persil-Packungen nebeneinander auf einem Regal eines Supermarkts sieht, auch nur einen Augenblick denken würde, daß sie nicht von — oder unter der Kontrolle — derselben Firma hergestellt würden. Bei Zeichen, die verwechslungsfähig, aber nicht identisch sind, mag das Problem nicht ganz so unlösbar sein. Zum Beispiel wäre es meines Erachtens möglich, eine Verwechslung zwischen den Erzeugnissen der Firmen Terrapin und Terranova durch einen zusätzlichen Aufdruck, etwa mit einer Feststellung des Inhalts, daß zwischen den beiden Firmen keine Verbindung besteht, zu verhindern. Auf der anderen Seite wird ein Verbraucher, der so unaufmerksam ist, daß er „LUCKY WHIP" und „Schöller-Nucki" verwechselt, auch durch noch so viel zusätzliche Information kaum aufzuklären sein.

44. Was die zweite der von mir formulierten Fragen angeht, ist klar, daß die Berufung auf ein Warenzeichen keine absolute Sperre für Einfuhren darstellt; ein Vorschlag, der in der mündlichen Verhandlung von einem Vertreter des Vereinigten Königreichs gemacht worden ist, ging dahin, daß der Inhaber eines Zeichens, das mit einem Zeichen kollidiere, das einem anderen in einem anderen Mitgliedstaat gehöre, das Zeichen lediglich mit einem ein anderes Zeichen tragenden Aufkleber unkenntlich zu machen brauche. Es wäre, so wird geltend gemacht, unlogisch zu behaupten, daß ein derartiges Erfordernis im Widerspruch zu den Vorschriften über den freien Warenverkehr stehe, daß es aber mit diesen Vorschriften vereinbar wäre, wenn von dem Zeicheninhaber verlangt würde, an seinen Waren einen Aufkleber des Inhalts anzubringen, daß jegliche Verbindung mit Waren des anderen Wirtschaftsteilnehmers verneint werde, da beide Maßnahmen in gleicher Weise belastend wären und den freien Warenverkehr im gleichen Ausmaß beeinträchtigen würden. Dies ist ein sehr schlagkräftiges Argument. Es ist jedoch nicht ganz so durchschlagend, wie es erscheinen mag. Tatsächlich gibt es nämlich einen erheblichen Unterschied zwischen einem neben dem Warenzeichen angebrachten Aufkleber, auf dem jede Verbindung mit den Erzeugnissen eines anderen Wirtschaftsteilnehmers verneint wird, und einem Aufkleber, der das Warenzeichen unkenntlich macht und es durch ein anderes ersetzt. Während die erstgenannte Lösung für den Verbraucher allein schon wegen ihrer Offenheit durchaus an-

nehmbar sein mag, wäre die letztgenannte meines Erachtens dazu geeignet, den Verdacht zu wecken, daß mit den Waren irgend etwas nicht in Ordnung ist. Außerdem könnte der Verbraucher sich getäuscht fühlen, wenn er nach dem Kauf der Waren den Aufkleber entfernen und entdecken würde, daß die Waren anscheinend einen anderen Ursprung haben, als er angenommen hatte. Statt das Risiko einzugehen, seinen Goodwill auf diese Weise zu schädigen, würde der Hersteller es vielleicht vorziehen, die Waren in einer ganz anderen Verpackung anzubieten, was aufwendiger wäre als das einfache Hilfsmittel, einen Aufkleber anzubringen.

45. Die Schlußfolgerung, die sich aus den obigen Überlegungen ergibt, besteht darin, daß es Umstände gibt, in denen es praktikabel sein mag, zwischen kollidierenden Warenzeichen mit Hilfe von zusätzlichen Kennzeichnungen zu unterscheiden, daß solche Umstände aber eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Ich bezweifle, daß diese Methode bei identischen Warenzeichen, die für identische Erzeugnisse verwendet werden, jemals effektiv sein würde. Vor allem ist zu unterstreichen, daß sie kein Allheilmittel für alle durch Warenzeichenkollisionen aufgeworfenen Probleme ist, wovon der Gerichtshof in der Rechtssache HAG I anscheinend ausgegangen ist.

XIII — Die Schlußfolgerung: Der Warenzeicheninhaber kann sich gegenüber dem Inhaber eines Parallelrechts in einem anderen Mitgliedstaat auf sein Recht berufen

46. In Anbetracht der obigen Überlegungen bin ich davon überzeugt, daß es dem Inhaber eines Warenzeichens gestattet sein muß, Waren von seinem Gebiet auszuschließen, auf denen ein identisches Warenzeichen von einer anderen, nicht mit ihm in Verbindung stehenden Person angebracht worden ist, die Inhaber des Zeichens in einem anderen Mitgliedstaat ist. Das gleiche gilt für verwechslungsfähige Zeichen, außer vielleicht in Fällen, in denen es praktikabel wäre, zwischen den Zeichen mit Hilfe von zusätzlichen Unterscheidungsmerkmalen zu differenzieren. Diese Schlußfolgerung ist sowohl aus der Sicht des Warenzeicheninhabers als auch aus der des Verbrauchers gerechtfertigt. Aus der Sicht des Inhabers würde der spezifische Gegenstand des Rechts — nämlich sein ausschließliches Recht, das Zeichen in dem betreffenden Gebiet zu verwenden und sich damit gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen — beeinträchtigt, und der Bestand des Rechts wäre bedroht, wenn er verpflichtet wäre, die Verwendung des Zeichens durch einen Konkurrenten zu dulden. Aus der Sicht des Verbrauchers würde die Hauptfunktion des Warenzeichens, die darin besteht, zu verhindern, daß er in bezug auf den Ursprung der Waren, die er kauft, zu Verwechslungen veranlaßt und irregeführt wird, in Frage gestellt. Es wäre in hohem Grade unerwünscht, wenn das Gemeinschaftsrecht das Nebeneinanderbestehen von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen auf demselben Markt vorschriebe.

47. Die obige Schlußfolgerung bestärkt mich in meiner Überzeugung, daß der in der Rechtssache Terrapin/Terranova eingeschlagene Weg (mit den Vorbehalten, die ich in der Frage habe, ob eine echte Verwechslungsgefahr bestand und ob es möglich war, sie mit zusätzlichen Informationen zu bannen) richtig ist und daß die Rechtssache HAG I falsch entschieden worden ist. Ich könnte für diese Ansicht jedoch nicht vorbehaltlos eintreten, ohne mich zunächst vergewissert zu haben, daß es ein Mittel gibt, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern, die sich aus der unterschiedlichen Auslegung des Begriffs der verwechslungsfähigen Zeichen im innerstaatlichen Recht ergeben können. Derartige Mittel stehen aber sicherlich zur Verfügung.

48. Meines Erachtens würde eine unangebracht weite Auffassung des Begriffs der verwechslungsfähigen Zeichen — für die die „LUCKY-WHIP"-Entscheidung ein extremes Beispiel bietet — Artikel 30 EWG-Vertrag zuwiderlaufen und wäre nicht „gerechtfertigt" im Sinne von Artikel 36 Satz 1. Außerdem verbietet Artikel 36 Satz 2 eine übermäßig weite Betrachtungsweise. Die Berufung auf ein Warenzeichen mit dem Ziel,

in einem anderen Mitgliedstaat hergestellte Waren auszuschließen, würde in einem Fall, in dem die Gefahr der Verwechslung zwischen den beiden Zeichen minimal ist — wenn sie von innerstaatlichen Gerichten für zulässig erklärt würde —, auf eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten hinauslaufen. Würden die durch das Warenzeichen eingeräumten Rechte in diskriminierender Weise geltend gemacht, so würde dies auf eine willkürliche Diskriminierung hinauslaufen. Davon ist der Gerichtshof in Randnummer 4 des Urteils in der Rechtssache Terrapin/Terranova stillschweigend ausgegangen.

49. Darüber hinaus hat der Gerichtshof in diesem Urteil die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß er berechtigterweise dazu aufgefordert werden könnte, über die Frage der Gleichartigkeit und der Verwechslungsgefahr zu entscheiden, zumindest was die Folgen davon im Gemeinschaftsrecht angeht. Diese Möglichkeit hat durch die Markenrichtlinie an Bedeutung gewonnen, weil der Begriff der verwechslungsfähigen Zeichen jetzt ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff ist (siehe Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie). Wenn die Richtlinie auch keine unmittelbare Wirkung gegenüber einem einzelnen erzeugen kann (Rechtssache 152/84, Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, Slg. 1986, 723), werden die innerstaatlichen Gerichte doch nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie innerstaatliches Recht, insbesondere innerstaatliche Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie, im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auslegen müssen (Rechtssache 14/83, Von Colson und Kamann/Land Nordrhein-Westfalen, Slg. 1984, 1891). Sie werden berechtigt oder verpflichtet sein, um Vorabentscheidungen zu ersuchen, und der Gerichtshof wird dadurch, daß er eine einheitliche — und vielleicht restriktive — Auslegung des Begriffs der verwechslungsfähigen Warenzeichen sicherstellt, die Mißbräuche und Unstimmigkeiten beseitigen können, die ich oben angesprochen habe.

50. Ich bin daher überzeugt, daß der Gerichtshof den in der Rechtssache Terrapin/Terranova gewählten allgemeinen Denkansatz gefahrlos bestätigen und auf Fälle ausdehnen kann, in denen es um Warenzeichen geht, die gemeinsamen Ursprungs sind.

XIV — Die Markenrichtlinie

51. Ich muß mich mit den möglichen Folgerungen aus der bereits erwähnten Markenrichtlinie ziemlich ausführlich befassen, weil ihr im Vorbringen der Parteien großes Gewicht beigemessen worden ist. Die Bundesregierung macht geltend, die vorliegende Rechtssache sei auf der Grundlage der Bestimmungen der Richtlinie zu entscheiden. Sie räumt ein, daß die Richtlinie keine unmittelbare Wirkung zwischen einzelnen entfalten könne und daß die Frist für ihre Umsetzung auf jeden Fall noch nicht abgelaufen sei; die Richtlinie sei aber dennoch zu berücksichtigen, weil sie eine definitive Aussage über die Meinung des Gesetzgebers zu der Frage enthalte, welche Beschränkungen des Warenverkehrs zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt seien. Der Rat habe dadurch, daß er es absichtlich unterlassen habe, die Lehre vom gemeinsamen Ursprung in die Richtlinie aufzunehmen, stillschweigend zu erkennen gegeben, daß im Gemeinschaftsrecht für diese Lehre kein Raum sei. Darüber hinaus stünden die deutschen Rechtsvorschriften, auf die sich die Firma HAG Bremen berufe, in vollem Umfang in Einklang mit der Richtlinie und könnten daher nicht als unvereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht angesehen werden.

52. Aus der Sicht des Gerichtshofes könnte dies als eine verlockende Lösung erscheinen, weil bei ihr die Notwendigkeit entfiele, zuzugeben, daß die Rechtssache HAG I falsch entschieden worden ist. Es wäre möglich zu sagen, daß die Rechtssache HAG I richtig entschieden worden sei, daß aber die Rechtsgrundlage für diese Entscheidung in der Folge durch den Erlaß von Rechtsvor-

schriften beseitigt worden sei. Bevor der Gerichtshof sich diese Lösung zu eigen macht, muß er jedoch davon überzeugt sein, daß die Richtlinie tatsächlich die von der Bundesregierung behauptete Wirkung hat. Ich bin nicht sicher, daß dies der Fall ist.

53. Erstens muß man sich davor hüten, in das Schweigen des Gesetzgebers zuviel hineinzulesen. Schweigen ist seinem Wesen nach zweideutig und kann je nach der subjektiven Auffassung desjenigen, der es deutet, entweder als Zustimmung oder als Mißbilligung ausgelegt werden. Ebenso leicht könnte man daraus, daß die Lehre vom gemeinsamen Ursprung in der Markenrichtlinie nicht erwähnt wird, entweder die Absicht, sie zu bestätigen, oder die Absicht, sie abzuschaffen, herleiten. Wir wären zu der letztgenannten Annahme nur berechtigt, wenn klar wäre, daß durch die Richtlinie die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Verhältnis zwischen dem freien Warenverkehr und dem Schutz von Warenzeichenrechten kodifiziert und diese Materie in der Richtlinie erschöpfend behandelt werden sollte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es trifft zu, daß in Artikel 7 der Richtlinie die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Erschöpfung von Rechten einschließlich eines Teils der Rechtsprechung zur Neuverpakkung übernommen worden ist. Aber selbst diese Materie ist in der Richtlinie nicht erschöpfend behandelt worden. Zum Beweis dafür vergleiche man nur die bemerkenswert vagen Regelungen in Artikel 7 Absatz 2 mit den außergewöhnlich detaillierten Regeln, die der Gerichtshof in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, a. a. O., 1139, 1165 ff.) aufgestellt hat. Darüber hinaus gibt es einen anderen wichtigen Aspekt der Rechtsprechung des Gerichtshofes, der in der Richtlinie vollständig außer acht gelassen wird. In der Rechtssache American Home Products Corporation hat der Gerichtshof entschieden, daß ein Hersteller, der in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Warenzeichen verwendet, um den Markt künstlich abzuschotten, das Recht verlieren kann, sich gegen eine nicht genehmigte Verwendung der Warenzeichen durch Dritte zur Wehr zu setzen, da er sein Recht so ausüben würde, daß eine verschleierte Handelsbeschränkung geschaffen würde. Es widerstrebt mir, aus dem Schweigen des Rates in diesem Punkt den Schluß zu ziehen, daß er die Absicht hatte, Warenzeicheninhabern die Befugnis einzuräumen, solche verschleierten Handelsbeschränkungen zu schaffen. Das wäre aber die logische Konsequenz aus den Argumenten der Bundesregierung; wir können nämlich das Schweigen des Rates in diesem Punkt nicht dahin auslegen, daß es die vom Gerichtshof aufgestellte Regel implizit bestätigt, und aus dem Schweigen des Rates in bezug auf die Lehre vom gemeinsamen Ursprung genau die entgegengesetzte Schlußfolgerung ziehen.

54. Darüber hinaus stellt sich die weitere schwierige Frage, ob der Rat durch den Erlaß von Rechtsvorschriften eine Lehre außer Kraft setzen konnte, die sich angeblich auf den EWG-Vertrag stützt. Die Bundesregierung versucht, über diese Schwierigkeit mit dem Argument hinwegzukommen, daß die vom Gerichtshof herausgearbeiteten Grundsätze über das Verhältnis zwischen den Artikeln 30 und 36 ihre Bedeutung verlören, sobald das materielle Recht der Mitgliedstaaten harmonisiert sei. Bis zur Harmonisierung erfüllten diese Grundsätze eine „Ersatzfunktion"; nach der Harmonisierung würden sie überflüssig, weil sie durch die Vorschriften der Harmonisierungsrichtlinie ersetzt würden. Nationale Rechtsvorschriften könnten nicht gegen Artikel 30 verstoßen, wenn sie mit der Richtlinie im Einklang stünden, und sie könnten nicht unter Berufung auf Artikel 36 aufrechterhalten werden, wenn sie mit der Richtlinie nicht im Einklang stünden.

55. Diese Argumentation mag in gewisser Weise bei einer Richtlinie zutreffen, durch die nationale Vorschriften beispielsweise über die Zusammensetzung von Tierfutter harmonisiert werden, wie in der von der Bundesregierung zitierten Rechtssache Tedeschi (Rechtssache 5/77, Slg. 1977, 1555), weil in einem solchen Fall die Ursache des Hindernisses für den freien Warenverkehr — nämlich die Unterschiede zwischen nationalen Rechtsvorschriften — durch die

Richtlinie beseitigt wird. Die Argumentation versagt jedoch, wenn man sie auf die Markenrichtlinie anwendet. Die meisten Kollisionen zwischen Rechten an geistigem Eigentum und dem freien Warenverkehr einschließlich der Kollisionen, die durch die Aufspaltung des Eigentumsrechts an einem Warenzeichen verursacht werden, sind nicht auf Unterschiede im innerstaatlichen Recht, sondern allein auf die Territorialität des innerstaatlichen Rechts zurückzuführen. Die Richtlinie hat nichts dazu getan, diese Territorialität einzuschränken, und hat damit nichts dazu getan, die durch sie verursachten Probleme zu lösen. Daher verstoßen nationale Rechtsvorschriften, die es einem Warenzeicheninhaber erlauben, sich Einfuhren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, weiterhin gegen Artikel 30 und müssen weiterhin ihre Rechtfertigung in Artikel 36 finden. Es ist deshalb illusorisch zu behaupten, die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 36 sei durch die Richtlinie überflüssig gemacht worden. Darüber hinaus wäre es auf jeden Fall falsch anzunehmen, daß alle Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten durch die Richtlinie beseitigt worden sind. Vielmehr ist die Richtlinie (worauf ihre Überschrift „Erste Richtlinie" hinweist) nur die erste Stufe bei der Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften.

56. In Klammern möchte ich hinzufügen, daß die Probleme auch nach dem Erlaß der vorgeschlagenen Verordnung zur Schaffung einer einheitlichen Gemeinschaftsmarke nicht gelöst sein werden. Die bestehenden nationalen Warenzeichen werden neben der Gemeinschaftsmarke weiterbestehen und, wie die Kommission in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, wird in den Fällen, in denen es ein aufgespaltenes Warenzeichen gibt, keine Möglichkeit bestehen, eine Gemeinschaftsmarke zu erhalten.

57. Ich komme auf die Richtlinie zurück und schließe aus der obigen Untersuchung, daß die Richtlinie für den vorliegenden Fall nicht unmittelbar einschlägig ist. Noch weniger kann auf der Grundlage der Richtlinie geltend gemacht werden, daß die Rechtssache HAG I seinerzeit richtig entschieden worden sei, daß der Entscheidung aber in zwischen durch die Richtlinie ihre Gültigkeit genommen worden sei. So verlockend eine solche Lösung auch erscheinen mag, kann doch meines Erachtens nicht behauptet werden, daß die Lehre vom gemeinsamen Ursprung als ein legitimer Sproß des Artikels 36 zur Welt gekommen, aber durch einen gesetzgeberischen Akt zum Waisenkind gemacht worden sei.

XV — Die Möglichkeit, zwischen der Rechtssache HAG I und der Rechtssache HAG II einen rechtserheblichen Unterschied festzustellen

58. Für die Auffassung, daß zwischen der Rechtssache HAG II und der Rechtssache HAG I ein rechtserheblicher Unterschied bestehe, wird von der Firma HAG Bremen mit Nachdruck geworben. Dies ist kaum überraschend. Da sie durch den früheren Rechtsstreit wieder Zugang zum belgischen und zum luxemburgischen Markt unter dem Warenzeichen HAG erlangt hat, möchte sie diesen Vorteil nicht dadurch einbüßen, daß sie die Gültigkeit der Entscheidung in der Rechtssache HAG I in Frage stellt. Statt dessen versucht sie darzutun, daß diese Entscheidung auf eine andere Begründung hätte gestützt werden sollen, die sich nicht dahin auswirken würde, daß sie gezwungen wäre, das Warenzeichen HAG in Deutschland und in der übrigen Gemeinschaft mit der Firma HAG Belgien zu teilen. Sie argumentiert im wesentlichen wie folgt:

— Erstens hebt sie die Bedeutung der Zustimmung in der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Erschöpfung von Rechten hervor. Da ihr das Warenzeichen HAG in Belgien und in Luxemburg zwangsweise entzogen worden sei, könne nicht gesagt werden, daß sie der Aufspaltung des Zeichens oder seiner Verwendung durch Dritte zugestimmt habe. Auf der anderen Seite leite die Firma HAG Belgien ihre Rechte an dem Zeichen von der Familie Van Oevelen und von der belgischen Regierung ab und könne daher rechtlich keine stärkere Stellung haben,

als diese sie gehabt hätten. Diese hätten jedoch der Aufspaltung des Zeichens zugestimmt und ihre Rechte an ihm im vollen Bewußtsein dessen erworben, daß das Zeichen außerhalb Belgiens und Luxemburgs einem Dritten gehöre.

— Zweitens macht sie geltend, wenn man der Firma HAG Belgien die Verwendung des Zeichens HAG in Deutschland erlaube, so würde dies darauf hinauslaufen, daß man der im Jahre 1944 erfolgten Enteignung exterritoriale Wirkung verleihe und damit gegen einen feststehenden Grundsatz des Völkerrechts verstoße.

— Drittens trägt sie vor, auch wenn die Hauptfunktion des Warenzeichens, den Warenursprung anzugeben, in Belgien und in Luxemburg durch die Enteignung beeinträchtigt worden sei, so sei sie doch in Deutschland, wo das Zeichen die ganze Zeit über demselben Inhaber gehört habe, niemals beeinträchtigt worden.

59. Soweit mit diesen Argumenten angedeutet werden soll, daß die Lehre vom gemeinsamen Ursprung in der Weise geändert werden sollte, daß sie aufgrund von wesentlichen Unterschieden zwischen den Sachverhalten der beiden Rechtssachen in der Rechtssache HAG I, nicht aber in der Rechtssache HAG II gelten würde, brauchen sie nicht weiter geprüft zu werden, da die Lehre, so wie sie in der Rechtssache HAG I angewendet worden ist, meiner Ansicht nach aufgegeben werden wird. Dies trifft insbesondere auf das dritte oben genannte Argument zu. Dieses Argument kann sicherlich auf die Lehre vom gemeinsamen Ursprung in ihrer in der Rechtssache Terrapin/Terranova erläuterten und geänderten Form gestützt werden; wie ich oben darzulegen versucht habe, ist aber auch diese modifizierte Lehre bei näherer Prüfung nicht haltbar.

60. Die Argumente können auch so verstanden werden, daß sie zu einer anderen Schlußfolgerung führen, nämlich der, daß die Firma HAG Bremen, wenn die Lehre vom gemeinsamen Ursprung aufgegeben wird, immer noch zur Verwendung ihres Zeichens in Belgien und Luxemburg nach irgendeinem anderen Rechtsgrundsatz berechtigt wäre. Dies mag durchaus der Fall sein; es wäre aber nicht angebracht, sich im vorliegenden Verfahren, in dem sich diese Frage nicht stellt, zu ihr zu äußern: Das Schicksal der Firma HAG Bremen in Belgien und Luxemburg ist ganz offenkundig kein Problem, das die deutschen Gerichte im vorliegenden Verfahren zu lösen haben. Für den Fall, daß die Argumente als erheblich angesehen werden, muß ich sie dennoch prüfen.

61. Würde das die Zustimmung betreffende Argument eingesetzt, um die Entscheidung in der Rechtssache HAG I zu rechtfertigen, so hätte dies zur Folge, daß die gesamte Grundlage dieser Entscheidung verändert würde. Es würde auf die Aussage hinauslaufen, daß die Entscheidung in der Rechtssache HAG I nicht auf die falsche Lehre vom gemeinsamen Ursprung hätte gestützt werden dürfen; vielmehr hätte sie entweder auf den in der Rechtssache 40/70 (Sirena/Eda, a. a. O.) in bezug auf Artikel 85 niedergelegten Grundsatz oder auf eine ziemlich ungewöhnliche Anwendung des Grundsatzes der Erschöpfung von Rechten gestützt werden sollen. Beide Lösungen enthalten eine Fülle von Schwierigkeiten.

62. Die Rechtssache Sirena hatte insoweit Ähnlichkeit mit der Rechtssache HAG, als sie ein Warenzeichen betraf, das lange vor dem Inkrafttreten des EWG-Vertrags aufgespalten worden war. In dieser Rechtssache war die Aufspaltung jedoch durch eine vertragliche Abtretung und nicht durch eine hoheitliche Zwangsmaßnahme bewirkt worden. Die Rechtssache wurde allein auf der Grundlage von Artikel 85 behandelt. Der Gerichtshof hat entschieden, daß die Ausübung eines Warenzeichenrechts „immer dann unter die Verbotsvorschriften des Vertrages fallen [kann], wenn sich herausstellt, daß sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer

Kartellabsprache ist" und daß es, wenn „die Kartellabsprachen vor Inkrafttreten des Vertrages getroffen worden [sind], ... erforderlich, aber auch ausreichend [ist], daß ihre Wirkungen nach diesem Zeitpunkt fortdauern". In der Rechtssache HAG I hat der Gerichtshof entschieden, daß Artikel 85 nicht anwendbar sei, da jede — rechtliche, finanzielle, technische oder wirtschaftliche — Verbindung zwischen den Zeicheninhabern fehle. Es mag jedoch möglich gewesen sein, in der Weise zu argumentieren, daß — auch wenn die Firma HAG Bremen auf das Zeichen nicht aufgrund einer Vereinbarung verzichtet hat — die Familie Van Oevelen und deren Rechtsnachfolger das Zeichen auf diese Weise erworben haben. Die Aussage wäre nicht unvernünftig, daß diese Beteiligten in der gleichen Weise zu behandeln wären wie jemand, an den das Zeichen vertraglich abgetreten worden ist, und daß sie als solche durch den in der Rechtssache Sirena niedergelegten Grundsatz erfaßt sein könnten. Das Problem besteht darin, daß dieser Grundsatz in einem wichtigen Punkt in der Rechtssache 51/75 (EMI Records/ CBS United Kingdom, a. a. O.) geändert worden ist. Auch in diesem Fall ging es um ein Warenzeichen, das durch vertragliche Abtretungen lange vor dem Inkrafttreten des EWG-Vertrags aufgespalten worden war. Der Gerichtshof hat entschieden:

„Ein Kartell ist nur dann als fortwirkend anzusehen, wenn das Verhalten der Beteiligten auf das Fortbestehen der dem Kartell eigentümlichen Merkmale der Abstimmung und Koordinierung schließen läßt und es zu dem gleichen Ziel führt, wie es das Kartell verfolgte.

Das ist nicht der Fall, wenn diese Wirkungen nicht über diejenigen hinausgehen, die ohne weiteres mit der Ausübung der nationalen Warenzeichenrechte verbunden sind."

Wenden wir diesen Maßstab auf den Sachverhalt der Rechtssache HAG I an, so fällt es immer noch schwer, die Schlußfolgerung zu vermeiden, daß diese Rechtssache falsch entschieden worden ist. Es gibt offenkundig keine zwischen den Firmen HAG Belgien und HAG Bremen abgestimmte Verhaltensweise, und die Wirkungen der putativen „Abtretung" gehen nicht über diejenigen hinaus, die ohne weiteres mit der Ausübung der nationalen Warenzeichenrechte verbunden sind.

63. Die Alternativlösung, die in der Anwendung des Grundsatzes der Erschöpfung von Rechten besteht, ist ebenfalls problematisch. Erstens würde sie eine etwas ungewöhnliche Anwendung dieses Grundsatzes mit sich bringen. Hätte die Firma HAG Bremen die belgischen und luxemburgischen Warenzeichen freiwillig an die Firma Van Oevelen abgetreten, so ließe sich leicht sagen, daß die Firma HAG Bremen der Verwendung des Zeichens durch die Firma Van Oevelen in einem anderen Mitgliedstaat zugestimmt und daher ihre Rechte erschöpft hätte. Die Firma HAG Bremen könnte sich somit nicht auf ihr deutsches Warenzeichen berufen, um sich der Einfuhr von Erzeugnissen der Firma Van Oevelen nach Deutschland zu widersetzen. Würde derselbe Grundsatz aber auch im umgekehrten Fall gelten? Logischerweise müßte er gelten, selbst wenn sich von dem Zessionar des aufgespaltenen Zeichens kaum sagen ließe, daß er sein Recht erschöpft hätte; richtiger wäre es zu sagen, daß er ein Recht erworben hat, das bereits erschöpft war. Wieder einmal wird die Sache aber dadurch kompliziert, daß die Aufspaltung des Zeichens im Jahre 1944, vierzehn Jahre vor dem Inkrafttreten des EWG-Vertrags, erfolgte. Der wesentliche Inhalt der Erschöpfungstheorie besteht darin, daß der Inhaber eines Rechts an geistigem Eigentum in einem Mitgliedstaat dieses Recht in der gesamten Gemeinschaft dadurch erschöpft, daß er dem Inverkehrbringen des betreffenden Erzeugnisses in einem anderen Mitgliedstaat zustimmt. Läßt sich sagen, daß der Inhaber eines Rechts an geistigem Eigentum sein Recht in der gesamten Gemeinschaft durch eine Handlung erschöpft hat, die er lange vor dem Entstehen der Gemeinschaft vorgenommen hat? Dies ist eine wichtige Grundsatzfrage, die durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes nicht beantwortet worden ist. Eine derart wichtige Frage sollte meines Erachtens nicht durch ein „obiter dictum" beantwortet werden. Aus diesem Grund wäre es meiner Meinung

nach nicht klug zu versuchen, die Entscheidung in der Rechtssache HAG I mit der Begründung aufrechtzuerhalten, daß die Firma Van Oevelen und deren Rechtsnachfolger der Aufspaltung des Rechts zugestimmt hätten.

64. Was das Argument angeht, daß der Gerichtshof, wenn er der Firma HAG Belgien die Verwendung des Zeichens HAG in Deutschland erlaubte, der im Jahre 1944 erfolgten Enteignung exterritoriale Wirkung verliehe, kann es meiner Ansicht nach zu der bereits überwältigend starken Stellung der Firma HAG Bremen im vorliegenden Verfahren nicht sehr viel beitragen oder es rechtfertigen, einen rechtserheblichen Unterschied zwischen den Rechtssachen HAG I und HAG II festzustellen. Ich sage dies, weil das Gemeinschaftsrecht sich auf keinen Fall dahin auswirken kann, daß jemand entschädigungslos enteignet wird, insbesondere dadurch, daß ihm seine Rechte an geistigem Eigentum entzogen werden. Aus den angegebenen Gründen bin ich der Auffassung, daß die Entscheidung in der Rechtssache HAG I den Bestand der Rechte der Firma Van Zuylen beeinträchtigt hat und daß eine ähnliche Entscheidung in der Rechtssache HAG II den Bestand der Rechte der Firma HAG Bremen beeinträchtigen würde. Der wesentliche Punkt besteht darin, daß der mit dem Zeichen HAG verbundene Goodwill in Deutschland der Firma HAG Bremen gehört, während er in Belgien und Luxemburg der Firma HAG Belgien gehört. Der Goodwill in Belgien und Luxemburg schied aus dem Vermögen der Firma HAG Bremen aus, als sie im Jahre 1944 enteignet wurde. Es ist nicht Sache des Gemeinschaftsrechts, die Wirkung dieser Enteignung in Belgien und Luxemburg rückgängig zu machen, ebensowenig wie es Sache des Gemeinschaftsrechts ist, die territoriale Wirkung der Enteignung auf Deutschland auszudehnen.

65. Was das Argument angeht, das auf die Hauptfunktion des Warenzeichens, den Ursprung der Waren anzugeben, gestützt wird, habe ich bereits versucht, darzulegen, daß es — sofern diese Funktion richtig verstanden wird — klar sein sollte, daß diese Funktion vor 1974 in Belgien und Luxemburg ebensowenig beeinträchtigt war wie in Deutschland. Dieses Argument kann folglich nicht dazu dienen, einen rechtserheblichen Unterschied zwischen den Rechtssachen HAG I und HAG II zu begründen.

66. Ich komme zu dem Ergebnis, daß — wenn auch einiges für einen rechtserheblichen Unterschied zwischen den Rechtssachen HAG I und HAG II spricht — die Argumente dafür nicht überzeugend sind. Der wahre Unterschied zwischen den beiden Fällen besteht vielleicht darin, daß das Unrecht, das durch die Lehre vom gemeinsamen Ursprung bewirkt werden kann, in der Rechtssache HAG II offenkundiger ist als in der Rechtssache HAG I. Dies ist aber nur eine Frage des Ausmaßes des Unrechts. Es wäre meines Erachtens heilsamer, anzuerkennen, daß die Rechtssache HAG I falsch entschieden worden ist, als diesen Irrtum dadurch auszugleichen, daß man sich einen in Wirklichkeit nicht bestehenden Unterschied zwischen den beiden Rechtssachen ausdenkt.

XVI — Die Frage der Abweichung von der früheren Rechtsprechung

67. Wenn die Frage 1 — wie es meiner Ansicht nach geschehen muß — bejaht wird, dann sollte der Gerichtshof meines Erachtens im Interesse der Rechtssicherheit deutlich machen, daß er die in der Rechtssache HAG I niedergelegte Lehre vom gemeinsamen Ursprung aufgibt. Der Gerichtshof hat seine Befugnis, von früheren Entscheidungen abzuweichen, durchweg anerkannt, z. B. dadurch, daß er deutlich gemacht hat, daß innerstaatliche Gerichte Fragen, über die der Gerichtshof bereits entschieden hat, erneut vorlegen dürfen: siehe Urteil in den verbundenen Rechtssachen 28/62, 29/62 und 30/62 (Da Costa & Schaake, Slg. 1963, 63), in dem der Gerichtshof bejaht hat, daß eine praktisch identische Frage erneut vorgelegt werden kann, und Rechtssache 283/81 (Cilfit/Ministero della sanità, Slg.

1982, 3415, Randnr. 15); siehe auch Rechtssache 28/67 (Molkerei-Zentrale Westfalen/Hauptzollamt Paderborn, Slg. 1968, 215, 230 bis 233), in der der Gerichtshof eine frühere Entscheidung ausdrücklich überprüft hat. Daß der Gerichtshof in einem entsprechenden Fall von einer früheren Entscheidung ausdrücklich abzuweichen hat, ist meiner Ansicht nach eine Verpflichtung, der er sich nicht entziehen kann, selbst wenn er es niemals zuvor ausdrücklich getan hat. In der vorliegenden Rechtssache sind die Argumente dafür, die Lehre vom gemeinsamen Ursprung ausdrücklich aufzugeben, außergewöhnlch stark; überdies ist die Gültigkeit dieser Lehre — wie ich ausgeführt habe — infolge in der Zwischenzeit ergangener Entscheidungen bereits zweifelhaft geworden. Wollte man die Frage 1 bejahen, ohne diese Lehre aufzugeben, oder versuchen, eine solche Antwort mit einer anderen Begründung rational zu erklären, so würde dies nur Verwirrung stiften.

XVII — Die übrigen Fragen

68. Die Fragen 2, 3 und 4 stellen sich nur, wenn die Frage 1 verneint wird. Da die Frage 1 meines Erachtens bejaht werden muß, brauchen die übrigen Fragen nicht geprüft zu werden. Für den Fall, daß sie als erheblich angesehen werden sollten, werde ich mich jedoch zu diesen Fragen kurz äußern.

69. Die Frage 2 geht im wesentlichen dahin, ob die Frage 1 anders zu beantworten wäre, wenn die betreffende Marke so bekannt wäre, daß es — falls sie in demselben Gebiet von mehr als einem Unternehmen verwendet würde — unmöglich wäre, den Verbraucher über die betriebliche Herkunft der Waren auf eine den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise aufzuklären. Die Frage 3 geht dahin, ob die Antwort selbst dann immer noch gleich ausfallen würde, wenn die Verbraucher mit der betreffenden Marke nicht nur eine bestimmte betriebliche Herkunft, sondern auch bestimmte Vorstellungen über die Qualität der Waren verbinden. Der Vollständigkeit halber geht die Frage 4 dahin, ob die in den Fragen 2 und 3 genannten Voraussetzungen zusammen zu einer anderen Antwort auf Frage 1 führen könnten, selbst wenn keine von ihnen allein eine solche Wirkung hätte.

70. Zwei weitere in den Fragen 2 und 3 genannte Faktoren sind natürlich wichtig — in der Tat so wichtig, daß ich nicht in der Lage gewesen bin, die Frage 1 zu behandeln, ohne sie bereits anzusprechen. Ich brauche dem bereits Gesagten nur sehr wenig hinzuzufügen.

71. Was die Frage 2 angeht, bin ich der Auffassung, daß es nicht klug wäre, zwei Kategorien von Warenzeichen zu schaffen — allgemein bekannte und wenig bekannte. Zugegebenermaßen erkennt die Markenrichtlinie an, daß Marken, die einen gewissen Bekanntheitsgrad genießen, in einigen Punkten ein Recht auf ein höheres Maß an Schutz begründen. Mir ist jedoch nicht ersichtlich, daß die in Frage stehenden Vorschriften (Artikel 4 Absätze 3 und 4 und Artikel 5 Absatz 2) eine Beziehung zur vorliegenden Rechtssache hätten. Was die Aufgabe angeht, den Verbraucher über die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren aufzuklären, habe ich bereits meine Auffassung zum Ausdruck gebracht, daß die Verwechslungsgefahr bei identischen Zeichen für identische Erzeugnisse so groß ist, daß noch so viele zusätzliche Unterscheidungsmerkmale diese Gefahr nicht bannen könnten. Dies muß nicht nur bei Marken zutreffen, bei denen es sich um geläufige Bezeichnungen handelt, sondern auch bei Marken, die relativ unbekannt sind; denn eine Marke mag dem beschränkten Kreis von Verbrauchern, sei er groß oder klein, die das betreffende Erzeugnis kaufen oder dies vorhaben, allgemein bekannt sein. Die

Verwirrung, die bei den mit der Marke vertrauten Verbrauchern angerichtet wird, nimmt nicht proportional zu ihrer Zahl zu oder ab.

72. Was die Eignung eines bestimmten Warenzeichens angeht, den Verbrauchern bestimmte Vorstellungen in bezug auf die Qualität der gekennzeichneten Waren zu vermitteln, habe ich bereits ausgeführt, daß diese Eignung mit der Hauptfunktion von Warenzeichen im allgemeinen verknüpft ist. Es wird manchmal gesagt, die Hauptfunktion des Warenzeichens bestehe darin, als eine Ursprungsgarantie, nicht aber als eine Qualitätsgarantie zu wirken. Dies ist in dem beschränkten Sinne richtig, daß der Hersteller nicht verpflichtet ist, sicherzustellen, daß alle unter einem besonderen Zeichen verkauften Waren von gleicher Qualität sind. Wie ich ausgeführt habe, liegt die Bedeutung der Funktion des Warenzeichens als Ursprungsgarantie dennoch darin, daß das Warenzeichen den Verbrauchern bestimmte Vorstellungen über die Qualität der gekennzeichneten Waren vermittelt. Der Verbraucher ist an der betrieblichen Herkunft der Waren nicht aus oberflächlicher Neugierde interessiert; sein Interesse gründet sich auf die Annahme, daß Waren gleichen Ursprungs von gleicher Qualität sein werden. Auf diese Weise erhält der Warenzeichenschutz seine grundlegende Rechtfertigung, die darin besteht, daß der Hersteller, der beständig hochwertige Waren produziert, belohnt wird. Die Frage 1 zu verneinen, hieße diesen Aspekt der Hauptfunktion des Warenzeichens außer acht zu lassen. Es ist daher nicht möglich, die Frage 1 zu verneinen, dann aber zu sagen, daß die Antwort anders ausfallen könnte, wenn der in der Frage 3 genannte Umstand vorläge.

XVIII — Die Antwort auf die Vorlagefragen

73. Wie es oft in Verfahren nach Artikel 177 der Fall ist, besteht eine der schwierigsten Aufgaben darin, die Antwort auf die von dem innerstaatlichen Gericht vorgelegten Fragen zu formulieren. Einer der Punkte, in dem Kritik gegen die Entscheidung in der Rechtssache HAG I vorgebracht werden könnte, besteht darin, daß sie erheblich weiter als erforderlich gefaßt war. Eingedenk der Notwendigkeit, eine Wiederholung dieses Fehlers zu vermeiden, werde ich eine Antwort auf die erste Frage des vorlegenden Gerichts vorschlagen, die dieses in die Lage versetzen wird, ein Urteil in dem bei ihm anhängigen Verfahren zu erlassen, die die Streitfrage, welche Rechte die Firma HAG Belgien gegenüber der Firma HAG Bremen in Belgien und Luxemburg hat, aber nicht präjudizieren wird. Diese Streitfrage wirft einige schwierige Rechtsprobleme auf, die im vorliegenden Verfahren nicht in vollem Umfang erörtert worden sind. Ich schlage daher vor, die vom Bundesgerichtshof vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

„Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag hindern ein Unternehmen nicht daran, sich auf ein Warenzeichen, dessen Inhaber es in einem Mitgliedstaat ist, zu berufen, um sich Einfuhren von gleichartigen Waren mit einem identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen zu widersetzen, das ursprünglich demselben Unternehmen gehörte, das aber später von einem von diesem unabhängigen Unternehmen ohne die Zustimmung des erstgenannten Unternehmens erworben wurde."