2. Für die Beantwortung der Frage, ob dieses ausschließliche Recht die Befugnis umfaßt, sich der Anbringung des Warenzeichens durch einen Dritten nach Umpacken des Erzeugnisses zu widersetzen, ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden.

   Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einem ihm angebotenen gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Warenzeicheninhabers ein Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat.

   Im Sinne von Artikel 36 Satz 1 des Vertrages ist es gerechtfertigt, wenn sich der Inhaber eines in zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig geschützten Warenzeichenrechts dagegen zur Wehr setzt, daß ein in einem dieser Staaten rechtmäßig mit dem Warenzeichen versehenes Erzeugnis nach dem Umfüllen in eine neue Packung, auf der das Warenzeichen durch einen Dritten angebracht wurde, in dem anderen Mitgliedstaat auf den Markt gebracht wird.

   Diese Abwehr stellt jedoch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages dar,

   — wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde,

   — wenn dargetan ist, daß das Umpacken den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen kann,

   — wenn der Inhaber des Warenzeichens vorher von dem Feilhalten des umgepackten Erzeugnisses unterrichtet wird und

   — wenn auf der neuen Packung angegeben ist, von wem das Erzeugnis umgepackt wurde.

3. Die Ausübung des Warenzeichenrechts, soweit sie nach Artikel 36 des Vertrages rechtmäßig ist, verstößt nicht bereits deshalb gegen Artikel 86 des Vertrages, weil sie durch ein Unternehmen erfolgt, das eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn das Warenzeichenrecht nicht als Mittel zur mißbräuchlichen Ausnutzung einer solchen Stellung eingesetzt wurde.

In der Rechtssache 102/77

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

1. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG, Basel
2. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzach-Wyhlen (Bundesrepublik Deutschland)

gegen

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH, Bentheim (Bundesrepublik Deutschland),

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 36 und 86 EWG-Vertrag

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kutscher, der Kammerpräsidenten M. Sørensen und G. Bosco, der Richter J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe und A. Touffait,

Generalanwalt: F. Capotorti
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf und die nach Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofes der EWG eingereichten Erklärungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

1. Die *Klägerin des Ausgangsverfahrens* zu 2 (nachstehend: „Roche-Deutschland") ist ein rechtlich selbständiges Unternehmen der weltweiten Roche-SAPAC-Organisation.

Die Roche-SAPAC-Gruppe entwickelte unter anderem das Psychopharmakon „Valium", in der chemischen Kurzbezeichnung „Diazepam". Roche-Deutschland erzeugt Valium aufgrund einer Lizenz der Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 1 (nachstehend: „Roche-Basel") und vertreibt es in der Bundesrepublik unter der Bezeichnung „Valium Roche".

Valium und Roche sind als international registrierte Marken für Roche-Basel geschützt. Die Arneimittelspezialität wurde gemäß den Bestimmungen des

Arzneimittelgesetzes in das Spezialitätenregister des Bundesgesundheitsamts eingetragen. Roche-Deutschland bringt für Einzelabnehmer bestimmte Packungseinheiten Valium zu 20 und 50 Tabletten auf den Markt, die sie als Anstaltspackung im Fünferpack zu 100 oder 250 Tabletten abgibt.

Eine britische Tochtergesellschaft der Roche-SAPAC-Organisation stellt ebenfalls Valium Roche her und bringt es in Packungen zu 100 und 500 Tabletten zu erheblich niedrigeren Preisen auf den Markt, als sie in Deutschland berechnet werden.

2. Die *Beklagte des Ausgangsverfahrens* ist die rechtlich selbständige deutsche Vertriebsgesellschaft der niederländischen Arzneimittelfirma Centrafarm BV, die sich unter anderem mit dem grenzüberschreitenden Handel mit Pharmazeutika befaßt. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war die Praxis der Beklagten des Ausgangsverfahrens, von ihrer niederländischen Muttergesellschaft Valium Roche zu kaufen, das diese in den von der britischen Roche-Tochtergesellschaft auf den britischen Markt gebrachten Originalpackungen in Großbritannien aufgekauft und dann in den Niederlanden unter der Aufsicht eines Apothekers in Gebinde zu 1 000 Tabletten umgefüllt hatte. Die neuen Gläser und Schachteln versah sie mit den Bezeichnungen Valium und Roche — allerdings in einer anderen äußeren Aufmachung als auf der Originalpakkung —, der Registernummer des Bundesgesundheitsamts sowie mit dem Zusatz „Centrafarm" und dem Vermerk „in Verkehr gebracht durch Centrafarm GmbH, 4444 Bentheim-1, Rufnummer: 05922-2525". Ihnen lag ein deutschsprachiger Informationszettel bei, der mit Hoffmann-La Roche unterzeichnet war und wiederum den Hinweis darauf enthielt, daß das Arzneimittel von Centrafarm in Verkehr gebracht worden sei. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß letztere ihre Absicht bekundet hat, die Tabletten in kleinere, für Einzelabnehmer bestimmte Packungen umzufüllen, und daß sie auch ein Diazepam-Präparat herstellt.

3. In dem Vorgehen von Centrafarm sah Roche-Deutschland eine Verletzung der Zeichenrechte ihrer Lizenzgeber. Sie erwirkte am 31. Dezember 1975 beim Landgericht Freiburg (Erste Kammer für Handelssachen) im Beschlußwege eine einstweilige Verfügung, worin der Centrafarm untersagt wurde:

„... im geschäftlichen Verkehr der Arzneimittel die Bezeichnung „Valium" und/oder „Roche" warenzeichenmäßig zu benutzen, es sei denn, die Benutzung besteht im In-den-Verkehr-bringen oder Feilhalten der Ware in der Originalaufmachung, wie sie von einem Dritten mit Erlaubnis der Firma Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, in einem EG-Staat in den Verkehr gebracht worden ist".

Dieser Beschluß wurde mit Urteil vom 16. Februar 1976 bestätigt.

4. Gegen dieses Urteil legte Centrafarm beim Oberlandesgericht Karlsruhe, Zivilsenat Freiburg, Berufung ein.

Dieses legte mit Beschluß vom 7. Oktober 1976 dem Gerichtshof drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, von denen zwei mit den nunmehr vorliegenden Fragen nahezu identisch waren. In seinem Urteil vom 24. Mai 1977 in der Rechtssache 107/76 (Slg. 1977, 957) entschied der Gerichtshof in Beantwortung der ersten vom Oberlandesgericht vorgelegten Frage, daß ein einzelstaatliches Gericht in einem Verfahren wegen einstweiliger Verfügung zur Vorlage gemäß Artikel 177 Absatz 3 des Vertrages nicht verpflichtet sei. Demgemäß blieben die beiden übrigen Vorlagefragen unbeantwortet.

5. Seit Januar 1976 betreiben die Parteien das Hauptsacheverfahren erster Instanz vor dem Landgericht Freiburg.

6. Am 20. Juni 1977 hat das Landgericht Freiburg seinerseits beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

„1. Ist der Inhaber eines zu seinen Gunsten sowohl in dem Mitgliedstaat A als auch in dem Mitgliedstaat B geschützten Warenzeichenrechts gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag befugt, unter Berufung auf dieses Recht zu verhindern, daß ein Parallelimporteur von dem Zeicheninhaber oder mit dessen Ermächtigung in den Mitgliedstaat A der Gemeinschaft rechtmäßig mit seinem Warenzeichen versehene und unter diesem Warenzeichen abgepackt in Verkehr gebrachte Arzneimittel aufkauft, mit einer neuen Verpackung versieht, auf dieser das Warenzeichen des Zeicheninhabers anbringt und die so gekennzeichnete Ware in den Mitgliedstaat B einführt?

2. Ist der Inhaber des Warenzeichens auch dann hierzu befugt oder verstößt er damit gegen Bestimmungen des EWG-Vertrags — insbesondere dessen Artikel 86 —, wenn er hinsichtlich des betreffenden Arzneimittels im Mitgliedstaat B eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn sich das Verbot des Imports umgefüllter, mit dem Warenzeichen des Inhabers versehener Ware rein tatsächlich marktbehindernd auswirkt, weil in den Ländern A und B unterschiedliche Packungsgrößen üblich sind und weil sich der Import der Ware in anderer Form tatsächlich noch nicht auf dem Markt nennenswert durchgesetzt hat, und wenn das Verbot sich tatsächlich dahin auswirkt, daß zwischen den Mitgliedstaaten ein beträchtliches — möglicherweise unangemessenes — Preisgefälle aufrechterhalten wird, ohne daß dem Zeicheninhaber nachgewiesen werden kann, er benutze das Verbot allein oder überwiegend zu dem Zweck, an diesem Preisgefälle festzuhalten?"

7. Wie aus dem Vorlagebeschluß hervorgeht, ist das Landgericht Freiburg der Auffassung, daß das gerügte Vorgehen von Centrafarm einen Verstoß gegen die Vorschriften des deutschen Warenzeichenrechts darstelle und daß das Gemeinschaftsrecht einer Berufung von Roche-Basel auf seine Warenzeichenrechte nicht entgegenstehe. Insoweit verweist es auf sein Urteil vom 16. Februar 1976 und auf die Ausführungen im Vorlagebeschluß des Oberlandesgerichts vom 7. Oktober 1976.

8. Das Oberlandesgericht hatte in seinem Beschluß ausgeführt, Hoffmann-La Roche könne nach innerstaatlichem deutschem Warenzeichenrecht in dem in der einstweiligen Verfügung umschriebenen Umfang von Centrafarm verlangen, daß diese die warenzeichenmäßige Benutzung der Bezeichnung Valium und Roche unterläßt. Nach § 15 Absatz 1 des deutschen Warenzeichengesetzes habe allein Roche-Deutschland das Recht, unter anderem die Verpackung oder Umhüllung ihrer Waren mit dem Warenzeichen zu versehen und die so bezeichneten Waren in Verkehr zu bringen. Jeder Dritte, der diese Handlung ohne Zustimmung des Zeicheninhabers vornehme, tue dies widerrechtlich. Nach einer feststehenden Rechtsmeinung verstoße auch das Einfüllen echter Ware in ein mit dem Zeichen versehenes Behältnis gegen das ausschließliche Recht des Warenzeicheninhabers (vgl. RGZ 103, 359, 363/4 — „Singer"; RGZ 124, 273, 275/6 — „Stellin").

9. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 36 EWG-Vertrag hatte das Oberlandesgericht insbesondere ausgeführt, Centrafarm habe die Funktion des Warenzeichens, auf den Ursprung hinzudeuten, und mithin seinen spezifischen Gegenstand beeinträchtigt. Da es sich um Arzneimittel handele, dürften die einschlägi-

gen Rechtsvorschriften Hinweise dafür geben, welche Anforderungen an den Herkunftsnachweis gestellt würden und welchen Schutzumfang demgemäß die Herkunftsfunktion des Warenzeichens habe. Nach Artikel 4 Absatz 14 des neuen deutschen Arzneimittelgesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 24. August 1976 (BGBl. I, 2445), das 1978 in Kraft trete, sei dem „Herstellen" das Umfüllen, Abpacken und Kennzeichnen gleichgestellt. Mit dem Umfüllen und Umpacken eines Arzneimittels werde in einer so relevanten Weise in den Bestand der Ware eingegriffen, daß gesetzliche Schutzmaßnahmen im gleichen Umfang wie bei der ursprünglichen Herstellung erforderlich erschienen. Durch das Umfüllen werde also nicht nur die Herkunftsfunktion des Warenzeichens, sondern auch die daraus abgeleitete Garantiefunktion beeinträchtigt.

Zu Artikel 86 EWG-Vertrag hatte das Oberlandesgericht aufgrund des Beschlusses des Kammergerichts in der Kartellverwaltungssache Roche-Deutschland/Bundeskartellamt vom 5. Januar 1976 festgestellt, daß diese eine beherrschende Stellung auf dem deutschen Markt für Beruhigungsmittel einnehme. Auch habe Centrafarm glaubhaft gemacht, daß Roche-Deutschland diese Stellung mißbräuchlich aufrechterhalte, um ein überhöhtes Preisniveau zu halten. Das besage jedoch nicht, daß sich Roche-Deutschland auf ihre Markenrechte unter Verstoß gegen Artikel 86 EWG-Vertrag berufe. Es sei keine mißbräuchliche Ausnutzung, wenn ein Recht in seiner Substanz wahrgenommen werde, das dem Unternehmen wie jedem anderen Inhaber eines gleichartigen Rechts zustehe und das aus Zwekken gerechtfertigt werde, die mit der Ausnutzung der Marktmacht nicht in Zusammenhang stünden.

10. Diesen Ausführungen des Oberlandesgerichts hat das Landgericht Freiburg hinzugefügt:

„Soweit die Klägerinnen darauf abheben, daß mit der — den Beschluß des Kammergerichts Berlin vom 5. Januar 1976 aufhebenden — Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember 1976 (KVR 2/76) die Grundlage für die jetzige Vorlagefrage 2 entfallen sei, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Die Beurteilung eines mißbräuchlichen Verhaltens nach § 22 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen kann mit dem Inhalt der Vorlagefrage 2 nicht gleichgesetzt werden. Aus den Kriterien der genannten Bestimmung übernimmt die Vorlagefrage lediglich den Begriff der „marktbeherrschenden Stellung". Insoweit sind aber in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember 1976 (Seite 19) die Feststellungen des Kammergerichts im Ergebnis bestätigt worden."

11. Der Vorlagebeschluß ist am 2. August 1977 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften haben nach Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG schriftliche Erklärungen eingereicht.

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

II — Beim Gerichtshof abgegebene schriftliche Erklärungen

Zur ersten Frage

A — Erklärungen der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens

Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens Hoffmann-La Roche weisen darauf hin, daß der hier zu entscheidende Sach-

verhalt von Grund auf anders gelagert sei als die vom Gerichtshof bisher beurteilten, insbesondere die Parallelimporte betreffenden Fälle. Sie begehrten nichts, was nach jenen Entscheidungen mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar wäre.

Die Problematik des vorliegenden Falles beschränke sich nicht auf Warenzeichen des Pharma-Bereichs. Die zu findende Lösung müsse auf das Markenrecht schlechthin zugeschnitten sein, denn es gebe nicht Zeichenrechte unterschiedlichen spezifischen Gehalts. Im übrigen zeige sich die besondere Bedeutung, welche die Anbringung des Warenzeichens auf der Verpackung besitze, gerade bei flüssigen Waren, wo die Anbringung des Warenzeichens auf der Ware selbst ausgeschlossen sei.

Das Landgericht Freiburg und das Oberlandesgericht Karlsruhe hätten das Verhalten der Beklagten des Ausgangsverfahrens zutreffend als eine nach *deutschem* Recht eindeutige Warenzeichenverletzung qualifiziert.

Lehre und Rechtsprechung aller Mitgliedstaaten kämen übereinstimmend zu demselben Ergebnis wie das deutsche Recht. Nach ständiger Rechtsprechung sei in *Frankreich* das Neuanbringen der geschützten Marke auf der echten Ware eine eindeutige Markenverletzung. Die *italienische* Lehre und Rechtsprechung teilten diesen Standpunkt. Im *Vereinigten Königreich* sei die Frage im Anschluß an frühere Rechtsprechung im „Trademarks Act 1938" geregelt. Danach könne der Markeninhaber sich beim Inverkehrbringen der Ware das Recht zur erneuten Verpackung und Wiederanbringung des Zeichens auf der echten Ware vorbehalten mit der Folge, daß jeder spätere Erwerber, der dieses Recht mißachte, eine Markenverletzung begehe. Die gleiche Regelung gelte in Irland (Section 12 und 14 Trademarks Act 1963). Im *dänischen* Warenzeichenrecht gälten nach früherer Rechtsprechung die gleichen Grundsätze wie im deutschen Warenzeichenrecht. Das neue Warenzeichengesetz vom 11. Juni 1959, das mit den Warenzeichengesetzen der übrigen *skandinavischen* Staaten weitgehend übereinstimme, habe bei richtiger Interpretation an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Die gleiche Feststellung sei auch für das Recht der *Benelux*-Länder zu treffen. Bis zum Erlaß eines einheitlichen Benelux-Warenzeichengesetzes hätten Rechtsprechung und Lehre einhellig auf dem Standpunkt gestanden, daß die Neuanbringung des geschützten Zeichens auf der ersten, vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Ware eine Markenverletzung darstelle. Sowohl aus dem Gesamtzusammenhang als auch aus den Motiven des Gesetzes ergebe sich, daß an der früheren Rechtsprechung nichts geändert werden solle.

Auch das *künftige europäische Markenrecht* erkenne das ausschließliche Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers an. Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens legen dar, wie die verschiedenen Verordnungsvorentwürfe für ein europäisches Markenrecht das hier anstehende Problem behandelt haben, und weisen insbesondere darauf hin, daß bei der Beratung des Vorentwurfs einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke durch die Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke" der Kommission auf der Sitzung vom 18. bis 20. Juli 1977 eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz des Artikels 16 Absatz 1 des Vorentwurfs auf Vorschlag der britischen und französischen Sachverständigen als Absatz 2 dieses Artikels mit folgendem Wortlaut angenommen worden sei:

„§ 1 applies only to goods in the form in which they were originally marketed."

In dem Ergebnisprotokoll heiße es dazu:

„In this way § 2 would cover all exceptions to the exhaustion principle, especially cases of modification of packing or where the trademark is replaced by a third person after the goods have been put on the market."

Das in allen Mitgliedstaaten anerkannte ausschließliche Recht des Zeicheninhabers gehöre zum substantiellen Kernbereich und damit zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichens, der nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes vom geltenden Gemeinschaftsrecht beachtet und geschützt werde.

Eine der Hauptaufgaben der Marke sei, die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, also dem Verbraucher die Gewähr dafür zu bieten, daß die mit dem Zeichen gekennzeichnete Ware auch tatsächlich vom Inhaber des Zeichens stamme (vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Terrapin/Terranova — Slg. 1976, 1039).

Diese Funktion des Warenzeichens als einer Garantie der Ursprungsidentität verlange, daß ausschließlich der Zeicheninhaber befugt sei, die Verpackung der Ware mit seinem Zeichen zu versehen. Nur wenn gewährleistet sei, daß die Ware in der vom Zeicheninhaber gewählten Originalverpackung an den Verbraucher gelange, sei der Verkehr gegen Herkunftstäuschungen und durch Umpacken verursachte Qualitätsbeeinträchtigungen geschützt.

Den schutzwürdigen Interessen des Verbrauchers werde nicht Genüge getan, wenn sich das Ausschließlichkeitsrecht des Zeicheninhabers nur auf die Kennzeichnung der Ware selbst erstrecke, nicht aber die Kennzeichnung der Verpackung erfasse. So könne auf bestimmten Erzeugnissen ihrer Beschaffenheit nach die Marke nicht angebracht werden. Vor allem aber nütze es dem Verbraucher nichts, wenn er die gekaufte Ware zuhause auspacke und dort das auf ihr angebrachte Warenzeichen finde, denn im Laden, wo er seinen Kaufentschluß fasse, könne er sich nur nach der Verpackung und der auf ihr angebrachten Marke richten.

Besondere Gefahren bestünden bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Nach der geplanten Richtlinie der Kommission vom 9. September 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 11/76) treffe den Produzenten eine praktisch vom Verschulden unabhängige Gefährdungshaftung. Könne der Produzent aber nicht die Ursprungsidentität seiner eigenen Ware mit Hilfe seines Warenzeichens sichern, so hafte er im Ergebnis für die fehlerhaften Produkte Dritter.

Es sei nicht möglich, das Umpacken nur bei Vorliegen einer „konkreten" — im Gegensatz zu einer „abstrakten" — Gefahr der Verschlechterung in der Zusammensetzung des Erzeugnisses zu untersagen. Weder der Zeicheninhaber noch der Verbraucher noch die zuständigen Gesundheitsbehörden könnten laufend überprüfen, ob sich das Umpacken unter Bedingungen vollziehe, die zu einer Beeinträchtigung der Qualität des Erzeugnisses führen könnten.

Die französische Regierung habe in ihrer Stellungnahme zur Rechtssache 107/76 zu Recht darauf hingewiesen, daß die Mitgliedstaaten ihre Rechtsvorschriften den Bestimmungen der Richtlinie Nr. 65/65 des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. vom 9. Februar 1965, S. 369) angepaßt hätten und daß es gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie, insbesondere gegen ihre Artikel 4 und 13, verstoße, wenn ein Importeur eine Arzneispezialität, deren Inverkehrbringen in dem Exportland genehmigt sei, auspacke und mit einer neuen Verpakkung versehe, selbst wenn er darauf das Warenzeichen des Inhabers anbringe. Nach diesen Bestimmungen sei dem Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens einer Arzneispezialität deren Bezeichnung beizufügen und müßten die Behältnisse und äußeren Umhüllungen der Spezialität ihre Bezeichnung tragen.

Nach Auffassung der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens geht die Annahme fehl, klarstellende Hinweise auf der Verpackung über das erfolgte Umfüllen trügen sowohl den legitimen Interessen des Zeicheninhabers als auch den schutzwürdigen Belangen des Verkehrs Rechnung. Derartige Zusätze begründeten nämlich die Gefahr, daß sich das Erinnerungsbild des Verbrauchers an das ihm bekannte Warenzeichen verwische und dadurch seine kennzeichnende Kraft verwässere. Der Verbraucher werde getäuscht, da Bezeichnungen wie Valium Roche Centrafarm in dem Verbraucher die Vorstellung erweckten, Centrafarm sei in die Vertriebsorganisation von Roche eingegliedert. Die Marke Valium Roche könne sich zu einem schutzunfähigen Gattungsbegriff (Freizeichen) umwandeln. Schließlich sei dem schutzwürdigen Interesse des Zeicheninhabers nicht dadurch genügt, daß Zwischenhändler die Ware zwar kauften, letztlich aber „auf ihr sitzenblieben", weil die Verbraucher gegen Markenartikel, die einen Umpackvermerk trügen, mißtrauisch seien. So würden auch die Absatzmöglichkeiten der nichtumgefüllten Markenartikel beeinträchtigt.

Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens sind im Ergebnis der Auffassung, daß das Inverkehrbringen der mit dem Zeichen versehenen Ware den Zeicheninhaber nicht des Rechts beraube, sich gegen eine mißbräuchliche Benutzung des Warenzeichens auf dem Vertriebswege zu wehren. Hierzu verweisen sie auf die Urteile des Gerichtshofes vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73 (Van Zuylen/Hag, Slg. 1974, 731) und vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, 1183).

Eine Kollision zwischen dem Grundsatz des freien innergemeinschaftlichen Warenverkehrs und den nationalen Zeichenrechten kann nach Ansicht der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens nicht stattfinden. Der Anwendungsbereich des Artikels 30 EWG-Vertrag mache nämlich vor dem Bestand, d. h. dem spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums und insbesondere des nationalen Markenschutzrechts, halt. Zumnindest greife insoweit die Rechtfertigung des Artikels 36 EWG-Vertrag ein, der „den spezifischen Gegenstand" der gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte schütze.

Die Ausübung des Zeichenrechts stelle im vorliegenden Fall auch weder ein Mittel zur „willkürlichen Diskriminierung", noch „eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten" dar. Der Beklagten des Ausgangsverfahrens bleibe es unbenommen, das von ihr im EG-Bereich aufgekaufte Valium Roche originalverpackt in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr zu bringen. Wenn dies durch besondere arzneimittelrechtliche Bestimmungen oder durch bestehende Verbrauchergewohnheiten erschwert werden sollte, so sei jedenfalls die Ausübung des Zeichenrechts dafür nicht ursächlich.

B — Erklärungen der Beklagten des Ausgangsverfahrens

Nach Auffassung von Centrafarm führen die oligopolistische Angebotsstruktur und die sich nicht am Preis orientierende Nachfrage auf dem Arzneimittelmarkt — der größte Teil der Arzneimittelkosten werde von den Versicherungsgesellschaften getragen — dazu, daß die Anbieter in der Lage seien, in den einzelnen Mitgliedstaaten nationale Strategien zu entwickeln. Auf keinem anderen Markt unterscheide sich das Preisniveau in solchem Ausmaß wie auf dem Markt für Arzneimittel.

Nach Darlegung der gemeinschaftsrechtlichen und einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Arzneispezialitäten kommt die Beklagte des Ausgangsverfahrens zu dem Schluß, daß der grenzüberschreitende Handel in Arzneispezialitäten ausgeschlossen wäre, wenn der Importeur nicht befugt wäre, derartige Arzneimittel umzupacken.

Unterschiedliche nationale Gesetze und abweichende nationale Übungen des Handels, der Ärzte und der Verbraucher würden von den pharmazeutischen Unternehmen, ohne daß produktionstechnische Notwendigkeiten oder Marktbedingungen dazu zwängen, gezielt benutzt, um die Märkte der Mitgliedstaaten planmäßig gegeneinander abzuschotten. Die im vorliegenden Fall von Roche vorgenommene artifizielle Differenzierung liege in den unterschiedlichen Verpackungsgrößen. Die Einheiten von 20 und 50 Tabletten, die Roche in der Bundesrepublik Deutschland anbiete, würden in keinem anderen Mitgliedstaat angeboten. Nichts hindere Roche, in den verschiedenen Mitgliedstaaten Valium in denselben Packungsgrößen in den Handel zu bringen.

Die Frage, ob das Belassen oder das Wiederanbringen des Originalwarenzeichens an der Originalware zulässig ist, werde in der Gesetzgebung und Rechtsprechung der Mitgliedstaaten verschieden beantwortet. Das *Benelux*-Markengesetz lasse jede Verwendung der Marke anläßlich der Weiterveräußerung zu, es sei denn, die Ware sei verändert worden. Die *italienische* Rechtsprechung hebe darauf ab, ob die Ware einem derartigen Eingriff ausgesetzt worden ist, daß der Identifikationszusammenhang zwischen Marke und Ware gestört worden sei. Die *französische* Rechtsprechung gestatte beim Umfüllen von Ware weder das Belassen noch das Wiederanbringen des Originalwarenzeichens. Nach der *deutschen* Rechtsprechung sei das Wiederanbringen eines Warenzeichens auch dann unzulässig, wenn die Ware überhaupt nicht verändert worden sei.

Zum Vorentwurf für ein *europäisches Markenrecht* verweist die Beklagte des Ausgangsverfahrens auf die Stellungnahme der Kommission in der Rechtssache 107/76, in der die Kommission ausgeführt habe, daß das Wiederanbringen des Originalwarenzeichens zulässig sei, solange die Ware nicht verändert worden sei, wobei das bloße Umpacken nicht als Veränderung gelte.

Zu Artikel 36 Satz 1 EWG-Vertrag führt Centrafarm aus, „spezifischer Gegenstand" eines Warenzeichenrechts sei nur die Herkunftsfunktion im eigentlichen Sinne, also das Warenzeichen als Mittel zur Kennzeichnung des Ursprungs einer Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Dieses Ergebnis fuße auf den Urteilen des Gerichtshofes in den Rechtssachen 16/74 (Centrafarm) und 119/75 (Terranova).

Im vorliegenden Fall begehe Centrafarm keine Täuschung über die Herkunft der Erzeugnisse. Infolge des nach dem Umpacken wieder angebrachten Ursprungszeichens, das die Marke darstelle, sei die Identität des Warenursprungs für den Verbraucher vollständig erkennbar, so daß auch kein „mißbräuchliches" oder „fälschliches" Anbringen des Warenzeichens vorliege. Zu Verwechselungen mit Waren anderer Hersteller gebe die Verwendung des Warenzeichens im Verkehr keinen Anlaß.

Jeder Versuch, selbständig neben die Herkunftsfunktion noch eine „besondere Garantiefunktion" des Warenzeichens zu stellen, führe zu Ergebnissen, die mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag unvereinbar seien. Die Denkschrift der Kommission vom 6. Juli 1976 (Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 8/76) über die Schaffung einer EWG-Marke und die neuere deutsche Rechtsprechung, insbesondere die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 2. Februar 1973 (BGHZ 60, 185 — Cinzano), bestätigten diese Auffassung.

Die Annahme einer Garantiefunktion im vorliegenden Fall bedeute einen Bruch mit den Entscheidungsgründen des Urteils in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm), in dem der Gerichtshof explizit verneint habe, daß die Verwendung eines gewerblichen Schutzrechts ein erlaubtes oder auch nur ein geeignetes Mittel sei, die gleichbleibende Qualität einer Arzneispezialität zu garantieren.

Nach dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 119/75, (Terranova) sei es die Hauptfunktion des Warenzeichens, dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs zu garantieren. Der Gerichtshof beschränke also einerseits den spezifischen Gegenstand des Warenzeichens auf die Herkunftsfunktion und stelle andererseits fest, daß dieser Schutz der Herkunftsfunktion im Interesse des Verbrauchers und nicht des Herstellers erfolge. Eine Definition des „spezifischen Gegenstands" des Warenzeichenrechts in diesem Sinne schneide auf der Ebene des nationalen Rechts die Diskussion um die Garantiefunktion nicht von vornherein ab. Nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 1975 in der Rechtssache 12/74 (Kommission/Deutschland, Slg. 1975, 181) diene jeder Herkunftshinweis auch dem Schutz des Endabnehmers gegen Bezeichnungen, die ihn täuschen könnten. Der Schutz des Verbrauchers gegen eine Täuschung trotz zutreffender Herkunftsangabe habe auf der Ebene des nationalen Rechts mit Hilfe der Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb zu erfolgen. Der Vorbehalt des Artikels 36 EWG-Vertrag könne für diesen Schutz nicht herangezogen werden, wie das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 192/73 (Hag) zeige.

Der einzelstaatliche Richter habe aufgrund des nationalen Wettbewerbsrechts die Fragen zu entscheiden, ob Centrafarm befugt sei, ihre Firma in räumlichem Zusammenhang mit dem Warenzeichen Valium Roche zu verwenden, und ob auf den Verpackungen der Hinweis „in den Verkehr gebracht durch Centrafarm GmbH" anders lauten müsse. Auch der Schutz gegen sonstige Qualitätstäuschungen sowie gegen die von Roche im Ausgangsverfahren betonte Gefahr der Nachahmung sei keine primäre Aufgabe des Markenrechts, sondern der Gesetzgebung gegen Warenbetrug und zum Schutz des Verbrauchers. Alle diese Erwägungen seien mithin für die Beantwortung der Vorlagefrage unerheblich, bei der es darum gehe, ob jede Verwendung des Warenzeichens Valium Roche ohne Rücksicht darauf verhindert werden könne, ob eine Täuschung eintrete oder nicht. Diese Frage sei zu verneinen. Selbst wenn man von einer Garantiefunktion des Warenzeichens ausgehe, werde das Interesse, dessen Schutz Roche begehre, nicht vom „spezifischen Gegenstand" des Warenzeichens umfaßt.

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens hält das Ergebnis zu Artikel 36 Satz 1 EWG-Vertrag fest, der gemeinsame Grundgedanke der innerstaatlichen Regelung sei, daß derjenige, der Ware unter dem Warenzeichen in den Verkehr gebracht habe, es nicht verhindern könne, daß ein rechtmäßiger Erwerber diese Ware als Originalware seinerseits wieder anbiete. Deshalb müßten dem rechtmäßigen Erwerber alle diejenigen Handlungen gestattet sein, die nötig seien, um die Ware als Originalware weiterverkaufen zu können. Dieser allgemeine Grundsatz verlange nach Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag Geltung auch im Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten. Der Warenzeicheninhaber könne nur verhindern, daß fremde Ware, nicht daß seine eigene Ware unter dem Warenzeichen vertrieben werde.

Die deutsche Doktrin, welche die Kennzeichnung am Verkaufsregal, an der Biertheke oder an der Zapfsäule zulasse, die Kennzeichnung auf dem Sack, dem Bierfaß oder dem Öltank dagegen nicht, sei kaum praktikabel und jedenfalls nicht Bestandteil eines von allen Mitgliedstaaten übereinstimmend anerkannten Kernbereichs des Warenzeichens.

Für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits bedürfe es eines allgemeinen Eingehens auf diese Fragen jedoch nicht. Der Satz, daß der Inhaber des Warenzeichens nicht verhindern dürfe, daß rechtmäßig in den Verkehr gebrachte Originalware unter Berufung auf das Originalwarenzeichen weiter ver-

trieben wird, schließe jedenfalls dann das Verbot des Wiederanbringens des Warenzeichens aus, wenn die Ware ohne die Anbringung des Warenzeichens nicht marktgängig sei, was bei dem aus Großbritannien stammenden Valium in der Originalverpackung der Fall sei. Unstreitig sei, daß nach den innerstaatlichen Vorschriften das Warenzeichen bei jeder Änderung der Verpakkung von Arzneimitteln wieder angebracht werden müsse. In derartigen Fällen beschränke der nicht nur den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, sondern auch dem Gemeinschaftsrecht angehörende Gedanke der Erschöpfung des Warenzeichens den „spezifischen Gegenstand" des Warenzeichenrechts.

Zu Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag merkt die Beklagte des Ausgangsverfahrens an, eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten liege vor, wenn ein überzeugendes, aus der Funktion des Warenzeichens herleitbares Motiv des Rechtsinhabers, seine Rechte trotz der damit verbundenen Beschränkung des freien Handels auszuüben, objektiv nicht erkennbar sei.

Roche habe in diesem Verfahren lediglich behauptet, daß beim Umfüllen aus Großpackungen in Kleinpackungen Manipulationen oder Verwechslungen vorkommen könnten, welche die Zuverlässigkeit des Herkunftshinweises zu gefährden geeignet seien.

Dieser Vortrag enthalte kein einleuchtendes Motiv, das die Behinderung des freien Warenverkehrs rechtfertige, weil Roche nicht nur den Vertrieb umgefüllter Ware, sondern jede Erneuerung der Verpackung verbieten lassen wolle. Darüber hinaus fehle es an einem einleuchtenden Motiv, weil Centrafarm durch den Vermerk auf der Verpackung und durch eine eigene Garantieerklärung den Verbraucher auf den Sachverhalt ausreichend aufmerksam mache.

Da Valium in den Niederlanden stets von Apothekern umgefüllt werde, falle ergänzend ins Gewicht, daß die abstrakte Gefahr, die mit einem Umfüllvorgang verbunden sei, von dem Hersteller in Kauf genommen werden müsse. Unter diesen Umständen fehle es an einem einleuchtenden Motiv dafür, das Umfüllen dann und nur dann zu untersagen, wenn es zum Zwecke des grenzüberschreitenden Handels erfolge.

Als die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in der Rechtssache 107/76 die Werbefunktion der Marke in den Vordergrund gerückt und die Auffassung vertreten habe, daß der Inhaber eines Warenzeichens einen Anspruch darauf besitze, daß sein Warenzeichen auch auf der Verpackung immer das gleiche Erscheinungsbild aufweise, habe sie übersehen, daß die Werbefunktion des Warenzeichens bloß ein selbständiger Ausfluß der Herkunftsfunktion sei, aber nicht zum Wesen des Warenzeichens gehöre. Die Bundesregierung verwende in etwas anderer Form dasselbe Argument mit dem Hinweis, es könne für den Verbraucher, was die Qualität der Ware angehe, von wesentlicher kaufentscheidender Bedeutung sein, ob das Arzneimittel in der vom Zeicheninhaber gekennzeichneten Verpackung ungeöffnet zu ihm gelange. Das deutsche Recht gebe aber dem Warenzeicheninhaber nicht die Möglichkeit sicherzustellen, daß seine Ware in der Originalverpakkung bis zum Endverbraucher gelange. Nach deutschem Warenzeichenrecht sei es sogar zulässig, das Warenzeichen vor dem Vertrieb zu entfernen. Ob im Einzelfall darin eine Beeinträchtigung des Rufs des Warenzeichens liege, sei eine wettbewerbsrechtliche, keine warenzeichenrechtliche Frage.

Der Inhaber könne auf die Form des späteren Vertriebs der Ware aufgrund des Warenzeichens grundsätzlich keinen Einfluß nehmen.

In diesem Zusammenhang übersehe die Bundesregierung schließlich, daß es sich bei den Valiumpackungen, die in Großbritannien und den Niederlanden am Markt seien, um Großpackungen han-

dele, die gar nicht in der vom Hersteller gekennzeichneten Verpackung ungeöffnet zum Verbraucher gelangen könnten.

Ein einleuchtendes Motiv, zum Schutz des Warenzeichens das Wiederanbringen dieses Zeichens an der Verpackung von Originalware zu verhindern, fehle. Da es den Handel mit Arzneimitteln betreffe, würde dieses Verbot den freien grenzüberschreitenden Handel mit Arzneispezialitäten völlig ausschließen.

Zu berücksichtigen sei schließlich, daß, wenn nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften dem Parallelimporteur die Wiederanbringung des Warenzeichens nicht möglich sei, nur der Direktimporteur ohne ernstliche Schwierigkeiten zum grenzüberschreitenden Handel in der Lage sei. Dies sei eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten und mit den Artikeln 30, 36 EWG-Vertrag nicht vereinbar (Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74, Dassonville, Slg. 1974, 837).

C — Erklärungen des Vereinigten Königreichs

Das Vereinigte Königreich erinnert zunächst an einige Aspekte der Rechtsprechung des Gerichtshofes und führt anschließend aus, die Packung stelle zusammen mit ihrem Inhalt ein einziges Erzeugnis dar, an dem der Zeichenschutzberechtigte sein Warenzeichen angebracht habe und von dem sein Ansehen abhänge. Werde die Ware in Behältnisse anderer Größenordnungen umgefüllt, mit einer neuen Verpackung versehen und daran das Warenzeichen des Zeicheninhabers angebracht, so werde dadurch eine neue Ware geschaffen, die der Zeicheninhaber niemals mit seinem Warenzeichen versehen habe und die ohne seine Erlaubnis sein Warenzeichen erhalten habe. Unter solchen Umständen erfülle das Zeichen nicht mehr die Funktion, die Waren des Zeicheninhabers von denen aller übrigen Hersteller oder Händler zu unterscheiden oder Ursprung, Echtheit und Herkunft der Waren zu garantieren.

Nach Ansicht des Vereinigten Königreichs dürfe von einem Zeicheninhaber realistischerweise nicht erwartet werden, daß er entweder nachweisen könne, daß die Erzeugnisse in einer Weise behandelt worden seien, die diese zu beeinträchtigen geeignet sei, oder daß er warte, bis sich nachweisen lasse, daß die fraglichen Waren tatsächlich beeinträchtigt worden seien. In der Regel werde er nicht den Nachweis über die Art der Behandlung seiner Ware führen können und auch nicht berechtigt sein, die Ware zum Zwecke der Untersuchung in Besitz zu nehmen, da sie sich in den Händen desjenigen befinde, der mit der Umpackung befaßt sei, oder in den Händen seiner Kunden. Für die große Masse der Markenartikel sei die von der Kommission in ihrem Schriftsatz zur Rechtssache 107/76 geäußerte Auffassung, welche die Beweislast dem Zeicheninhaber auferlege, unrealistisch; sie schütze weder den Verbraucher noch den Hersteller. Ein wirklicher Schutz könne in solchen Fällen nur durch die Ausübung der Warenzeichenrechte gewährleistet werden.

Da die Mitgliedstaaten bei der Sitzung vom 18. bis 20. Juli 1977 der Arbeitsgruppe „EWG-Marke" der Kommission übereingekommen seien, daß das vorgesehene europäische Markenrecht nicht erlöschen solle, wenn auf die Waren in ihrer ursprünglichen Form einschließlich ihrer Verpackung und Aufmachung irgendwie eingewirkt worden sei, vertritt das Vereinigte Königreich die Auffassung, wenn nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats B das eigenmächtige Umpacken und erneute Anbringen des Warenzeichens verboten sei, müsse das innerstaatliche Recht anwendbar bleiben, damit die Einfuhr dergestalt umgefüllter und wieder mit dem Warenzeichen versehener Waren aus dem Mitgliedstaat A in den Mitgliedstaat B verhindert und so der „spezifische Gegenstand" des Warenzeichens gebührend

geschützt werden könne. Der Umstand, daß die Erzeugnisse aufgrund von Marktbesonderheiten oder Verbrauchergewohnheiten im Mitgliedstaat B weniger marktgängig seien, könne die Rechte des Zeicheninhabers nicht beeinträchtigen.

Nach Ansicht des Vereinigten Königreichs ist weiter wesentlich, daß ein Warenzeichen zusätzlich zu seinem „spezifischen Gegenstand" weitere Funktionen besitze, die unter anderem den Schutz der Verbraucher einschlössen. Letzterer sei gewährleistet, wenn der Verbraucher in der Lage sei, den Inhaber des Warenzeichens zu identifizieren, der durch die Verwendung des Warenzeichens auf oder im Zusammenhang mit der Ware den Willen zum Ausdruck gebracht habe, daß er für deren Ursprung und Echtheit einstehen werde. Dies könne von ihm jedoch dann nicht erwartet werden, wenn seine Waren von einem Dritten ohne seine Zustimmung und Kontrolle umgepackt und erneut mit dem Warenzeichen versehen würden.

Das vorrangige Ziel der Bestimmungen der Richtlinie des Rates Nr. 65/65 vom 26. Januar 1965 — der Schutz der öffentlichen Gesundheit — werde verfehlt, wenn eine eingeführte Arzneispezialität ohne Genehmigung umgepackt und erneut mit einem Warenzeichen versehen werde. Die neue Verpackung könne die Ware nachteilig beeinflussen. Sie könne ungeeignet oder in sonstiger Weise fehlerhaft sein, auch könne die Ware beim Umpacken verunreinigt werden. Wenn eine Rückrufaktion erforderlich würde, wäre deren Erfolg gefährdet.

In diesem Zusammenhang lasse sich eine allgemeine Unterscheidung treffen zwischen einem Umpacken, das lediglich aus der Erneuerung der äußeren Verpackung bestehe, und einem Umpakken der Ware selbst, also einem Umpakken der Tabletten oder Kapseln in andere Behälter. Im ersten Falle sei die Gefahr einer Beeinträchtigung der Ware durch das Umpacken wahrscheinlich gering. Dagegen werde im letzteren Falle immer eine ernsthafte Gefahr einer Beeinträchtigung durch das Umpacken entstehen. Solange daher der Warenzeicheninhaber von den Umpackungsverfahren nichts wisse und keine Einzelheiten darüber kenne, werde es für ihn schwierig und in vielen Fällen unmöglich sein, sich darüber zu vergewissern, daß das Umpacken „keine ernsthafte Gefahr einer Verschlechterung von Art oder Qualität der betreffenden Waren" mit sich bringe. Angesichts des Harmonisierungsstandes in diesem Bereich erlange der Warenzeicheninhaber aufgrund der Tatsache, daß das Umpacken pharmazeutischer Erzeugnisse nach Gemeinschaftsrecht und den danach zu erlassenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften nur mit Genehmigung der zuständigen Stelle erfolgen dürfe, in der Praxis nicht zwangsläufig diese Gewißheit. Unter Berücksichtigung der möglichen Gefahr, die jede Beeinträchtigung pharmazeutischer Erzeugnisse durch ein solches Umpacken in sich berge, und dem daraus folgenden Schaden für das Ansehen des Warenzeicheninhabers sei es unrealistisch, wenn vor der Ausübung der Warenzeichenrechte der Nachweis einer tatsächlichen Beeinträchtigung verlangt werde. Daher sei es dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dienlich, wenn dem Warenzeicheninhaber die Ausübung seiner Rechte im vorliegenden Fall erlaubt werde.

Nach Ansicht des Vereinigten Königreichs ist die erste Frage dahin zu beantworten, daß der Inhaber des Warenzeichens gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag befugt ist, parallele Importe von Waren zu verhindern, die in der in der Vorlagefrage beschriebenen Weise behandelt wurden.

D — Erklärungen der Kommission

Die Kommission hat Zweifel, ob die Erwägungen des Landgerichts Freiburg ausreichen, nach deutschem Warenzei-

chenrecht eine Zeichenverletzung zu begründen. Denn die Maßnahmen der Beklagten des Ausgangsverfahrens hätten gerade zum Ziel, die unveränderte Beschaffenheit der Ware zu erhalten. Es könne also nur um das Risiko einer Beschaffenheitsänderung trotz gegenteiliger Absicht der Beklagten des Ausgangsverfahrens gehen. Dem Recht aus den Warenzeichen werde in der Bundesrepublik Deutschland ein im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten weitreichender Schutzumfang zugemessen. Hierzu verweist die Kommission insbesondere auf Artikel 13 A Absatz 3 der „loi uniforme" der Benelux-Staaten, wo es heißt:

„Toutefois, le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque à moins que l'état des produits n'ait altéré."

Die bisher auf Gemeinschaftsebene entwickelte — unverbindliche und noch nicht abschließend diskutierte — Konzeption des Inhalts des Markenrechts sehe einen dem deutschen Recht vergleichbaren weiten Schutzinhalt nicht vor. Da eine Marke unterscheidungskräftig auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hinweisen solle, werde nur solchen ohne Zustimmung des Zeichenberechtigten vorgenommenen Maßnahmen eine zeichenrechtlich relevante Wirkung zugemessen, welche die Beschaffenheit der Ware veränderten. Ein davon unabhängiger besonderer Schutz des Bezeichnungsrechts im Hinblick auf die Verpackung von Waren werde im Vorentwurf eines europäischen Markenabkommens und in der Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke nicht behandelt.

Zu Artikel 36 EWG-Vertrag führt die Kommission aus, der Gerichtshof hebe bei der Bestimmung des „spezifischen Gegenstandes" auf „die Hauptfunktion des Warenzeichens, dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs zu garantieren" ab (Urteil in der Rechtssache 119/75, Terranova). Der Zweck des Warenzeichens bestehe mit anderen Worten darin, die Waren eines Herstellers oder Händlers zu unterscheiden oder zu identifizieren, deren Ursprung, Echtheit und Herkunft zu garantieren.

Mit dem erstmaligen Inverkehrbringen sei das Kennzeichnungsrecht nicht erschöpft. Denn in zweierlei Hinsicht bedürfe der Warenzeicheninhaber gerade im Hinblick auf die Herkunftsfunktion noch des Schutzes vor Mißbrauch. Zum einen müsse er in die Lage versetzt werden, gegen eine Manipulation mit dem Warenzeichen durch Unbefugte vorzugehen, deren klassischer Fall das „Unterschieben" von Waren in der Weise ist, daß eine „gute" Marke unbefugterweise zur Kennzeichnung anderer Waren verwendet werde. Zum anderen müsse er davor geschützt werden, daß von einem Dritten unbefugtermaßen Manipulationen an der Ware vorgenommen werden, die deren Beschaffenheit und Qualität berühren.

Wenn Maßnahmen, die mit einer Ware außerhalb des normalen Warenverkehrs vorgenommen würden, eine Qualitätsveränderung bewirkten, die in ihrem Umfang nicht über eine im normalen Warenverkehr zu erwartende Qualitätsveränderung hinausgehe, so könne eine Herkunftsrelevanz solcher Maßnahmen nicht geltend gemacht werden.

Gehe man davon aus, daß das Warenzeichen die Echtheit und Identität einer Ware — nicht aber der Verpackung — garantieren solle, so sei nicht einzusehen, warum jede Änderung in der äußeren Aufmachung einer Ware auch notwendig eine für die Herkunftsfunktion des Warenzeichens relevante Wirkung habe. Vielmehr sei es durchaus vorstellbar, daß ein Händler die Verpackung einer Markenware umgestaltet, ohne in die Herkunftsfunktion des Warenzeichens einzugreifen, da er anschließend dieses wieder anbringe. Zudem bestehe

die Möglichkeit, die Verbraucher durch Anbringung eines entsprechenden Vermerks, beispielsweise: „Umgepackt und in Verkehr gebracht" über eigenständige Verpackungsänderungen angemessen zu informieren. Befinde sich darüber hinaus in der Verpackung ein weiteres Behältnis, in dem die Waren enthalten seien, und seien Ware und Behältnis (oder zumindest eines von beiden) gekennzeichnet, so könne ohne weiteres die Identität der Ware vom Verbraucher nachgeprüft werden. Das gleiche gelte, wenn sich die gekennzeichnete Ware unmittelbar in der Umhüllung befinde.

Unter diesen Umständen stelle sich angesichts der allein bedeutsamen Beziehung zwischen Warenzeichen und Ware — wobei eine Verpackung diese Beziehung nur vermittele, nicht aber selbständigen warenzeichenrechtlichen Schutz genieße, die Frage, ob die Weiterverwendung des Originalwarenzeichens für eine Ware, mit der ohne Zustimmung des Zeicheninhabers in einer bestimmten, über den normalen geschäftlichen Verkehr hinausgehenden Weise verfahren worden sei, als Mißbrauch des Zeichens zu beurteilen sei. Das werde insbesondere dann anzunehmen sein, wenn durch die fraglichen Vorgänge eine herkunftsrelevante Änderung der Warenbeschaffenheit eingetreten oder zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Der einzelstaatliche Richter habe darüber zu befinden, ob eine solche herkunftsbeeinträchtigende Maßnahme vorliege oder nicht.

Bei pharmazeutischen Erzeugnissen sei ein strenger Maßstab im Hinblick auf die Zulässigkeit von Änderungen durch nicht vom Hersteller ermächtigte Dritte anzulegen, aber auch für diese Waren lasse sich eine gewisse abgestufte Kette von Maßnahmen denken, die — weil herkunftsneutral — zeichenrechtlich unbedenklich seien.

Eine andere Beurteilung führe bei dem gegenwärtigen Stand der nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Gesetzgebung auf dem Gebiet des Arzneimittelwesens dazu, daß ein zwischenzeitlicher Handel mit Arzneispezialitäten praktisch unmöglich sei. In den Richtlinien des Rates 65/65 vom 26. Januar 1965 und 75/319 vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. L 147 vom 9. Juni 1975, S. 13) sei ausdrücklich festgelegt, daß die Mitgliedstaaten bestimmte Informationen betreffend die jeweilige Arzneispezialität auf Verpackung oder Packungsbeilagen verlangen könnten. Könnte durch die Berufung auf das Warenzeichenrecht die Erfüllung der in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht einzelstaatlich angeordneten Informationspflichten unterlaufen werden, so würde gleichzeitig die in den Urteilen des Gerichtshofes in den Rechtssachen 15 und 16/74 — Centrafarm/Sterling Drug und Centrafarm/Winthrop — anerkannte Tragweite des Grundsatzes des freien Warenverkehrs in Frage gestellt.

Seien aber herkunftsneutrale Maßnahmen an bzw. mit einer Ware vom Zeicheninhaber hinzunehmen, weil unter anderem geltendes innerstaatliches und Gemeinschaftsrecht solche Maßnahmen vorschrieben bzw. zuließen, so sei nicht einzusehen, weshalb andere gleichermaßen herkunftsunschädliche Maßnahmen verboten sein sollten, die nicht durch Rechtsvorschriften unmittelbar geboten, sondern durch mittelbare Auswirkungen staatlicher Gesetzgebung und bestimmte Marktgewohnheiten indiziert seien, um zwischenstaatlichen Handel in einer wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise betreiben zu können.

Verboten seien umgekehrt alle Maßnahmen, die zu einer tatsächlichen Veränderung der Beschaffenheit der Ware führten. Derartige, die Beschaffenheit der Ware stets und in einer objektiv feststellbaren Weise ändernden Handlungen führten zur Entstehung eines von der Originalware verschiedenen Erzeugnisses, mithin zu einer Änderung des

Warenursprungs. Dabei spiele es keine Rolle, ob solche Maßnahmen nach den gesundheitsrechtlichen Vorschriften des Einfuhrstaates gestattet seien oder nicht.

Angesichts des hohen Qualitätsstandards von Arzneimitteln sei bereits die Gefahr einer Beschaffenheitsverschlechterung als ein Mangel zu beurteilen, dem im geschäftlichen Verkehr mit diesen Waren insbesondere aus der Sicht der Verbraucher Gewicht zukomme. Seien daher Originalarzneimittel aufgrund von Maßnahmen, die Dritte ohne Erlaubnis des Herstellers durchgeführt hätten, mit einem solchen Mangel behaftet, so liege ein herkunftsrelevanter Eingriff in den Charakter der Waren vor.

Das Landgericht Freiburg gehe zutreffend davon aus, daß gesundheitsrechtliche Kriterien als solche nicht herangezogen werden könnten, um allein damit einen behaupteten Warenzeichenmißbrauch zu belegen. Warenzeichenrechtliche und gesundheitsrechtliche Maßstäbe seien nicht deckungsgleich, wenn es darum gehe, ein bestimmtes, Arzneimittel betreffendes Vorgehen auf seine Zulässigkeit zu prüfen: Das Warenzeichen ziele auf den Schutz subjektiver Rechte, das Arzneimittelrecht erfülle Aufgaben objektiver Gesundheitsvorsorge. Aus dem grundlegenden Unterschied zwischen dem Schutz gewerblichen und kommerziellen Eigentums und dem Schutz der Öffentlichkeit vor Gesundheitsgefahren sei der Gerichtshof (Rechtssache 16/74, Centrafarm/Winthrop, Nr. 3 des Tenors) zu der Feststellung gelangt:

„Der Zeicheninhaber, der berechtigt ist, ein Arzneimittel mit einem Warenzeichen zu versehen, kann sich den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts über den freien Warenverkehr nicht mit der Begründung entziehen, er müsse den Vertrieb des Erzeugnisses überwachen, um die Öffentlichkeit vor fehlerhaften Erzeugnissen zu schützen."

Die Tatsache, daß ein Markeninhaber gehindert sei, die Geltendmachung seiner Zeichenrechte mit der Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes zu rechtfertigen, nehme den Normen des Arzneimittelrechts jedoch nicht jegliche Relevanz im Zusammenhang mit der Ausübung des Warenzeichenrechts. Das Landgericht Freiburg erkenne richtig, daß im Rahmen einer ausschließlich an dem „spezifischen Gegenstand" der Marke orientierten Beurteilung Vorschriften des Arzneimittelrechts, die bestimmte Handlungen als möglicherweise gesundheitsgefährdend qualifizierten, bedeutsame Faktoren für die Prüfung der Frage seien, ob solche Handlungen eine die Beschaffenheit des betreffenden Erzeugnisses beeinträchtigende und damit herkunftsrelevante Wirkung entfalteten. Denn die Marktsituation sei in bezug auf Arzneimittel von staatlicher Reglementierung geprägt, was auch für Verbraucherbewußtsein und Verbrauchererwartung von Bedeutung sei.

Nach Auffassung der Kommission ist es verfehlt, allein unter Berufung auf einen abstrakten Gefährdungstatbestand eine konkrete Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion bei bestimmten Waren anzunehmen. Vielmehr sei zu fragen, ob und in welchem Umfang die im Hinblick auf die mögliche Gefahr einer Beschaffenheitsänderung vom einzelstaatlichen Gesetzgeber getroffenen Maßnahmen geeignet seien, derartige Gefährdungen auszuschließen.

Enthalte das staatliche Gesundheitsrecht also Kautelen, bei deren Beachtung das Umfüllen, Ab- und Verpacken gestattet sei, so müsse davon ausgegangen werden, daß insoweit der Gesetzgeber jedenfalls die Gefahr einer gesundheitsschädlichen Beschaffenheitsänderung der Ware als ausgeschlossen ansehe. Das bedeute, daß insoweit der Warenzeicheninhaber aus gesundheitsrechtlichen Wertungen keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion seines Warenzeichens herleiten könne.

Tatsachen, welche die Annahme einer gesundheitsrechtlich bedenklichen Ver-

änderung rechtfertigten, seien im vorliegenden Verfahren nicht behauptet worden. In den Fällen, in denen aufgrund staatlicher Reglementierung und Kontrolle die Gewähr bestehe, daß durch das Umfüllen und Umpacken von Fertigarzneimitteln deren Identität und Echtheit gewahrt blieben, könne eine herkunftsbeeinträchtigende Wirkung durch diese Maßnahmen nicht mit dem Hinweis auf arzneimittelrechtliche Vorschriften und darin enthaltene abstrakte Wertungen belegt werden.

Umgekehrt verbürge die gesundheitsrechtliche Unbedenklichkeit der genannten Maßnahme nicht automatisch deren „Herkunftsneutralität". Der Warenzeicheninhaber sei lediglich gehindert, die abstrakte Gefahr gesundheitsrechtlich relevanter Veränderungen geltend zu machen. Der nationale Richter habe dann noch zu prüfen, ob bei verständiger Würdigung der objektiven Herstellerinteressen außerhalb der Sphäre gesundheitsrechtlicher Maßstäbe Anhaltspunkte vorhanden seien, die auf eine Herkunftsrelevanz hindeuteten. Das sei vor allem dann der Fall, wenn ein Hersteller für seine Markenware eine ganz besondere Qualitätskontrolle in seinem Betrieb durchführe.

In dem Umfang, in dem ein Dritter zulässigerweise Veränderungen an der Verpackung oder Umhüllung von Arzneimitteln vornehme, könne ihm vorgeschrieben werden, zur Unterrichtung der Verbraucher die Art der von ihm getroffenen Maßnahmen sowie die Tatsache, daß diese Maßnahme ohne die Zustimmung des Herstellers (bzw. eines vom Hersteller ermächtigten Dritten) durchgeführt worden sei, an der äußeren Umhüllung kenntlich zu machen. So werde den legitimen Interessen des Warenzeicheninhabers und den schutzwürdigen Belangen des Verkehrs Rechnung getragen.

Zur Tragweite der Vorschriften über den freien Warenverkehr möchte die Kommission keine weiteren Ausführungen machen, da sie aufgrund des hier vorliegenden Sachverhalts keinen Anlaß sieht, im einzelnen auf Artikel 36 Satz 2 einzugehen.

Zur zweiten Frage

A — Erklärungen der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens

Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens führen aus, das Landgericht Freiburg unterstelle für die zweite Vorlagefrage, daß

1. der Inhaber des von dem Dritten durch Umpacken verletzten Warenzeichens vermöge des mit dem Warenzeichen gekennzeichneten, unter Patentschutz stehenden *Arzneimittels* — also nicht etwa aufgrund des Warenzeichens selbst — eine beherrschende Stellung auf dem relevanten Markt einnehme,

2. das Verbot des Imports umgefüllter mit dem Warenzeichen des Inhabers versehener Ware sich rein tatsächlich marktbehindernd auswirke, weil in den einzelnen EWG-Ländern noch unterschiedliche Packungsgrößen üblich seien, und

3. das Verbot sich tatsächlich dahin auswirke, daß zwischen einzelnen Mitgliedstaaten ein — möglicherweise unangemessenes — Preisgefälle aufrechterhalten werde, ohne daß dem Zeicheninhaber eine darauf gerichtete Absicht nachgewiesen werden könne.

Dagegen unterstelle das Landgericht nicht, daß Roche den Tatbestand des Artikels 86 EWG-Vertrag erfülle, insbesondere eine marktbeherrschende Stellung mißbräuchlich ausnutze.

Diese vom Landgericht Freiburg unterstellten Tatbestandsmerkmale seien nicht — jedenfalls nicht mehr — gegeben: Eine marktbeherrschende Stellung

der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens sei — wenn sie jemals bestanden habe — jedenfalls in der Zwischenzeit entfallen, da der Marktanteil und die Verordnungshäufigkeit von Valium Roche infolge Aufkommens anderer Konkurrenzerzeugnisse stark zurückgegangen seien. Im übrigen werde diese Frage in dem beim Kammergericht Berlin anhängigen Verfahren erneut geprüft. Das Verbot des Imports umgefüllter, mit dem Warenzeichen des Inhabers versehener Ware könne sich nicht marktbehindernd auswirken, da es der Beklagten des Ausgangsverfahrens nicht verwehrt sei, die in Großbritannien eingekauften, je 100 bis 500 Tabletten enthaltenden Packungen Valium Roche originalverpackt in die Bundesrepublik Deutschland zu importieren und in der Originalverpackung weiter zu veräußern. Es sei undenkbar, daß zwar Pakkungen von 1 000 Tabletten, nicht aber Packungen von jeweils 100 oder 500 Tabletten in der Bundesrepublik Deutschland verkäuflich seien. Selbst bei der Annahme, daß die Beklagte des Ausgangsverfahrens gezwungen gewesen sei, in Großbritannien gekaufte Großpackungen Valium Roche in kleinere Packungsgrößen umzufüllen und als Valium Roche Centrafarm zu kennzeichnen, beeinträchtige ein gerichtliches Verbot dieser Praktiken den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht, da die Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten derartige Praktiken verurteilten.

Die oben unter 1 bis 3 genannten Merkmale könnten weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit einen Mißbrauchsvorwurf gegen den Zeicheninhaber begründen. Vielmehr müßten weitere, zusätzliche Umstände erfüllt sein, um in der Ausübung des Zeichenrechts einen Verstoß gegen Artikel 86 EWG-Vertrag oder andere Vertragsbestimmungen zu erblicken.

Die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Bundesrepublik Deutschland sowie die EG-Kommission hätten in ihren in der Rechtssache 107/76 eingereichten schriftlichen Stellungnahmen zu Recht darauf hingewiesen, daß die Ausübung eines Warenzeichenrechts nicht schon allein deshalb, weil sie durch ein marktbeherrschendes Unternehmen erfolge, als Mißbrauch im Sinne von Artikel 86 EWG-Vertrag beurteilt werden könne. Diese Meinung werde durch die Urteile des Gerichtshofes vom 29. Februar 1968 in der Rechtssache 24/67 (Parke, Davis and Co. Slg. 1968, 85) und vom 18. Februar 1971 in der Rechtssache 40/70 (Sirena, Slg. 1971, 69) bestätigt.

Der Tatbestand des Artikels 86 EWG-Vertrag könne also nur erfüllt sein, wenn der Inhaber eines Warenzeichens über die Ausübung seines Zeichenrechts hinaus mit Hilfe der erlangten faktischen oder rechtlichen Machtposition den Wettbewerb wesentlich behindere (Urteil des Gerichtshofes vom 31. Februar 1973 in der Rechtssache 6/72, Continental Can, Slg. 1973, 215).

Ein derartiger Beherrschungsgrad könne niemals allein mit Hilfe des Warenzeichens erzielt werden, vielmehr bedürfe es dafür des Einsatzes anderer, über den Zeichenerwerb und die Zeichenbenutzung hinausgehender sachlicher oder rechtlicher Mittel.

Ein etwaiger Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung eines Zeicheninhabers könne nur dann zu einem Verbot der Ausübung zeichenrechtlicher Befugnisse führen, wenn der Mißbrauchstatbestand gerade durch die Art und Weise der Ausübung des Zeichenrechts begründet oder zumindest gefördert werde (vgl. das vorgenannte Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 24/67, Parke, Davis and Co.).

Im vorliegenden Fall werde durch die Ausübung des Zeichenrechts kein Mißbrauch gefördert: Das Landgericht Freiburg unterstelle keinen derartigen Fall, sondern gehe lediglich von einer „marktbeherrschenden Stellung" aus, nicht aber von ihrem Mißbrauch. Folglich

könne die Ausübung warenzeichenrechtlicher Befugnisse keinen Machtmißbrauch „fördern" bzw. „aufrechterhalten".

Würde allein die Tatsache, daß der Inhaber eines Warenzeichens eine marktbeherrschende Stellung erlangt habe, genügen, um ihn an der Ausübung des „spezifischen Gegenstands" seines Zeichenrechts zu hindern, so würde man den Inhabern bekannter Marken einen geringeren Markenschutz zubilligen als den Inhabern kleiner, unbekannter Marken. Mit Recht hielten deshalb die Regierungen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs in ihren schriftlichen Stellungnahmen zur Rechtssache 107/76 eine solche Reduzierung des Schutzumfangs für widersinnig.

Der Umstand, daß in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft unterschiedliche Packungsgrößen für Arzneimittel üblich seien, beruhe nicht auf dem Markenrecht, sondern auf dem in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelten Berufsrecht der Apotheker. Anders als in den Niederlanden und in Großbritannien müsse der Apotheker in der Bundesrepublik Deutschland beim Verkauf von Arzneimittelspezialitäten, die vom Hersteller konfektionierte Originalpackung abgeben. Nur die Krankenhäuser besäßen das sogenannte „Dispensierrecht". Die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Gewohnheiten könnten einen Mißbrauch des Zeichenrechts nicht indizieren.

Die zwischen einzelnen Mitgliedstaaten zur Zeit noch bestehenden Preisunterschiede bei Arzneimitteln könnten einen Machtmißbrauch nicht indizieren, denn auch sie seien nicht auf das Marktrecht zurückzuführen, sondern beruhten im wesentlichen auf den unterschiedlichen Kaufkraftparitäten der einzelnen Währungen, auf Verschiebungen in den Umrechnungskursen, auf Unterschieden in der Patentrechtslage sowie auf der unterschiedlichen Rechtslage im Gesundheitswesen.

B — Erklärungen der Beklagten des Ausgangsverfahrens

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens stellt zunächst fest, das vorlegende Gericht beziehe sich für die Gründe, welche die beherrschende Stellung von Roche in der Bundesrepublik Deutschland ausmachten, auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember 1976.

Die vom Bundesgerichtshof getroffene Feststellung, daß der Markt für Beruhigungsmittel einen begrenzten Teilmarkt darstelle, scheine auch bei Beachtung der vom Gerichtshof in der Rechtssache 6/72 (Continental Can, Randnr. 32 ff.) aufgestellten Regeln mit dem Vertrag in Einklang zu stehen.

Die Erwägungen des Bundesgerichtshofes hinsichtlich der Position von Roche als Marktführer und der Bedeutung des Medikaments Valium reichten aus, um eine marktbeherrschende Stellung von Roche nach Artikel 86 EWG-Vertrag anzunehmen, denn dafür genüge es, daß ein Unternehmen die Möglichkeit habe, für einen bedeutenden Teil der betreffenden Erzeugnisse die Preise zu bestimmen (vgl. die Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1971 im Fall Continental Can, ABl. 1972 L 7 vom 8. Januar 1972, S. 25); dieses Kriterium sei im Urteil des Gerichtshofes nicht beanstandet worden.

Insoweit habe das vorlegende Gericht festgestellt, daß die beherrschende Stellung auf dem Markt eines Mitgliedstaats gleichzeitig eine marktbeherrschende Stellung auf einem wesentlichen Teil des Gesamtmarktes bilde, womit es sich in Übereinstimmung mit der Auffassung des Gerichtshofes im Urteil vom 27. März 1974 in der Rechtssache 127/73 (Sabam, Slg. 1974, 313 Randnr. 5) befinde.

Nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts verhindere der Roche-Konzern, daß Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten auf dem Markt der Bun-

desrepublik Deutschland zu ihrer deutschen Tochtergesellschaft in Wettbewerb träten. Diese Behinderung sei ein Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung, weil sie gegen Artikel 3 Buchstabe f EWG-Vertrag verstoße.

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens entgegnet auf das von Roche im Ausgangsverfahren vorgetragene Argument, nach dem der „spezifische Gegenstand" des Warenzeichens auch gegenüber den Wettbewerbsregeln des Vertrages geschützt werden müsse, andernfalls marktbeherrschende Unternehmen nur Warenzeichen minderen Rechts hätten, daß nach Artikel 85 und Artikel 86 EWG-Vertrag Handlungen verboten sein könnten, die anderenfalls Inhalt des „spezifischen Gegenstands" des Schutzrechts im Sinne des Artikels 36 EWG-Vertrag seien. Zur Untermauerung dieser Auffassung verweist sie auf die Urteile des Gerichtshofes in den Rechtssachen 74/76 (Ianelli & Volpi vom 22. März 1977, Slg. 1977, 557), 40/70 (Sirena) und 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, Slg. 1971, 487).

Alle Vorschriften, die den Mißbrauch marktbeherrschender Stellungen verhindern sollten, müßten den marktbeherrschenden Unternehmen Tätigkeiten untersagen, die anderen Unternehmen erlaubt seien. Dies gelte insbesondere, wenn die Maßnahme, die dem marktbeherrschenden Unternehmen untersagt sei, in der Ausübung eines absoluten Rechts bestehe. Beispielsweise könne einem marktbeherrschenden Unternehmen die Berufung auf ein Urheberrecht untersagt sein, dessen Geltendmachung einem nichtmarktbeherrschenden Unternehmen garantiert wäre (vgl. vorgenanntes Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 78/70). Artikel 86 EWG-Vertrag könne durchaus die Auswirkung haben, daß der Umfang der Verbietungsrechte, die aus einem Warenzeichen folgen, für ein marktbeherrschendes Unternehmen enger gezogen sei.

Der Bundesgerichtshof habe, um festzustellen, ob die Preise von Roche möglicherweise „unangemessen" im Sinne des Artikels 86 Absatz 2 Buchstabe a EWG-Vertrag seien, das sogenannte „Vergleichsmarktkonzept" zugrunde gelegt, also die von Roche tatsächlich geforderten Preise mit denjenigen Preisen verglichen, die sich ergäben, wenn Preiswettbewerb bestünde. Diese Doktrin könne in der Bundesrepublik Deutschland als herrschend angesehen werden und habe auch im Gemeinschaftsrecht weite Verbreitung gefunden (vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Mai 1962 in der Rechtssache 13/60, Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften „Geitling" und andere/Hohe Behörde, Slg. 1962, S. 215 Absatz 3).

Verneine man dagegen mit einem Teil des Schrifttums, daß das Konzept des „Als-ob-Wettbewerbs" zur Feststellung eines Mißbrauchs der Marktmacht geeignet sei, so wäre die Frage dahin zu stellen, ob Roche mit dem festgestellten Verhalten die Erreichung eines der Ziele des Gemeinsamen Marktes vereitele oder behindere. In dieser Hinsicht wäre von Bedeutung, daß sich Roche zum Zwecke der Erzielung überhöhter Preise des Prinzips der Marktabschottung bedient. Das vom vorlegenden Gericht unter Berufung auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes unterstellte Verhalten von Roche sei daher auch dann als ein Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung anzusehen, wenn man der Doktrin des „Als-ob-Wettbewerbs" nicht folge, sondern einen zusätzlichen Verstoß gegen die Ziele des Vertrages fordere.

Die Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, daß die Festigung einer anderweitig mißbräuchlich ausgenutzten Marktmacht nicht ihrerseits gegen Artikel 86 EWG-Vertrag verstoße, stehe im Widerspruch zu Artikel 86 Absatz 2 Buchstabe a, der ausdrücklich Maßnahmen, die mittelbar der Erzwingung unangemessener Verkaufspreise dienen, der unmittelbaren Erzwingung solcher

Preise gleichstelle, wie auch zu den Urteilen des Gerichtshofes in der Rechtssache 6/72 (Continental Can, Randnr. 26) und in den verbundenen Rechtssachen 6 und 7/73 (Commercial Solvents, Urteil vom 6. März 1974, Slg. 1974, 223, Randnr. 32).

Die Anwendung des Artikels 86 als solche sei jedoch von Vorsatz oder Fahrlässigkeit völlig unabhängig. Sie setze lediglich voraus, daß sich das Unternehmen objektiv fehlerhaft verhalte. Für die Anwendung des Artikel 85 EWG-Vertrag ergebe sich diese objektive Auslegung bereits aus dem Wortlaut „bezweckt oder bewirkt", aber ebenso wie dies für Artikel 85 ausdrücklich festgelegt sei, habe es für Artikel 86 zu gelten.

C — Erklärungen des Vereinigten Königreichs

Das Vereinigte Königreich ist angesichts der überzeugenden Ausführungen im Beschluß des vorlegenden Gerichts der Auffassung, daß Artikel 36 nicht schon allein deswegen unanwendbar sei, weil der Zeicheninhaber mit einem bestimmten Produkt in einem wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes eine beherrschende Stellung einnehme. Es liege keine mißbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen ein Warenzeichenrecht, das ihm wie jedem anderen Inhaber eines gleichartigen Rechts zustehe, aus Zwecken wahrnehme, die mit der Ausnutzung der Marktmacht nicht in Zusammenhang ständen. Das gelte auch dann, wenn die Berufung auf dieses Recht sich in tatsächlicher Hinsicht unter anderem in einer Festlegung anderweit mißbräuchlich ausgenutzter Marktmacht auswirke. Die gegenteilige Schlußfolgerung führe praktisch dazu, daß Warenzeichen von beherrschenden Unternehmen zwangsläufig ihre Herkunftsfunktion in geringerem Umfang erfüllen könnten und damit letzten Endes sowohl diesen Unternehmen als auch der Öffentlichkeit geschadet würde.

D — Erklärungen der Kommission

Die Kommission bemerkt, das Landgericht Freiburg gehe von folgender tatsächlichen Lage aus:

a) Der Warenzeicheninhaber hat eine marktbeherrschende Stellung inne.

b) Der Warenzeicheninhaber benützt diese Stellung in mißbräuchlicher Weise dazu, auf dem deutschen Markt ein überhöhtes Preisniveau aufrechtzuerhalten.

c) Die Berufung auf das Warenzeichenrecht wirkt sich in tatsächlicher Hinsicht in einer Festigung dieser mißbräuchlich genützten Marktmacht aus.

Nach Auffassung der Kommission ist es nicht Zweck dieses Vorabentscheidungsverfahrens, in eine umfassende Prüfung der Frage einzutreten, ob Roche-Deutschland tatsächlich eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Artikel 86 EWG-Vertrag innehabe. Dies sei aufgrund der verfügbaren Sachverhaltselemente auch gar nicht möglich.

Auch sei im Rahmen dieses Verfahrens nicht zu prüfen, ob das Landgericht Freiburg zu Recht das Vorliegen des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Artikel 86 EWG-Vertrag durch Aufrechterhaltung eines überhöhten Preisniveaus in der Bundesrepublik Deutschland annehme. Diese Feststellung sei deshalb fraglich, weil das Kammergericht Berlin, auf dessen Entscheidung Bezug genommen werde, die Frage des Mißbrauchs ausschließlich nach deutschem Wettbewerbsrecht untersucht habe.

Die Ausübung eines Warenzeichenrechts könne nicht allein deshalb, weil sie durch ein marktbeherrschendes Unternehmen erfolge, als Mißbrauch im Sinne von Artikel 86 EWG-Vertrag beurteilt werden.

Eine solche Rechtsausübung könne aber unter zwei Aspekten als mißbräuchlich im Sinne von Artikel 86 EWG-Vertrag zu qualifizieren sein:

a) Ein Mißbrauch liege vor, wenn die Geltendmachung des Zeichenrechts in Wirklichkeit nicht dem Zeichenrecht, sondern anderen Zwecken — zum Beispiel der Kontrolle des Vertriebs mit dem Ziel einer Einflußnahme — diene. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts gebe es hier jedoch keine Anhaltspunkte für eine derartige Annahme.

b) Die Geltendmachung warenzeichenrechtlicher Verbietungsansprüche sei mißbräuchlich, wenn sie bei objektiver Würdigung der gesamten Umstände die Förderung bzw. Aufrechterhaltung des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bewirke.

Das Landgericht Freiburg habe festgestellt, daß sich die Berufung von Roche auf ihr Warenzeichenrecht „in tatsächlicher Hinsicht ... in einer Festigung anderweit mißbräuchlich ausgenutzter Marktmacht auswirkt". Die Durchsetzung des warenzeichenrechtlichen Verbietungsanspruchs führe in der Tat dazu, jede wirtschaftlich sinnvolle Einfuhr billigen Valiums und damit die Entfaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem deutchen Markt zu verhindern. Dadurch werde der zwischenstaatliche Handel beeinträchtigt. Soweit die vorstehend unter a bis c genannten Voraussetzungen erfüllt seien, liege eine mißbräuchliche Ausnutzung des Warenzeichenrechts grundsätzlich vor.

Diese Schlußfolgerung könne jedoch nicht dazu führen, daß der Zeicheninhaber seinerseits jede eigenmächtige Verwendung seines Warenzeichens durch Dritte hinnehmen müsse. Damit lasse sich insbesondere nicht der Mißbrauch des Warenzeichens durch Unbefugte und die so ausgelöste Täuschung der Verbraucher rechtfertigen. Daraus ergebe sich einerseits, daß die Geltendmachung warenzeichenrechtlicher Ansprüche in jedem Fall zulässig sei, um einen Mißbrauch des Warenzeichens durch Unterschieben unechter Ware zu verhindern, und andererseits, daß auch Maßnahmen, die auf eine wesentliche objektive Veränderung der Warenbeschaffenheit abzielten oder eine solche Veränderung zwangsläufig zur Folge hätten, warenzeichenrechtlich nur mit Erlaubnis des Zeichenberechtigten gestattet seien.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme in der Rechtssache 107/76 habe die Kommission die Auffassung vertreten, daß der Zeicheninhaber dann, wenn sich die Ausübung seines Warenzeichenrechts objektiv als Förderung eines anderweit begründeten Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung erweise, stärkeren Schranken unterworfen sei, als sie ihm durch den Grundsatz des freien Warenverkehrs auferlegt würden. Nach sorgfältiger Prüfung sei die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, daß dieser Gedankengang auf den hier zur Debatte stehenden Sachverhalt nicht übertragen werden könne. Insoweit halte sie an ihrer früheren Auffassung nicht fest, wofür folgende Erwägungen maßgebend seien: Wie das Landgericht festgestellt habe, liege in der Geltendmachung des Warenzeichenrechts selbst und unmittelbar kein Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Vielmehr werde die mittelbare Förderung eines durch unabhängig von der Geltendmachung des Warenzeichenrechts begründeten Mißbrauchs bewirkt. Es erscheine nicht gerechtfertigt, dem Zeicheninhaber im Hinblick auf diese von ihm insoweit nicht beherrschbaren Folgen einer an sich legitimen Rechtsausübung eben diese zu verbieten. Diese Feststellung hindere allerdings nicht, gemeinschaftsrechtliche Maßstäbe für die Bestimmung der Grenzen einer legitimen Rechtsausübung heranzuziehen und zu prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch vom „spezifischen Gegenstand" des Schutzrechts erfaßt werde. Insoweit sei auf die zur ersten Vorlagefrage gemachten Ausführungen zu verweisen.

Im vorliegenden Fall gehe es um die allgemeine Frage, welche Maßnahmen

Dritter an einer gekennzeichneten Ware mit Rücksicht auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs der Warenzeicheninhaber deshalb hinnehmen müsse, weil sie die Identität und Herkunft der Ware nicht beeinträchtigten. Angesichts der hier vorliegenden Sachumstände sei eine Überschreitung der von der Kommission im Rahmen ihrer Ausführungen zur Tragweite der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag aufgezeigten Grenzen zu Lasten des Warenzeicheninhabers nicht möglich, ohne daß gleichzeitig Identität und Herkunft der Ware in Frage gestellt würden.

III — Mündliche Verhandlungen

1. Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens, vertreten durch die Rechtsanwälte O. C. Brändel, P. Selbherr und M. Beier, die Beklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch die Rechtsanwälte A. F. de Savornin-Lohmann und K. Huber, die deutsche Bundesregierung, vertreten durch den Ministerialrat im Bundesministerium für Wirtschaft M. Seidel und den Ministerialdirigenten im Bundesministerium der Justiz E. Bülow, sowie die Kommission, vertreten durch ihren Rechtsberater M. Beschel als Bevollmächtigten, haben in der Sitzung vom 14. Februar 1978 mündliche Ausführungen gemacht.

2. Die *Regierung der Bundesrepublik Deutschland*, die keine schriftlichen Erklärungen eingereicht hat, hat in der Sitzung unter anderem geltend gemacht, die Befugnis des Warenzeicheninhabers, das Inverkehrbringen neuverpackter und neugekennzeichneter Waren zu verhindern, diene der Sicherung der Rechte, die den spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts ausmachten; dieser bestehe darin, dem Inhaber durch das ausschließliche Recht, ein Erzeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen zu benutzen, Schutz vor Konkurrenten zu gewähren, die die Bedeutung und den Ruf des Warenzeichens durch das Inverkehrbringen von rechtswidrig mit dem Warenzeichen versehenen Erzeugnissen ausnutzen wollten. Der Verhinderung eines solchen Verhaltens diene auch das Verbot der Neuverpackung und Neukennzeichnung. Die Bedeutung und der Ruf eines Warenzeichens würden aus der Sicht des Käufers nicht nur durch die unter dem Zeichen erbrachten Leistungen, sondern auch durch die äußere Aufmachung der gekennzeichneten Ware begründet. Das Warenzeichenrecht diene der Kontrolle des Inhabers hinsichtlich der erinnerbaren Identität von Zeichen, Aufmachung und Inhalt der Ware in ihrer Gesamtheit, nicht etwa nur der Kontrolle der Warenqualität.

Die dem Markeninhaber nach deutschem Recht zustehende Befugnis, eine Neuverpackung unter seinem Zeichen zu verhindern, diene somit in erster Linie der Sicherung der Identität der Ware. Die Sicherung dieser Identität sei nicht Gegenstand staatlicher Kontrollen, wie sie in den verschiedensten Bereichen bestünden, zumal sich diese Kontrollen in aller Regel auf bestimmte Aspekte der „naturwissenschaftlichen" Qualität der Ware bezögen.

Die Bundesregierung hat außerdem die Ansicht vertreten, die Frage, ob das Neuverpackungs- und Neukennzeichnungsverbot gemäß Artikel 36 Satz 1 des Vertrages gerechtfertigt sei, hänge von einer Abwägung der Funktion und Bedeutung des Warenzeichenrechts sowie des Grundsatzes des freien Warenverkehrs ab. Da das Warenzeichenrecht ohne das Verbot der Neuverpackung und Neukennzeichnung seine wesentlichen Funktionen nicht erfüllen könne, könne diesem Verbot keinesfalls generell die Zugehörigkeit zum Kernbestand des Warenzeichenrechts abgesprochen werden, ohne dieses in seinen wesentlichen Funktionen auszuhöhlen.

Zu den unter Artikel 36 Satz 2 des Vertrages fallenden Verhaltensweisen hat die Bundesregierung zum Beispiel dieje-

nige gezählt, daß der Warenzeicheninhaber mit der Geltendmachung seiner Befugnisse eine mißbräuchliche Ausübung seines Warenzeichenrechts bezwecke, wobei sich dieser Zweck auch aus objektiven Umständen ergeben könne. Ein derartiger Fall sei aber auch dann gegeben, wenn der Zeicheninhaber warenzeichenrechtliche Befugnisse geltend mache, um ein unangemessenes Preisgefälle zwischen den Mitgliedstaaten für sich auszunutzen. Bei der Beurteilung eines derartigen Falles sei zu berücksichtigen, inwieweit das Preisgefälle auf staatlichen Höchstpreisvorschriften beruhe.

Die Bundesregierung hat schließlich darauf hingewiesen, daß eine unterschiedliche Beurteilung des Ausmaßes der warenzeichenrechtlichen Befugnisse nicht allein dadurch geboten sei, daß ein Warenzeicheninhaber im Wettbewerb stehe oder eine marktbeherrschende Stellung innehabe.

Der Generalanwalt hat seine Schlußanträge in der Sitzung vom 14. März 1978 vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Das Landgericht Freiburg stellt dem Gerichtshof mit Beschluß vom 20. Juni 1977, beim Gerichtshof eingegangen am 2. August 1977, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag zwei Fragen nach den Auswirkungen einiger Vertragsbestimmungen auf die Ausübung der dem Inhaber eines Warenzeichenrechts zustehenden Befugnisse. Diese Fragen sind im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen zwei Unternehmen des Arzneimittelsektors aufgeworfen worden, von denen sich das eine — die Klagepartei des Ausgangsverfahrens (nachstehend: „Hoffmann-La Roche") —, das in mehreren Mitgliedstaaten Inhaber eines bestimmten Warenzeichens ist, dagegen zur Wehr setzt, daß das andere — die Beklagte des Ausgangsverfahrens (nachstehend: „Centrafarm") —, das ein in einem Mitgliedstaat in den Verkehr gebrachtes Erzeugnis dieser Marke gekauft hatte, dieses in einem anderen Mitgliedstaat vertreibt, nachdem es das Produkt umgepackt und auf der neuen Packung das Warenzeichen des Inhabers angebracht hat.

2 Das in Rede stehende Erzeugnis — Valium — wird in Deutschland von Hoffmann-La Roche in für Einzelabnehmer bestimmten Packungen zu 20 oder 50 Tabletten sowie in Fünferpackungen zu 100 oder 250 Tabletten für den Krankenhausgebrauch verkauft, während die britische Tochtergesellschaft der Gruppe Hoffmann-La Roche, die das gleiche Erzeugnis herstellt, dieses in Packungen zu 100 oder 500 Tabletten zu erheblich niedrigeren als den in Deutschland berechneten Preisen auf den Markt bringt. Centrafarm setzte in Deutschland Valium ab, das sie in Großbritannien in der Originalpackung aufgekauft und — in Gebinden zu 1 000 Tabletten — in neue Pakkungen umgefüllt hatte, die mit dem Warenzeichen von Hoffmann-La

Roche und dem Hinweis versehen wurden, daß das Erzeugnis durch Centrafarm in den Verkehr gebracht worden sei. Centrafarm hat außerdem die Absicht bekundet, die Tabletten in kleinere, für den Verkauf an Einzelabnehmer bestimmte Packungen umzufüllen.

3 Das Landgericht hat sich in seinem Vorlagebeschluß — im Einklang mit der vom Oberlandesgericht in einem früheren Verfahrensabschnitt desselben Rechtsstreits vertretenen Auffassung — dahin geäußert, daß das Vorgehen von Centrafarm nach den Vorschriften des deutschen Warenzeichenrechts eine Verletzung der Rechte von Hoffmann-La Roche darstelle.

4 Im Verfahren vor dem Gerichtshof ist die Frage erörtert worden, ob die Rechtsvorschriften der anderen Mitgliedstaaten im gleichen Sinne zu verstehen sind, ohne daß jedoch hierauf eine eindeutige Antwort gegeben wurde.

Zur ersten Frage

5 Die erste Frage lautet wie folgt:

„Ist der Inhaber eines zu seinen Gunsten sowohl in dem Mitgliedstaat A als auch in dem Mitgliedstaat B geschützten Warenzeichenrechts gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag befugt, unter Berufung auf dieses Recht zu verhindern, daß ein Parallelimporteur von dem Zeicheninhaber oder mit dessen Ermächtigung in dem Mitgliedstaat A der Gemeinschaft rechtmäßig mit seinem Warenzeichen versehene und unter diesem Warenzeichen abgepackt in Verkehr gebrachte Arzneimittel aufkauft, mit einer neuen Verpackung versieht, auf dieser das Warenzeichen des Zeicheninhabers anbringt und die so gekennzeichnete Ware in den Mitgliedstaat B einführt?"

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. Nach Artikel 36 stehen diese Bestimmungen jedoch Einfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Aus dem Wortlaut, insbesondere des zweiten Satzes, und der Stellung dieses Artikels ergibt sich indessen, daß der Vertrag zwar den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berührt, die Ausübung dieser Rechte aber sehr wohl je nach den Umständen durch die Verbotsnormen des Vertrages beschränkt werden kann. Denn als Ausnahme von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen

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

7 Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts läßt sich namentlich dahin kennzeichnen, daß der Inhaber durch das ausschließliche Recht, ein Erzeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen zu benutzen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Mißbrauch der aufgrund des Warenzeichens erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit widerrechtlich mit diesem Zeichen versehene Erzeugnisse veräußern. Für die Beantwortung der Frage, ob dieses ausschließliche Recht die Befugnis umfaßt, sich der Anbringung des Warenzeichens durch einen Dritten nach Umpacken des Erzeugnisses zu widersetzen, ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einem ihm angebotenen gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Warenzeicheninhabers ein Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat. Das dem Zeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder Benutzung des Warenzeichens zu widersetzen, welche die so verstandene Herkunftsgarantie verfälschen könnte, gehört somit zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts.

8 Es ist daher nach Artikel 36 Satz 1 gerechtfertigt, daß dem Zeicheninhaber das Recht eingeräumt wird, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß der Importeur eines Markenerzeugnisses nach dem Umpacken der Ware das Warenzeichen ohne Zustimmung des Zeicheninhabers auf der neuen Umhüllung anbringt.

9 Es ist jedoch noch zu prüfen, ob die Ausübung dieses Rechts eine „verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten" im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann. Eine derartige Beschränkung könnte sich unter anderem daraus ergeben, daß der Inhaber des Warenzeichens das gleiche Erzeugnis in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Verpackung auf den Markt bringt und sich dabei auf die aus dem Warenzeichen fließenden Rechte beruft, um das Umpacken durch einen Dritten zu verhindern, selbst wenn dieses unter solchen Bedingungen vorgenommen wird, daß die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware und deren Originalzustand dadurch nicht beeinträchtigt werden können. Es geht also um

die Frage, ob das Umpacken eines Markenerzeugnisses — wie Centrafarm es im vorliegenden Fall vorgenommen hat — geeignet ist, den Originalzustand des Erzeugnisses zu beeinträchtigen.

10 Die Antwort hierauf muß je nach den Umständen, insbesondere nach der Art des Erzeugnisses und dem beim Umpacken angewandten Verfahren, verschieden ausfallen. In vielen Fällen beeinträchtigt das Umpacken schon wegen der Art der Ware unvermeidlich deren Zustand, während es in anderen Fällen die mehr oder weniger offenkundige Gefahr mit sich bringt, daß die Ware Manipulationen oder Einflüssen ausgesetzt wird, die ihren Originalzustand berühren. Es ist jedoch auch denkbar, daß das Umpacken unter Bedingungen erfolgt, die den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen können. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn der Inhaber des Warenzeichens das Erzeugnis in einer doppelten Verpackung in den Verkehr gebracht hat und sich das Umpacken nur auf die äußere Umhüllung bezieht, während die innere Hülle unberührt bleibt, oder wenn das Umpacken von einer Behörde überwacht wird, um die einwandfreie Beschaffenheit der Ware zu gewährleisten. Wird die Herkunftsgarantie als Hauptfunktion des Warenzeichens auf diese Weise gewahrt, könnte der Umstand, daß der Inhaber sein Warenzeichenrecht ausübt, um den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern, eine verschleierte Beschränkung im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde.

11 Diese Feststellung ist zwar im Interesse des freien Handelsverkehrs geboten, sie bedeutet aber auch, daß dem Kaufmann, der das eingeführte Erzeugnis mit dem auf der neuen Verpackung ohne Zustimmung des Zeicheninhabers angebrachten Warenzeichen verkauft, eine Befugnis eingeräumt wird, die unter normalen Umständen dem Zeicheninhaber selbst vorbehalten ist. Im Interesse des Zeicheninhabers als des Eigentümers der Marke und um ihn gegen jeden Mißbrauch zu schützen, darf diese Befugnis daher nur zugestanden werden, sofern dargetan ist, daß das Umpacken den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen kann.

12 Im Hinblick auf das Interesse des Zeicheninhabers daran, daß der Verbraucher nicht über die Herkunft der Ware irregeführt wird, darf dem Kaufmann die Befugnis, die eingeführte Ware mit dem auf der neuen Verpakkung angebrachten Warenzeichen zu verkaufen, darüber hinaus nur zuerkannt werden, sofern er den Zeicheninhaber vorher unterrichtet und auf der Packung deutlich darauf hinweist, daß die Ware von ihm umgepackt wurde.

13 Aus den vorstehenen Erwägungen folgt, daß es — vorbehaltlich der Beurteilung der sich im Einzelfall ergebenden tatsächlichen Fragen — für die Beantwortung der in Rede stehenden zeichenrechtlichen Frage unerheblich ist, daß sich die von dem innerstaatlichen Gericht vorgelegte Frage ausschließlich auf Arzneimittel bezieht.

14 Auf die erste Frage ist sonach zu antworten, daß

a) es im Sinne von Artikel 36 Satz 1 des Vertrages gerechtfertigt ist, wenn sich der Inhaber eines in zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig geschützten Warenzeichenrechts dagegen zur Wehr setzt, daß ein in einem dieser Staaten rechtmäßig mit dem Warenzeichen versehenes Erzeugnis nach dem Umfüllen in eine neue Packung, auf der das Warenzeichen durch einen Dritten angebracht wurde, in dem anderen Mitgliedstaat auf den Markt gebracht wird;

b) diese Abwehr jedoch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellt,

— wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde,

— wenn dargetan ist, daß das Umpacken den Oringialzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen kann,

— wenn der Inhaber des Warenzeichens vorher von dem Feilhalten des umgepackten Erzeugnisses unterrichtet wird und

— wenn auf der neuen Packung angegeben ist, von wem das Erzeugnis umgepackt wurde.

Zur zweiten Frage

15 Die zweite Frage lautet wie folgt:

„Ist der Inhaber des Warenzeichens auch dann hierzu befugt, oder verstößt er damit gegen Bestimmungen des EWG-Vertrags — insbesondere dessen Artikel 86 —, wenn er hinsichtlich des betreffenden Arzneimittels im Mitgliedstaat B eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn sich das Verbot des Imports umgefüllter, mit dem Warenzeichen des Inhabers versehe-

ner Ware rein tatsächlich marktbehindernd auswirkt, weil in den Ländern A und B unterschiedliche Packungsgrößen üblich sind und weil sich der Import der Ware in anderer Form tatsächlich noch nicht auf dem Markt nennenswert durchgesetzt hat, und wenn das Verbot sich tatsächlich dahin auswirkt, daß zwischen den Mitgliedstaaten ein beträchtliches — möglicherweise unangemessenes — Preisgefälle aufrechterhalten wird, ohne daß dem Zeicheninhaber nachgewiesen werden kann, er benutze das Verbot allein oder überwiegend zu dem Zweck, an diesem Preisgefälle festzuhalten?"

16 Hierzu genügt der Hinweis, daß die Ausübung des Warenzeichenrechts, soweit sie nach Artikel 36 des Vertrages rechtmäßig ist, nicht bereits deshalb gegen Artikel 86 des Vertrages verstößt, weil sie durch ein Unternehmen erfolgt, das eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn das Warenzeichenrecht nicht als Mittel zur mißbräuchlichen Ausnutzung einer solchen Stellung eingesetzt wurde.

Kosten

17 Die Auslagen der Regierung des Vereinigten Königreichs, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland sowie der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in dem vor dem innerstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Kostenentscheidung obliegt daher diesem Gericht.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Landgericht Freiburg mit Beschluß vom 20. Juni 1977 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. a) **Es ist im Sinne von Artikel 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfertigt, wenn sich der Inhaber eines in zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig geschützten Warenzeichenrechts dagegen zur Wehr setzt, daß ein in einem dieser Staaten rechtmäßig mit dem Warenzeichen versehenes Erzeugnis nach dem Umfüllen in eine neue Packung, auf der das Warenzeichen durch einen Dritten angebracht wurde, in dem anderen Mitgliedstaat auf den Markt gebracht wird.**

b) Diese Abwehr stellt jedoch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages dar,

— wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde,

— wenn dargetan ist, daß das Umpacken den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen kann,

— wenn der Inhaber des Warenzeichens vorher von dem Feilhalten des umgepackten Erzeugnisses unterrichtet wird und

— wenn auf der neuen Packung angegeben ist, von wem das Erzeugnis umgepackt wurde.

2. Soweit die Ausübung des Warenzeichenrechts nach Artikel 36 des Vertrages rechtmäßig ist, verstößt sie nicht bereits deshalb gegen Artikel 86 des Vertrages, weil sie durch ein Unternehmen erfolgt, das eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn das Warenzeichenrecht nicht als Mittel zur mißbräuchlichen Ausnutzung einer solchen Stellung eingesetzt wurde.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Mai 1978.

Der Kanzler
A. Van Houtte

Der Präsident
H. Kutscher