# SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS
vom 6. Juni 1996 *

1. In dieser vom Tribunale Chiavari vorgelegten Rechtssache ist nicht sofort erkennbar, über welchen Streitpunkt genau der Gerichtshof entscheiden soll. Ich meine, daß die zu beantwortende Frage dahin geht, ob das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus einem Mitgliedstaat eingeführt werden und mit einer Marke versehen sind, die in diesem Mitgliedstaat gültig ist, von einem Gericht eines zweiten Mitgliedstaats rechtmäßig verboten werden kann, wenn in diesem Staat ein anderes Gericht eine gleiche Marke für verfallen erklärt hat, weil sie irreführend sei, und eine Verfügung erlassen hat, mit der dem Inhaber der Marke ihre Benutzung untersagt wird. Insbesondere ist zu entscheiden, ob das Inverkehrbringen solcher Erzeugnisse durch einen Wirtschaftsteilnehmer nur deshalb verboten werden kann, weil es eine unlautere Verfälschung der Wettbewerbsbedingungen zum Nachteil eines anderen Wirtschaftsteilnehmers darstellen würde, der wegen des Verfalls der Marke in dem zweiten Mitgliedstaat keine mit dieser Marke versehenen Waren von ihrem Inhaber erhalten kann.

2. Es geht um die Marke „Cotonelle" (und ihre Variante „Cottonelle"), die der Scott-Konzern in zahlreichen Mitgliedstaaten für Toilettenpapier und Wegwerftaschentücher eintragen ließ. In drei Ländern (Frankreich, Spanien und Italien) fochten Wettbewerber des Scott-Konzerns die Gültigkeit der Marke an, weil sie geeignet sei, die Verbraucher zu der falschen Annahme zu verleiten, die Erzeugnisse seien aus Baumwolle hergestellt, die sie tatsächlich nicht enthalten. Die französischen und die spanischen Gerichte haben es insoweit abgelehnt, die Marke für ungültig zu erklären. In Italien hat dagegen die Corte d'appello Mailand durch Urteil vom 1. Oktober 1993 beide Varianten der Marke für ungültig erklärt, weil sie irreführend seien. Dieses Gericht hat außerdem entschieden, daß die Benutzung der Marke durch den Scott-Konzern auf unlauteren Wettbewerb hinauslaufe, und daher eine Verfügung über das Verbot dieser Benutzung erlassen. Als im vorliegenden Verfahren über die dem Gerichtshof vorgelegten Fragen verhandelt wurde, war ein vom Scott-Konzern gegen dieses Urteil eingelegtes Rechtsmittel noch bei der Corte di Cassazione anhängig.

3. Im Anschluß an das Urteil der Corte d'appello Mailand gab der Scott-Konzern den Vertrieb der Erzeugnisse unter der Marke „Cotonelle" in Italien auf.

4. Bei der Fratelli Graffione (im folgenden: Graffione) handelt es sich um eine Großhandelsfirma in Ligurien. Ab Oktober

* Originalsprache: Englisch.

1993 sah sich Graffione aufgrund der von der Corte d'appello Mailand erlassenen Verfügung nicht mehr in der Lage, ihre Kunden mit Erzeugnissen der Marke „Cotonelle" zu beliefern. 1994 stellte Graffione fest, daß Erzeugnisse, die mit der Marke „Cottonelle" versehen waren, in einem Supermarkt in Gattorna (in der Provinz Genua), der der Fransa Discount di Lubiano Giorgio (im folgenden: Fransa) gehört, verkauft wurden. Graffione vertrat die Ansicht, daß der Verkauf dieser Erzeugnisse ein Akt unlauteren Wettbewerbs sei und ihrem Ansehen schade, da sie ihren Kunden mitgeteilt habe, daß „Cotonelle"-Erzeugnisse in Italien nicht mehr verkauft werden dürften. Graffione beantragte beim Tribunale Chiavari den Erlaß einer einstweiligen Verfügung, mit der Fransa der Verkauf von „Cottonelle"-Erzeugnissen in ihrem Supermarkt verboten werden sollte.

5. In ihrer Stellungnahme dazu legte Fransa dar, daß die fraglichen Erzeugnisse in Frankreich hergestellt würden, wo die Marke „Cottonelle" nicht für ungültig erklärt worden sei. Fransa vertrat die Auffassung, daß eine Verfügung, die es ihr verbiete, solche Erzeugnisse in Italien zu verkaufen, eine gegen Artikel 30 des Vertrages verstoßende Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung darstellen würde. Fransa stützte sich auf das Urteil Clinique des Gerichtshofes [1], in dem es um den angeblich irreführenden Charakter der Bezeichnung für ein aus Frankreich nach Deutschland eingeführtes Erzeugnis gegangen sei und in dem der Gerichtshof entschieden habe, daß die Benutzung dieser Bezeichnung nicht als irreführend verboten werden dürfe. Außerdem berief sich Fransa auf die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im folgenden: Markenrichtlinie oder Richtlinie) [2].

6. Der Antrag von Graffione wurde durch einen Einzelrichter des Tribunale Chiavari abgewiesen. Graffione legte Beschwerde durch Antrag auf Kammerentscheidung ein; mit Beschluß vom 29. Oktober 1994 hat die Kammer dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Artikel 30 und 36 dahin auszulegen, daß sie einer restriktiven Anwendung der nationalen Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, der den Verkehr eines Erzeugnisses, das aus einem anderen Mitgliedstaat stammt, in dem es rechtmäßig hergestellt und mit einer Marke versehen worden ist, in seinem Hoheitsgebiet verbietet?

2. Ist Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, daß er in bezug auf Erzeugnisse, die gemeinschaftsweit vertrieben werden, die Harmonisierung der nationalen Vor-

1 — Rechtssache C-315/92 (Verband Sozialer Wettbewerb, Slg. 1994, I-317).

2 — ABl. 1989, L 40, S. 1.

schriften über den aus den darin angegebenen Gründen eintretenden Verfall des Rechts mit sich bringt?

3. Ist die in der Frage 2 genannte Vorschrift in einem Fall wie dem dargestellten, auch im Lichte des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, dahin auszulegen, daß sie einer restriktiven Anwendung der nationalen Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die darauf gerichtet ist, in diesem Mitgliedstaat den Verkehr eines Erzeugnisses, das in einem anderen Mitgliedstaat, aus dem es stammt, rechtmäßig hergestellt und mit einer Marke versehen worden ist, zu verhindern?

## Die Streitpunkte

7. Wie bereits erwähnt besteht die erste Schwierigkeit in der vorliegenden Rechtssache darin, die Streitpunkte zu bestimmen, über die der Gerichtshof entscheiden soll. Die Kommission trägt in ihren schriftlichen Erklärungen vor, das vorlegende Gericht habe versäumt, die nationalen Rechtsvorschriften eindeutig zu benennen, hinsichtlich deren es eine Auslegung des Gemeinschaftsrechts wünsche. Die Kommission weist darauf hin, daß die Vorlage im Rahmen eines Eilverfahrens erfolgt sei, und vertritt die Meinung, daß der rechtliche und tatsächliche Hintergrund im ordentlichen Verfahren mit größerer Klarheit hätte festgestellt werden können. Die Kommission verweist hierzu auf das Urteil des Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-320/90, C-321/90 und C-322/90 [3]. Das Vereinigte Königreich hebt in seinen Erklärungen ebenfalls die Schwierigkeit hervor, die Streitpunkte zu bestimmen. Die sehr kurzen Erklärungen der italienischen Regierung bringen auch kein weiteres Licht in die Sache.

8. Die Kommission weist darauf hin, daß sich das vorlegende Gericht vor allem mit den italienischen Vorschriften über unlauteren Wettbewerb und mit den praktischen Auswirkungen des Urteils der Corte d'appello Mailand in der internen Rechtsordnung Italiens befasse. Sie stellt fest, daß das Urteil, obwohl es gegenüber dem Scott-Konzern sofort vollstreckbar gewesen sei (da die Corte d'appello die Aussetzung des Vollzugs bis zur Einlegung des Rechtsmittels bei der Corte di Cassazione abgelehnt habe), in einem völlig anderen Sachzusammenhang als demjenigen ergangen sei, der dem Verfahren vor dem Tribunale Chiavari zugrunde liege, und Drittbeteiligten bis zum Eintritt der Rechtskraft nicht entgegengehalten werden könne. Sie weist außerdem darauf hin, daß die Corte di Cassazione selbst die Möglichkeit habe, um eine Vorabentscheidung über die Auslegung der Markenrichtlinie zu ersuchen, und daß es im gegenwärtigen Stadium nicht angebracht sei, über Markenrechtsfragen zu entscheiden. Die Kommission vertritt die Auffassung, das Verfahren vor dem Tribunale Chiavari habe mit dem Markenrecht nichts zu tun, und nennt Urteile, in denen der Gerichtshof es abgelehnt habe, auf hypothetische Fragen oder auf solche Fragen zu antworten, die keinen Zusammenhang mit dem Gegenstand des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens aufwiesen [4]. Die Kommission ist

3 — Telemarsicabruzzo (Slg. 1993, I-393, Randnr. 6).

4 — Rechtssache 120/80 (Salonia, Slg. 1981, 1563) und Rechtssache C-343/90 (Dias, Slg. 1992, I-4673).

überdies der Meinung, daß die zweite und die dritte Frage des Tribunale Chiavari als unzulässig anzusehen seien.

9. Ich stimme mit der Kommission insoweit überein, als es nach meiner Ansicht nicht angebracht wäre, in diesem Verfahren die Gültigkeit der Marken „Cotonelle" und „Cottonelle" (im folgenden zusammenfassend: „Cotonelle") unter dem Gesichtspunkt des Gemeinschaftsrechts zu prüfen. Obwohl die Parteien des Ausgangsverfahrens zu dieser Frage einige Bemerkungen gemacht haben, handelt es sich nicht um eine Frage, die das vorlegende Gericht gestellt hat; außerdem geht aus dem Inhalt des Vorlagebeschlusses nicht hervor, daß es im innerstaatlichen Verfahren unmittelbar darum geht. Das Tribunale Chiavari ersucht den Gerichtshof nicht um eine Entscheidung darüber, ob die Marke irreführend ist, oder um die Auslegung des Begriffes der irreführenden Marke in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Markenrichtlinie. Seine Fragen zur Richtlinie haben offensichtlich den Zweck, festzustellen, welche *Folgen* sich daraus ergeben, daß in einem Mitgliedstaat die Bezeichnung von Waren als irreführend beurteilt wird, die aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführt worden sind, in dem eine gegenteilige Beurteilung vorgenommen worden ist. Es ist nicht verwunderlich, daß es zwischen den Parteien nicht unmittelbar um die Frage der Gültigkeit der Marke geht, da beide auf verschiedenen Handelsstufen Lieferanten von Erzeugnissen sind, die mit der Marke Cotonelle versehen sind. Im übrigen sind Streitigkeiten, in denen es unmittelbar um die Gültigkeit der Marke Cotonelle geht, noch anläßlich anderer Verfahren in Italien anhängig, an denen der Inhaber der Marke beteiligt ist und in denen die Streitpunkte unmittelbar aufgeworfen werden können. Unter diesen Umständen wäre es unangebracht, diese Frage in diesem Vorlageverfahren zu prüfen. Wir befassen uns hier daher nicht mit der interessanten Frage, ob die Feststellung, daß die Marke in Italien irreführend sei, vom Gerichtshof bestätigt werden sollte, um somit ein Verbot von Einfuhren aus einem Mitgliedstaat, in dem die Marke als nicht irreführend beurteilt worden ist, zu rechtfertigen.

10. Nach meiner Meinung steht es dem Gerichthof jedoch frei, sich zu Artikel 30 des Vertrages und zur Richtlinie so zu äußern, daß es dem vorlegenden Gericht weiterhelfen kann. Obwohl die Vorlage — worauf die Kommission hinweist — kein Muster an Klarheit darstellt, müßte sie nur dann für unzulässig erklärt werden, wenn die Vorlagefragen offensichtlich keinen Zusammenhang mit dem Gegenstand des Ausgangsverfahrens aufwiesen [5] oder wenn der rechtliche oder tatsächliche Hintergrund unzureichend erläutert wäre [6]. Das ist hier nicht der Fall. Wie bereits ausgeführt, ist der rechtliche und tatsächliche Hintergrund relativ einfach. Darüber hinaus weist die Situation in dieser Rechtssache nichts Hypothetisches oder

5 — Vgl. Urteil Salonia, zitiert in Fußnote 4.

6 — Vgl. Urteil Telemarsicabruzzo, zitiert in Fußnote 3.

besonders Ungewöhnliches auf. Innerstaatliche Behörden, die für die Eintragung von Marken zuständig sind und die innerstaatlichen Gerichte, die über die Fortgeltung oder den Verfall von Marken entscheiden, können bei der Frage, ob eine bestimmte Marke irreführend ist, zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Man kann sich sehr gut eine Situation vorstellen, in der eine bestimmte Marke die Verbraucher in einem Mitgliedstaat irreführen kann, diejenigen in einem anderen jedoch nicht. Wie Generalanwalt Gulmann in der Rechtssache Clinique [7] ausgeführt hat, hängt diese Frage in gewissem Umfang von sprachlichen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen ab, die sich von Land zu Land unterscheiden können. Die vorliegende Bezeichnung veranschaulicht dies in bezug auf das sprachliche Kriterium ausgezeichnet. Die Bezeichnung Cotonelle könnte möglicherweise jemanden, der Englisch, Französisch oder Italienisch spricht, zu der Annahme verleiten, das Erzeugnis sei aus Baumwolle hergestellt. Diesen Eindruck wird sie jedoch kaum bei jemandem erwekken, der nur Deutsch oder Spanisch versteht, da die entsprechenden Wörter in diesen Sprachen „Baumwolle" bzw. „algodón" sind.

11. Wie ich bereits ausgeführt habe, möchte das vorlegende Gericht offenbar wissen, ob die Gerichte eines Mitgliedstaats, in dem eine Marke mit der Begründung für ungültig erklärt worden ist, daß sie irreführend ist, den Verkauf und die Einfuhr von Waren verbieten können, die in einem anderen Mitgliedstaat mit einer Marke versehen worden sind, dessen Gerichte zu dem Ergebnis gelangt sind, die Marke sei nicht irreführend. Dürfen sie dies insbesondere aus Gründen des unlauteren Wettbewerbs, d. h. deshalb, weil ein Händler, der die mit einer Marke versehenen Waren nicht unmittelbar vom Inhaber der Marke in dem Mitgliedstaat erhalten kann, in dem sie für verfallen erklärt worden ist, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber einem anderen Wettbewerber erleidet, der die Waren aus einem anderen Mitgliedstaat einführt, in dem die Marke gültig bleibt?

## Erste Frage

12. Die erste Vorlagefrage hat einen etwas unklaren Wortlaut, da sie nur dahin geht, ob die Artikel 30 und 36 so auszulegen sind, daß sie „einer restriktiven Anwendung der nationalen Regelung" entgegenstehen, ohne die fragliche nationale Regelung anzugeben. Wie die Kommission in ihren Erklärungen ausführt, handelt es sich bei den erwähnten Rechtsvorschriften offenbar um das italienische Recht betreffend unlauteren Wettbewerb in den Artikeln 2598 bis 2601, insbesondere in Artikel 2598 Absatz 3, des Zivilgesetzbuchs.

13. Darüber hinaus besteht, worauf die Kommission ebenfalls hinweist und wie aus dem Vorlagebeschluß hervorgeht, der tatsächliche Hintergrund der vorliegenden Rechtssache in einem Streit zwischen Graffione und Fransa, in dem die erstgenannte behauptet, letztere habe einen aus unlauterem Wettbewerb resultierenden Vorteil, da sie durch das Urteil des Mailänder Gerichts

7 — Zitiert in Fußnote 1.

nicht gebunden sei, das, so scheint es, lediglich den Inhaber der Marke bindet. Außerdem steht sowohl aufgrund des Vorlagebeschlusses als auch aufgrund der Erklärungen von Graffione fest, daß Graffione nicht unmittelbar bestrebt ist, den von Fransa betriebenen Handel mit Cotonelle-Erzeugnissen aus Gründen des Verbraucherschutzes mit der Behauptung, die Marke sei irreführend, unterbinden zu lassen (tatsächlich mag Graffione gehofft haben, das Urteil der Corte d'appello Mailand werde im Rechtsmittelverfahren in diesem Punkt nicht bestätigt). Damit stellt sich die grundlegende Frage, ob die Einfuhr von Waren aus einem Mitgliedstaat A, in dem sie rechtmäßig mit einer Marke versehen worden sind, verboten werden darf, *weil der Wettbewerb zwischen Unternehmen in unlauterer Weise verfälscht wird*, wenn ein Großhandelsunternehmen in einem Mitgliedstaat B die Waren (aus Gründen des Verbraucherschutzes) nicht direkt beim Hersteller kaufen kann, während ein Einzelhändler im Mitgliedstaat B die gleichen Waren, die die gleiche Bezeichnung tragen, aus dem Mitgliedstaat A einführen kann.

14. Hierauf beschränkt, ist die Frage zu verneinen. Eine Einfuhrbeschränkung verstieße eindeutig gegen den Vertrag, wenn sie allein darauf gestützt wäre, daß solche Umstände wie die hier gegebenen einen unlauteren Wettbewerb darstellten. Zwar ist der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb einer der vom Gerichtshof im Urteil Cassis de Dijon [8] anerkannten Rechtfertigungsgründe für Beschränkungen des freien Warenverkehrs. Die einfache Antwort im vorliegenden Verfahren lautet jedoch, daß von unlauterem Wettbewerb zwischen Unternehmen nicht die Rede sein kann, wenn es beiden freisteht, das fragliche Erzeugnis einzuführen und zu verkaufen. Falls, wie die Kommission vorträgt, das Urteil der Corte d'appello Mailand — bis zum weiteren Rechtsmittelverfahren bei der Corte di Cassazione — nur die Wirkung hatte, daß der Inhaber der italienischen Marke an ihrer Benutzung gehindert war und andere Händler grundsätzlich nicht am Verkauf eingeführter Cotonelle-Erzeugnisse gehindert waren, ist schwer zu erkennen, was ein Verbot des Verkaufs eingeführter Cotonelle-Erzeugnisse durch Fransa unter den Umständen des vorliegenden Falles rechtfertigen könnte, da es offenbar nichts gibt, was Graffione daran hindern könnte, das Erzeugnis selbst einzuführen. Ohne daß es erforderlich wäre, Fragen der Verhältnismäßigkeit zu erörtern, ist schwer zu erkennen, wie eine Einfuhrbeschränkung durch Gründe der Lauterkeit des Handelsverkehrs gerechtfertigt werden kann, nur weil ein Unternehmen von den gemäß dem Grundsatz des freien Warenverkehrs verfügbaren Möglichkeiten Gebrauch macht, während ein anderes Unternehmen darauf verzichtet. Außerdem wäre die Lage auch dann keine andere, wenn Graffione Vertreterin des Scott-Konzerns wäre und auch dann nicht, wenn Graffione deshalb an den Beschluß des Mailänder Gerichts gebunden wäre. Selbst unter diesen Umständen hätte sie nicht das Recht, einen nicht an den Beschluß gebundenen Drittbeteiligten an der Einfuhr der Erzeugnisse aus einem anderen Mitgliedstaat nur aus Gründen einer Verfälschung der

8 — Rechtssache 120/78 (Rewe, Slg. 1979, 649); vgl. zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb Peter Oliver, *Free Movement of Goods in the European Community*, 3. Auflage, London 1996, Sweet & Maxwell, S. 237 ff.

Wettbewerbsbedingungen zu hindern. Eine Verfälschung der Wettbewerbsbedingungen in diesem Sinne unterliegt einer rein wirtschaftlichen Betrachtung, die weder nach Artikel 36 noch als zwingendes Erfordernis im Sinne des Urteils Cassis de Dijon [9] eine Einfuhrbeschränkung rechtfertigen kann.

15. Allerdings könnte die Überlegung hilfreich sein, ob die Antwort anders ausfiele, wenn ein rechtskräftiges Urteil eines innerstaatlichen Gerichts vorläge, das die Wirkung hätte, jedermann daran zu hindern, in Italien Toilettenpapier und Wegwerftaschentücher unter dem Namen Cotonelle zu verkaufen, weil die Bezeichnung die Verbraucher irregeführt habe. Dann würde sich die Frage stellen, ob ein solches Verbot gegenüber Waren durchgesetzt werden darf, die aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführt werden, in dem die Marke nicht für irreführend gehalten wird. Die Durchsetzung eines Verbotes gegenüber solchen Waren würde den Handel zwischen Mitgliedstaaten einschränken und gegen Artikel 30 des Vertrages verstoßen, es sei denn, es wäre durch einen der in Artikel 36 des Vertrages aufgeführten Gründe gerechtfertigt oder es wäre zur Sicherung eines der vom Gerichtshof im Urteil Cassis de Dijon [10] anerkannten „zwingenden Erfordernisse" notwendig. Diese zwingenden Erfordernisse umfassen auch den Verbraucherschutz. Somit kann die Durchsetzung eines Gerichtsbeschlusses über das Verbot der Benutzung einer Marke, die als irreführend beurteilt worden ist, aus Gründen des Verbraucherschutzes gerechtfertigt sein, da es, wie oben dargelegt, sehr gut möglich ist, daß eine Marke in einem Mitgliedstaat irreführenden Charakter hat, in einem anderen dagegen nicht. Ein solches Verbot muß allerdings insoweit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen, als die Verbraucher nicht durch andere Maßnahmen — in diesem Fall z. B. durch den schriftlichen Hinweis, daß das Erzeugnis tatsächlich keine Baumwolle enthält — hinreichend geschützt werden können. Der oben genannte Standpunkt umfaßt natürlich auch keinerlei Entscheidung der einen oder anderen Art über den angeblich irreführenden Charakter der Bezeichnung Cotonelle.

16. Im Ergebnis ist der von Graffione gegen Fransa gerichtete Antrag wohl nicht unmittelbar durch Erwägungen des Verbraucherschutzes begründet, sondern eher wegen einer unlauteren Beschränkung des Wettbewerbs zum Nachteil von Graffione, falls es Fransa erlaubt ist, aus Frankreich eingeführte Cotonelle-Erzeugnisse zu verkaufen, während Graffione außerstande ist, Cotonelle-Erzeugnisse, die vom Inhaber der italienischen Marke geliefert werden, zu vertreiben. Aus den oben genannten Gründen kann dieses Argument ein Einfuhrverbot nicht rechtfertigen.

9 — Vgl. Oliver, zitiert in Fußnote 8, S. 190, sowie Schlußanträge von Generalanwalt Slynn in der Rechtssache C-182/84 (Miro, Slg. 1985, 3731); vgl. auch Urteil in der Rechtssache 58/80 (Dansk Supermarked/Imerco, Slg. 1981, 181, Randnr. 16).

10 — Zitiert in Fußnote 8.

## Zweite und dritte Frage

17. Diese beiden Fragen betreffen die Auslegung der Markenrichtlinie. Die Richtlinie verfolgt den Zweck der Harmonisierung des Markenrechts der Mitgliedstaaten sowie die Beseitigung der „Unterschiede ..., durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können" [11]. Die Richtlinie nimmt jedoch keine vollständige Angleichung des Markenrechts vor, da es der Rat für ausreichend gehalten hat, die Angleichung „auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften [zu] beschränk[en], die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken" [12]. Die Verfasser der Richtlinie haben ausdrücklich anerkannt, daß die Mitgliedstaaten weiterhin festlegen können, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt [13], und daß die Richtlinie nicht ausschließt, daß auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz Anwendung finden [14].

18. Zwei Bestimmungen der Richtlinie befassen sich mit dem Problem irreführender Marken. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g sieht vor, daß Marken, die geeignet sind, das Publikum z. B. über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen, von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegen. Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b bestimmt, daß eine Marke für verfallen erklärt wird, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen. Die Mitgliedstaaten waren aufgefordert, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um der Richtlinie am 31. Dezember 1992 nachzukommen [15].

19. Als wichtiger Punkt ist festzuhalten, daß der Verfall einer Marke gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie oder die von vornherein erklärte Ablehnung der Eintragung einer Marke gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie nicht notwendigerweise bedeutet, daß die Marke nicht benutzt werden darf. Die einzige Folge, die sich aus einer solchen Entscheidung automatisch ergibt, ist die, daß der Inhaber der Marke (oder derjenige, der die Eintragung einer Marke beantragt) nicht über ein *ausschließliches* Recht zur Benutzung der Marke verfügt. Die in der fünften Begründungserwägung der Richtlinie getroffene Feststellung, daß die Mitgliedstaaten weiterhin festlegen können, welche Rechtswirkung dem

11 — Erste Begründungserwägung.

12 — Dritte Begründungserwägung.

13 — Fünfte Begründungserwägung.

14 — Sechste Begründungserwägung.

15 — Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie in Verbindung mit Artikel 1 der Entscheidung 91/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991, ABl. 1992, L 6, S. 35.

Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt, macht deutlich, daß die Richtlinie dem innerstaatlichen Recht die Festlegung überläßt, ob die Benutzung der Marke insgesamt zu verbieten ist, weil ihr der Markenschutz wegen ihres irreführenden Charakters verweigert worden ist.

20. Daraus folgt, daß, wenn ein innerstaatliches Gericht den Verfall einer Marke erklärt hat, die Richtlinie weder von den anderen innerstaatlichen Gerichten verlangt, die Benutzung der Marke aus Gründen des Verbraucherschutzes zu verbieten, noch sie daran hindert, dies zu tun.

## Ergebnis

21. Demnach bin ich der Meinung, daß die Fragen, die das Tribunale Chiavari dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, wie folgt beantwortet werden sollten:

Hat das zuständige Gericht in einem Mitgliedstaat eine Marke für verfallen erklärt, weil sie geeignet ist, die Verbraucher über die Art der Ware irrezuführen, und die Benutzung der Marke verboten, so kann die Entscheidung eines anderen Gerichts in demselben Mitgliedstaat, mit der aus Gründen des Verbraucherschutzes der Verkauf von mit dieser Marke versehenen Waren verboten wird, die aus einem anderen Mitgliedstaat, in dem die Marke gültig ist, eingeführt worden sind, unter bestimmten Voraussetzungen mit Artikel 30 des Vertrages vereinbar sein und verstößt nicht gegen Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates.

Bindet die Gerichtsentscheidung über den Verfall der Marke jedoch nur den Inhaber der Marke und hat sie nicht die Wirkung, andere Personen daran zu hindern, mit dieser Marke versehene Waren, die aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführt worden sind, zu verkaufen, so stellt die Entscheidung eines anderen Gerichts, mit der der Verkauf solcher Einfuhrwaren verboten wird, weil sie die Wettbewerbsbedingungen in unlauterer Weise verfälschten, und dies ein Unternehmen schädigt, das durch die Gerichtsentscheidung über den Verfall der Marke gehindert ist, Waren unmittelbar vom Inhaber dieser Marke zu erhalten, das jedoch nicht gehindert ist, mit dieser Marke versehene Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu erhalten, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung im Sinne des Artikels 30 des Vertrages dar und kann nicht durch Gründe der Lauterkeit des Handelsverkehrs gerechtfertigt werden.