eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn der Inhaber nachweislich unterschiedliche Warenzeichen für die gleiche Ware mit dem Ziel verwendet, die Märkte künstlich abzuschotten.

In der Rechtssache 3/78

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von der Arrondissementsrechtbank Rotterdam in dem vor diesem Gericht anhängigen Rechtsstreit

CENTRAFARM BV, Rotterdam,

gegen

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, New York,

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 36 des Vertrages

erläßt

DER GERICHTSHOF

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

Generalanwalt: F. Capotorti
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

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

I — Sachverhalt und Verfahren

1. Die *American Home Products Corporation* (im folgenden AHPC genannt), Beklagte im Ausgangsverfahren, ist Inhaberin des Warenzeichens Seresta, das im Benelux-Warenzeichenregister auf ihren Namen in der Klasse „Préparations médicinales et pharmaceutiques, notamment des préparations tranquillisantes, sédatives et antispasmodiques" eingetragen ist. In Großbritannien ist AHPC Inhaberin des Warenzeichens Serenid D für ein gleichartiges Erzeugnis. Diese Zeichen werden zur Kennzeichnung eines Heilmittels mit dem Wirkstoff Oxazepam benutzt. Außerdem ist AHPC in den Niederlanden und in Großbritannien Inhaberin eines Patentes für Oxazepam und/oder die Herstellung desselben.

Zwei Firmen des AHPC-Konzerns sind in den Niederlanden Inhaber einer Lizenz für das Warenzeichen Seresta bzw. in Großbritannien für das Warenzeichen Serenid D.

Die therapeutische Wirkung der Seresta- und Serenidtabletten ist gleich. Die Zusammensetzung ist gleichwohl nicht völlig dieselbe; insbesondere besteht ein Geschmacksunterschied.

2. Die Firma *Centrafarm*, Klägerin im Ausgangsverfahren, hat in den Niederlanden Oxazepam-Tabletten unter dem Warenzeichen Seresta verkauft. Auf der Verpackung brachte sie außer diesem Warenzeichen auch den Vermerk „Centrafarm BV Rotterdam, telefoon 010-151411" an. Weiter benutzte Centrafarm das Zeichen Seresta für diese Tabletten in ihren Preislisten und Katalogen. Sie trägt vor, sie habe die Tabletten in Großbritannien gekauft, wo sie von AHPC unter dem Zeichen Serenid D in den Verkehr gebracht worden seien; sie selbst habe sie in der Folge in den Niederlanden in neuer Verpackung in den Verkehr gebracht.

3. AHPC bestreitet zum einen, sämtliches von Centrafarm in den Niederlanden verkauftes Oxazepam hergestellt zu haben. Das vorlegende Gericht geht dennoch davon aus, daß die Sachverhaltsdarstellung von Centrafarm zutrifft.

4. Der Präsident der Arrondissementsrechtbank Rotterdam hat mit Urteil vom 2. August 1977 im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung Centrafarm verboten, die Rechte von AHPC an dem Warenzeichen Seresta zu verletzen.

5. In dem vor demselben Gericht anhängigen Hauptsacheverfahren hat Centrafarm beantragt, festzustellen, daß sie berechtigt ist, von AHPC stammendes, als Arzneispezialität anderswo im Gemeinsamen Markt rechtmäßig in den Verkehr gebrachtes Oxazepam in den Niederlanden unter Benutzung des Zeichens Seresta in den Verkehr zu bringen.

Die AHPC hat beantragt, die Klage abzuweisen und auf die Widerklage hin festzustellen, daß das Verhalten von Centrafarm die Rechte von AHPC an dem Zeichen Seresta verletzt.

6. Mit Beschluß vom 19. Dezember 1977 hat die Arrondissementsrechtbank das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 des Vertrages die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„I. Vorausgesetzt, daß

1. ein Unternehmen oder verschiedene zu einem Konzern gehörende Unternehmen für eine bestimmte Ware in verschiedenen Ländern der EWG zum Führen von Warenzeichen in der Weise berechtigt ist/sind, daß im Mitgliedstaat A ausschließlich das Warenzeichen X eingetragen ist und im Mitgliedstaat B ausschließlich das Warenzeichen Y,

2. mit dem Warenzeichen X versehene Waren, nachdem sie im Mitgliedstaat A durch den Zeicheninhaber in den Verkehr gebracht worden sind, durch Dritte, die sie erworben haben, ausgeführt und in den Mitgliedstaat B eingeführt werden,

3. die Person, die diese Waren in das letztgenannte Land einführt, das Warenzeichen X von den Waren entfernt, sie mit dem Warenzeichen Y versieht und anschließend in diesem Land in den Verkehr bringt,

4. das Warenzeichenrecht des letzteren Landes dem Zeicheninhaber das Recht gibt, sich durch rechtliche Maßnahmen dagegen zu wehren, daß mit dem Warenzeichen Y versehene Waren in diesem Land durch andere in den Verkehr gebracht werden,

hindern dann die Vorschriften des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr den Zeicheninhaber unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 36 daran, von dem vorstehend unter 4 bezeichneten Recht Gebrauch zu machen?

II. Ist es für die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung, ob im Mitgliedstaat B Rechts- oder Verwaltungsvorschriften gelten, die mit der vom Rat der Europäischen Gemeinschaften erlassenen Richtlinie vom 26. Januar 1965 (65/65/EWG) vereinbar sind, jedoch — insofern vielleicht in Abweichung von der Richtlinie — davon ausgehen, daß die Einfuhr von Arzneimitteln aus einem anderen Mitgliedstaat in den Mitgliedstaat B unter einem anderen Warenzeichen möglich ist als unter dem, unter dem dieses Erzeugnis in dem anderen Mitgliedstaat eingetragen ist?"

7. Die niederländischen Rechtsvorschriften, auf die das vorlegende Gericht in der zweiten Vorabentscheidungsfrage verweist, sind, wie sich aus den Akten ergibt, die Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Arzneimittelversorgungsgesetz) vom 28. Juli 1958 (Staatsblad 408) und die Durchführungsverordnungen hierzu, insbesondere der Besluit verpakte geneesmiddelen (Verordnung über verpackte Arzneimittel) vom 16. Juli 1973 (Staatsblad 336), geändert durch den Besluit registratie geneesmiddelen (Verordnung über die Eintragung der Arzneimittel) vom 8. September 1977 (Staatsblad 537).

Nach Artikel 23 Absatz 1 der letztgenannten Verordnung kann „ein Arzneimittel ... zum Vertrieb in den Niederlanden nur vom Inhaber der Eintragung dieses Erzeugnisses eingeführt werden". Die folgenden Absätze dieses Artikels enthalten besondere Bestimmungen für Parallelimporte. Nach dieser Regelung kann ein Parallelimporteur auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen für das fragliche Erzeugnis als Eintragungsinhaber in das Arzneispezialitäten- und -mittelregister eingetragen werden. Ein derart auf den Namen des Parallelimporteurs eingetragenes Erzeugnis kann unter einer besonderen Benennung, der ursprünglichen oder einer anderen, oder

ohne besondere Benennung — als „Arzneimittel" — auf den Markt gebracht werden.

8. In 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), auf die das vorlegende Gericht in seiner zweiten Vorabentscheidungsfrage Bezug nimmt, ist unter anderem bestimmt, daß eine Arzneispezialität in einem Mitgliedstaat erst dann in den Verkehr gebracht werden darf, wenn die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats die Genehmigung dafür erteilt hat (Artikel 3).

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 ist von der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Person bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu beantragen, wobei unter anderem folgende Angaben und Unterlagen beizufügen sind: Name oder Firma und Anschrift der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Person und gegebenenfalls des Herstellers; Bezeichnung der Arzneispezialität (entweder Phantasiebezeichnung oder gebräuchliche Bezeichnung in Verbindung mit einem Warenzeichen oder dem Namen des Herstellers oder wissenschaftliche Bezeichnung in Verbindung mit einem Warenzeichen oder dem Namen des Herstellers); Zusammensetzung aller Bestandteile der Arzneispezialität; Angaben über die Zubereitungsweise; vom Hersteller angewandte Kontrollmethoden (Artikel 4).

Die Genehmigung nach Artikel 3 wird versagt bzw. ausgesetzt oder widerrufen, wenn sich nach Prüfung der in Artikel 4 aufgeführten Angaben und Unterlagen ergibt, entweder daß die Arzneispezialität bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädlich ist oder daß es an der therapeutischen Wirksamkeit fehlt (Artikel 5 und 11).

Die Behältnisse und äußeren Umhüllungen der Arzneispezialitäten müssen unter anderem folgende Angaben aufweisen: Bezeichnung der Arzneispezialität im Sinne des Artikels 4; ihre Zusammensetzung; die Referenznummer für die Identifizierung bei der Produktion; die Nummer der Genehmigung für das Inverkehrbringen; Name oder Firma und Anschrift der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Person und gegebenenfalls des Herstellers (Artikel 13).

9. Der Vorlagebeschluß ist am 3. Januar 1978 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Nach Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofes der EWG haben die Parteien im Ausgangsverfahren, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schriftliche Erklärungen abgegeben.

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

II — Angriffs- und Verteidigungsmittel der Parteien

Zur ersten Vorabentscheidungsfrage

1. Erklärungen von Centrafarm

Nach Auffassung von Centrafarm steht es dem Zeicheninhaber frei, zu untersagen, daß sein Warenzeichen ohne seine Zustimmung auf Erzeugnissen angebracht wird, die er ohne Zeichen in den Verkehr gebracht hat. Im vorliegenden Fall gehe es jedoch um ein Erzeugnis, das der Zeicheninhaber als Markenartikel in den Verkehr gebracht habe; er habe somit gewollt, daß die Ware — für den Verbraucher erkennbar — als aus seinem Betrieb stammend vertrieben werde.

Centrafarm erkennt an, daß es für den Hersteller eines Markenerzeugnisses ver-

nünftige Gründe geben kann, für das gleiche Erzeugnis in zwei Mitgliedstaaten verschiedene Zeichen zu benutzen. Es stelle sich aber die Frage, ob der besondere Zweck des einheitlichen europäischen Warenzeichens mit dem des sogenannten aufgespaltenen Warenzeichens identisch sei.

Centrafarm führt zunächst aus, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes mache es keinen Unterschied, ob die Aufspaltung auf einer freien Entschließung des Herstellers und Zeicheninhabers beruhe oder ihm durch gesetzliche Regelungen oder andere Umstände aufgezwungen sei. Daher sei der Vortrag von AHPC irrelevant, sie habe in Großbritannien aufgrund dort bereits bestehender, älterer Warenzeichen von Dritten ein anderes Warenzeichen als Seresta eintragen lassen müssen.

Zum anderen bemerkt Centrafarm, das Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli 1974 (Rechtssache 192/73, Van Zuylen/ Hag, Slg. 1974, 731) bestätige die Auffassung, daß die territoriale Aufspaltung eines Zeichens es mit sich bringe, daß der Zeicheninhaber den Gebrauch seines Zeichens durch Dritte gegebenenfalls auch in Fällen zulassen müsse, in denen er ihn normalerweise hätte verbieten können.

Da es einerseits dem Zeicheninhaber in einem Fall wie dem in der Rechtssache Hag nicht gestattet sei, sich gegen die Benutzung seines Zeichens für ein vergleichbares Erzeugnis zu wenden, das nicht von ihm stamme, so sei schwerlich einzusehen, daß der Zeicheninhaber andererseits berechtigt sein solle, sich gegen die Benutzung seines Zeichens für ein identisches Erzeugnis zu wenden, das sehr wohl von ihm stamme. Diese Auffassung finde Unterstützung in früheren Urteilen des Gerichtshofes und in der Literatur.

Centrafarm hebt hervor, daß nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts darin bestehe, dem Verbraucher Gewähr für die Identität des Warenursprungs zu leisten, so daß der Zeicheninhaber gegen irrtumserregende Bezeichnungen (Urteil vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Terrapin/ Terranova, Slg. 1976, 1039) sowie gegen das widerrechtliche Anbringen seines Zeichens (Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74, Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, S. 1183) vorgehen könne.

Weiter trägt Centrafarm vor, sie bringe das Zeichen Seresta nicht widerrechtlich an. Sie schaffe keine Verwechslungsgefahr zwischen ursprünglich von AHPC stammenden Markenerzeugnissen und fremder Ware von Dritten. Im Gegenteil biete sie die Markenerzeugnisse von AHPC so an, daß eine Verwechslungsgefahr vermieden werde, nämlich unter dem in den Niederlanden eingetragenen Zeichen, unter dem es bei den einschlägigen Verbrauchern bekannt sei, wodurch diese es mit AHPC in Verbindung brächten. Die Absicht von AHPC, diese Verbindung herzustellen, ergebe sich daraus, daß sie die Erzeugnisse als Markenerzeugnisse in den Verkehr gebracht habe. Hingegen bestünde eine Verwechslungsgefahr, würde Centrafarm das von AHPC stammende Oxazepam in den Niederlanden als Serenid D verkaufen, da Serenid D in den Niederlanden nicht als Warenzeichen eingetragen und folglich bei den einschlägigen Verbrauchern auch nicht als solches bekannt sei.

Nach Auffassung von Centrafarm verhält es sich nicht so, daß AHPC in unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedliche Zeichen benutze, um den spezifischen Gegenstand ihrer Zeichen zu schützen; AHPC wünsche vielmehr zu erreichen, daß der niederländische Kunde beim Anblick des von ihr stammenden Oxazepams mit dem Warenzeichen Serenid D annehme, es stamme aus anderer Quelle oder sei wenigstens nicht das echte, authentische Erzeugnis, das er als Seresta kenne.

Da die Herkunftsbezeichnung, eine wesentliche Funktion des Warenzeichens, nicht den Interessen des Herstellers diene, sondern dem Verbraucher Gewähr bieten solle, verletze der Dritte, der als Zwischenhändler das Erforderliche unternehme, um unzutreffende Vorstellungen über die Herkunft der authentischen Markenware zu verhindern, nicht den spezifischen Gegenstand des Zeichens. Das sei sicher nicht der Fall, wenn er sich des Zeichens bediene, das dessen Inhaber auf dem fraglichen Markt benutze.

Nach Ansicht von Centrafarm hat AHPC vor dem vorlegenden Gericht nicht den Beweis dafür erbracht, daß sie sich in Großbritannien aufgrund des Vorliegens älterer, entgegenstehender Zeichen Dritter gezwungen gesehen habe, ein anderes Zeichen als Seresta zu wählen. Die Auffassung von AHPC impliziere, daß Paralleleinfuhren der Markenware Seresta nach Großbritannien aus warenzeichenrechtlichen Gründen von vornherein ausgeschlossen seien. Es sei unlogisch, daß der Inhaber eines aufgespaltenen Zeichens bei der Abschottung von Märkten der Mitgliedstaaten weitergehen können solle als der Inhaber eines vertragskonformen europäischen Zeichens.

Zu dem Vorbringen der AHPC vor dem vorlegenden Gericht, Centrafarm werfe ihr zu Unrecht vor, daß sie für Großbritannien und die Niederlande absichtlich unterschiedliche Zeichen gewählt habe, beschränkt sich Centrafarm auf den Hinweis, AHPC biete Oxazepam wie folgt an:

Niederlande: Seresta

Großbritannien: Serenid D

Italien: Serpax

BR Deutschland: Praxiten

Frankreich: Seresta

Belgien: Seresta

Das Vorbringen, sie werde im Wettbewerb nicht behindert, da es ihr freistehe, aus Großbritannien stammendes Oxazepam in den Niederlanden als Serenid D anzubieten, ist nach Auffassung von Centrafarm unzutreffend: Die Einführung eines neuen Zeichens sei mit erheblichen Kosten verbunden, besonders dann, wenn auf dem betreffenden nationalen Markt ein anderes Zeichen für die fragliche Ware bereits einen großen Bekanntheitsgrad erlangt habe; überdies werde der Parallelimporteur dadurch gezwungen, die Kosten für die Einführung so vieler Zeichen zu übernehmen, wie sie der Hersteller in anderen Mitgliedstaaten für die fragliche Ware zu führen beliebe; ein Wettbewerb zwischen dem Parallelimporteur und dem Vertragsimporteur sei somit von vornherein illusorisch.

Unterstellt, das nationale Zeichen des Zeicheninhabers dürfe nicht auf dessen authentischer Markenware angebracht werden, so müsse Dritten jedenfalls die Möglichkeit zugestanden werden, diese Ware unter dem nationalen Zeichen in den Verkehr zu bringen.

Aufgrund dieser Ausführungen müsse der Gerichtshof, so meint Centrafarm, entscheiden, daß die Klage von AHPC unter den vorliegenden Umständen nicht dem Schutz des spezifischen Gegenstandes des Warenzeichenrechts diene, jedenfalls aber, daß hier eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten vorliege, so daß die erste Vorabentscheidungsfrage zu bejahen sei.

2. Erklärungen von AHPC

Vor der Stellungnahme zur ersten Vorabentscheidungsfrage macht AHPC drei Anmerkungen.

Zunächst hebt sie hervor, Centrafarm verkaufe das fragliche Erzeugnis derzeit unter dem Gattungsnamen Oxazepam.

Sodann weist sie darauf hin, sie habe im Verfahren der einstweiligen Verfügung vor dem Gerichtspräsidenten dargetan, daß sie in Großbritannien nicht absichtlich zu dem Zweck andere Zeichen be-

nutzt habe, die Märkte der Mitgliedstaaten voneinander abzuschotten.

Schließlich bestreitet sie, daß die Vergütungsnormen für die Krankenkassen sich je nachdem unterschieden, ob es um parallel eingeführtes Oxazepam gehe oder nicht, wie Centrafarm es vor dem vorlegenden Gericht ausgeführt habe. Seit dem 1. November 1977 bekämen die Apotheker von den Krankenkassen eine Sonderzahlung für parallel eingeführtes Oxazepam, um den Bezug bei Parallelimporteuren zu fördern.

In Beantwortung der zweiten Vorabentscheidungsfrage hebt AHPC zunächst hervor, der Hersteller eines neuen Erzeugnisses bemühe sich stets, für dieses Erzeugnis *ein einziges*, in der ganzen Welt gültiges Zeichen zu finden, um auch außerhalb der Grenzen eines bestimmten Landes von dem „good will" profitieren zu können, den er in diesem Land erworben habe.

Da die in den Vereinigten Staaten für Oxazepam gebrauchte Bezeichnung „Serax" in anderen Ländern auf entgegenstehende Zeichen gestoßen sei, habe AHPC für die meisten dieser Länder das Zeichen Serepax gewählt. Dieses Zeichen sei jedoch unter anderem in Großbritannien ebenfalls blockiert gewesen. Die für das Vereinigte Königreich und Irland zuständige „division" des AHPC-Konzerns und die für das europäische Festland zuständige „division" hätten folglich unabhängig voneinander beschlossen, „Serenid" für Großbritannien und Irland und „Seresta" unter anderem für die Niederlande zu benutzen.

In seinem Urteil in der Rechtssache 192/73 (Hag, Randnummer 14 der Entscheidungsgründe) habe der Gerichtshof entschieden, daß die Angabe der Herkunft einer Markenware auch auf „andere", den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende „Weise" sichergestellt werden könne. Im Lichte dieses Urteils sei es sinnvoll, wenn AHPC im vorliegenden Fall die Angabe der Herkunft auf „andere Weise" — beispielsweise durch die derzeit von Centrafarm benutzte Hinzufügung „Originalfabrikat" — verlangt habe. Centrafarm ist nach Ansicht von AHPC in keiner Weise berechtigt, den von ihr, AHPC, aufgebauten „good will" des Zeichens „Seresta" zu benutzen; sie habe dafür nichts getan oder bezahlt. Merke Centrafarm, daß nur wenige Ärzte bereit seien, Oxazepam anstelle von Seresta zu verschreiben, dann stehe es ihr frei, dies — durch Werbemaßnahmen, durch den Verkauf des Erzeugnisses unter einem eigenen Zeichen und durch Aufbau eines eigenen „good will" — zu ändern.

Die Rechtmäßigkeit einer eigenmächtigen Änderung des Zeichens auf dem Erzeugnis eines anderen sei weder nach niederländischem noch nach Benelux-Recht jemals in Rechtsprechung oder Literatur geprüft worden. Gleichwohl steht es für AHPC fest, daß die Handlungsweise von Centrafarm gegen dieses Recht verstößt. Das ergebe sich aus Artikel 13 A des Einheitlichen Benelux-Gesetzes über Warenzeichen; es folge des weiteren aus der Auffassung verschiedener Autoren zur Anbringung eines Zeichens auf noch nicht durch dieses Zeichen individualisierten Erzeugnissen. Zum Recht der anderen Länder der Gemeinschaft führt AHPC aus, aus der dem Gerichtshof in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Urteil vom 23. Mai 1978) zur Neuverpackung und zur Wiederanbringung des gleichen Warenzeichens vorgelegten Dokumentation ergebe sich, daß in diesen Ländern auch das Anbringen eines anderen Zeichens desselben Zeicheninhabers nach der Neuverpackung rechtswidrig sei.

Zu dem gleichen Ergebnis führt nach Auffassung von AHPC der Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.

Im Sinne der Randnummer 8 der Entscheidungsgründe des Urteils in der Rechtssache 16/74 (Winthrop) gehöre derjenige, der vom „good will" einer

Marke profitiere, ohne sich dies etwas kosten zu lassen, zu den Konkurrenten, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen suchten.

Zu dem Vorbringen von Centrafarm, sie habe das fragliche Erzeugnis nicht „widerrechtlich" (niederländisch: „valselijk") mit dem Zeichen Seresta versehen, da das Oxazepam von AHPC stamme, bemerkt AHPC, das Wort „vals" (deutsch: falsch) habe im Niederländischen nicht nur die Bedeutung, daß Täuschung im Spiele sei, sondern beispielsweise auch: „im Widerspruch zu Regeln oder Normen, ungehörig, unkorrekt, unpassend, fehlerhaft, verkehrt". Da Centrafarm von einem „good will" profitieren wolle, für den sie nichts gezahlt habe, sei ihr Verhalten „falsch", da es nationalen und Gemeinschaftsvorschriften widerspreche und deshalb unter dem Gesichtspunkt des redlichen Wettbewerbs „ungehörig, unkorrekt, unpassend, fehlerhaft, verkehrt" sei.

AHPC fügt hinzu, aus der genannten Randnummer des Winthrop-Urteils ergebe sich, daß in dem Schutz gegen die rechtswidrige Nutzung des guten Rufes eines Zeichens der Schutz „eines berechtigten Interesses des Inhabers des Warenzeichens oder Handelsnamens" im Sinne der Randnummer 6 der Entscheidungsgründe des Urteils in der Rechtssache 119/75 (Terrapin) zu sehen sei.

Des weiteren verweist AHPC auf den Aufsatz „The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the EEC Treaty" von Professor W. van Gerven, Common market law review, Februar 1977, S. 5 ff., wonach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu entnehmen sei, daß auch andere als die in Artikel 36 des Vertrages genannten Belange oder Werte einen gewissen Schutz verdienten und deswegen Ausnahmen vom Verbot des Artikels 30 zu rechtfertigen vermöchten, falls

— diese Belange irgendwie mit den in Artikel 36 geregelten Gebieten verbunden seien,

— die Maßnahmen vernünftig seien,

— keine Gemeinschaftsregelung bestehe, die die zu schützenden Belange oder Werte mitumfasse,

— die Maßnahme weder als willkürlich diskriminierend noch als verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Staaten zu betrachten sei.

Wenn einerseits der Begriff des „gewerblichen und kommerziellen Eigentums" in Artikel 36 unter den genannten Umständen ausdehnend ausgelegt werden könne, so könne nicht andererseits der Schutz des spezifischen Gegenstands des Warenzeichenrechts so eng ausgelegt werden, daß nur der Schutz der Herkunftsfunktion darunter falle, nicht aber der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb durch ungerechtfertigte Nutzung des guten Rufes, des „good will" des Warenzeichens. Demgemäß ist AHPC der Auffassung, daß der Schutz des Warenzeichenrechts, auf den sie sich im vorliegenden Falle berufe, den spezifischen Gegenstand dieses Rechts betreffe.

Müßte man im vorliegenden Fall zu der Auffassung gelangen, daß der Anspruch von AHPC nicht den spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts betreffe, so müßte, so meint AHPC, der Klage doch stattgegeben werden, da diese die vier von Professor W. Van Gerven genannten Voraussetzungen erfülle:

— Der unlautere Wettbewerb sei „related to" gewerblichen und kommerziellen Schutzrechten;

— die Klage von AHPC genüge dem „test of proportionality", weil Centrafarm den Ursprung auf andere Weise angeben könne;

— es bestehe keine gemeinschaftsrechtliche Regelung über den unlauteren Wettbewerb;

— die Klage von AHPC sei nicht diskriminierend und stelle auch keine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten dar; sie richte sich gegen den Mißbrauch des Rufes eines Zeichens, so wie es der Gerichtshof mit der Formulierung des spezifischen Gegenstands des Warenzeichenrechts in Randnummer 8 der Entscheidungsgründe zum Urteil in der Rechtssache 16/74 (Winthrop) verstehe, und gegen den Angriff auf den redlichen Wettbewerb, den der Vertrag ausweislich seiner Präambel schützen wolle.

Soweit das Vorgehen von AHPC eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel 30 sei, betreffe diese Maßnahme jedenfalls bereits ihrer Natur nach unterschiedslos einheimische und eingeführte Erzeugnisse. Das Vorgehen könnte nichtsdestoweniger nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 1977 (Rechtssache 13/77, G.B. INNO/ATAB, Slg. 1977, 2115) unter Artikel 30 fallen, wenn der Absatz von Einfuhrerzeugnissen „unmöglich oder gegenüber dem einheimischer Produkte erschwert wird". Davon kann nach Auffassung von AHPC keine Rede sein, da das Arzneimittelrecht die Einfuhr mit dem Zeichen Seresta nicht verbiete und das von ihr, AHPC, auferlegte Verbot ohne Diskriminierung für alle Wettbewerber gelte.

3. Erklärungen der Bundesrepublik Deutschland

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hebt hervor, daß das Benelux- und das deutsche Warenzeichenrecht dem Inhaber eines Warenzeichens die ausschließliche Befugnis zuerkennten, eine Ware mit dem Warenzeichen zu versehen und das so gekennzeichnete Erzeugnis in den Verkehr zu bringen, somit die Befugnis, anderen die Benutzung des Zeichens für gleiche oder gleichartige Waren zu untersagen. Müßte der Inhaber hinnehmen, daß auch andere in dem betreffenden Mitgliedstaat sein Warenzeichen für solche Waren benutzten, so wäre die Hauptfunktion des Warenzeichens, die Sicherung der erinnerbaren Identität der mit dem Zeichen versehenen Originalware, zerstört. Die Marke wäre dann, aus der Sicht des Markeninhabers, nicht mehr geeignet, Träger eines guten Rufs zu sein. Für den Verbraucher wäre sie kein verläßlicher Wegweiser für eine Kaufentscheidung mehr. Dem Mißbrauch der Marke und der unlauteren Ausbeutung eines mit der gekennzeichneten Originalware verbundenen guten Rufes durch andere Unternehmen wären Tür und Tor geöffnet.

Dem Zeicheninhaber stehe diese Befugnis, die Benutzung des Zeichens zu untersagen, auch dann zu, wenn ein Dritter dieses Zeichen auf einer Ware des Inhabers anbringe, die in Herkunft, Art und Beschaffenheit identisch sei mit Waren, die der Zeicheninhaber selbst ungekennzeichnet in den Verkehr bringe. Das Markenrecht erschöpfe sich nämlich nicht darin, ein Ausweis für die betriebliche Herkunft oder für eine bestimmte Beschaffenheit der Ware zu sein und den irreführenden Gebrauch einer Marke zu untersagen. Wesen und Funktion der Marke bestünden vielmehr darin, die Ware, ihre Aufmachung und ihre Kennzeichnung mit der Marke zu einer erinnerbaren Identität und Gestalt zusammenzufassen, an die das Vertrauen der Kunden anknüpfen und auf die sich der gute Ruf der gekennzeichneten Originalware beziehen könne. Der Grund für dieses Vertrauen und diesen guten Ruf sei die Tatsache, daß eine Person, der Markeninhaber selbst, darüber entscheide, ob die Ware, ihre Aufmachung und ihre Kennzeichnung mit der Marke zu einer Identität zusammengefaßt würden.

Nach Ansicht der Bundesregierung liegt eine noch schwerer wiegende Verletzung des nationalen Markenrechts vor, wenn eine Ware mit einem Zeichen ver-

sehen werde, bei der es sich im Verhältnis zu vom Inhaber selbst mit diesem Zeichen versehenen Waren um eine Ware von anderer Zusammensetzung oder mit anderen für den Verbraucher und seine Kaufentscheidung relevanten Eigenschaften handele. Dieser Eingriff werde noch gravierender, wenn zugleich auch eine andere Aufmachung gewählt werde als die Aufmachung, mit der der Warenzeicheninhaber seine mit dem Warenzeichen gekennzeichneten Originalwaren zu versehen pflege.

Das nationale Markenrecht gewähre dem Inhaber eines Warenzeichens die genannte Befugnis auch dann, wenn die Ware von dem Warenzeicheninhaber bereits unter einer anderen Marke in den Verkehr gebracht worden sei und das andere Unternehmen die Ware mit einem von dem Inhaber in einem anderen Land verwendeten Warenzeichen versehe und im Inland in den Verkehr bringe. Nach Auffassung der deutschen Regierung wird auch in diesem Falle in die dem Warenzeicheninhaber allein zustehende Entscheidung eingegriffen, der nicht nur darüber zu befinden habe, ob die konkrete Ware mit ihrer Aufmachung überhaupt als Markenware in den Verkehr gelangen solle, sondern auch darüber, unter welcher Marke die Ware vertrieben werden solle.

Die Bundesregierung ist der Meinung, die markenrechtliche Verbotsbefugnis sei in den vorgenannten Fällen nach Artikel 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfertigt, da sie unter die vom Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache 16/74 (Winthrop) gegebene Definition des spezifischen Gegenstandes des Warenzeichens falle. Die Verbotsbefugnis sei deshalb gerechtfertigt, weil sie erforderlich sei, um einen Mißbrauch des unter dem Warenzeichen erworbenen guten Rufes der Originalwaren des Markeninhabers zu verhindern. Würde diese Befugnis nicht als gerechtfertigt angesehen, so wäre das Markenrecht in seinem Wesenskern getroffen und für seinen Inhaber ebenso wie aus der Sicht der Verbraucher praktisch wertlos.

Ferner macht die Bundesregierung geltend, die Verbotsbefugnis entfalle nicht aufgrund von Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag. Die Benutzung unterschiedlicher Marken in den verschiedenen Mitgliedstaaten stelle in der Regel kein Indiz für einen Mißbrauch dar, da hierfür durchaus sachlich berechtigte Gründe bestehen könnten, beispielsweise, wenn es sich bei den gekennzeichneten Waren um unterschiedliche Erzeugnisse handele. Die Bundesregierung möchte sich aber nicht zu der Frage äußern, ob im konkreten Fall, in dem sich die Erzeugnisse lediglich im Geschmack unterschieden, unterschiedliche Erzeugnisse vorlägen.

Sie fügt hinzu, man könne von einer mißbräuchlichen Ausübung des Warenzeichenrechts sprechen, wenn der Warenzeicheninhaber mit der Geltendmachung seiner Befugnisse eine solche mißbräuchliche Ausübung bezwecke, wobei sich dieser Zweck auch aus objektiven Umständen ergeben könne.

Die Bundesregierung beantragt, die erste Vorabentscheidungsfrage unbeschadet der Bestimmung des Artikels 36 Satz 2 EWG-Vertrag zu verneinen.

4. Erklärungen des Vereinigten Königreichs

Die Regierung des Vereinigten Königreichs merkt an, das Gemeinschaftsrecht gestatte die Handlungsweise von Centrafarm nicht: Wenn ein hierzu nicht ermächtigter Dritter ein Erzeugnis neu verpacke und das Zeichen des Inhabers anbringe, so sei ein neues Erzeugnis geschaffen. In diesem Sonderfall unterscheide sich das Enderzeugnis tatsächlich von dem, an dem der Zeicheninhaber sein Zeichen ursprünglich angebracht habe. Erwerber könnten nicht länger darauf vertrauen, daß das Zeichen angebe, daß die Ware vom Zeicheninhaber stamme und von diesem in Verkehr gebracht worden sei. Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts sei somit zerstört.

Wenn auch die therapeutische Wirkung der beiden Tabletten ähnlich sei, so würden doch Verbraucher mißbräuchlich dazu verleitet, Tabletten mit einem anderen Geschmack zu erwerben, als sie hätten erwarten können.

Da Unterschiede in der Zusammensetzung und den Eigenschaften der beiden Tablettenarten bestünden, habe AHPC ein berechtigtes Interesse, welches ihre Berufung auf das niederländische Recht rechtfertige, das ihre Warenzeichenrechte im Sinne des letzten Satzes der Randnummer 6 der Entscheidungsgründe zum Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 119/75 (Terrapin) schütze. Unter diesen Umständen sei die Ausübung der AHPC vom Recht der Niederlande eingeräumten Befugnisse hinsichtlich des Zeichens Seresta im Sinne des Artikels 36 Satz 1 gerechtfertigt.

Laufe jedoch die Ausübung der Rechte eines Zeicheninhabers auf eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten hinaus, so könne ein nationales Gericht ihm dieses Handeln untersagen. Ein solches Verhalten des Inhabers gäbe jedoch niemandem sonst das Recht, das Zeichen an irgendeinem Erzeugnis anzubringen.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs könne nicht zugeben, daß die Benutzung des Zeichens Seresta durch Centrafarm mit der Funktion der Zeichen übereinstimme, die Herkunft anzugeben. Zeichen seien vielmehr dazu da, beim erstmaligen Inverkehrbringen des gekennzeichneten Erzeugnisses eine unmittelbare Verbindung mit dem Zeicheninhaber anzugeben, nicht aber eine mittelbare.

Daß Centrafarm auf der Verpackung außer dem Zeichen Seresta ihren Namen und ihre Adresse angebe, könne ihr Verhalten nicht rechtfertigen.

Zur Bestärkung seiner Auffassung verweist das Vereinigte Königreich namentlich auf den Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.

Schließlich weist das Vereinigte Königreich darauf hin, daß die dem Vorlagebeschluß zugrunde liegenden Erzeugnisse Arzneispezialitäten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie Nr. 65/65/EWG des Rates seien. Der Hauptzweck dieser Richtlinie, die öffentliche Gesundheit zu schützen, könnte vereitelt werden, wenn die Waren ohne Zustimmung des Zeicheninhabers neu verpackt, neu etikettiert oder mit neuem Namen versehen würden; das könnte sich im Ergebnis auf den guten Ruf des Zeicheninhabers auswirken.

Nach Meinung des Vereinigten Königreichs sind Erwägungen der öffentlichen Gesundheit auch bei der Ausübung gewerblicher Schutzrechte von Bedeutung; bei Arzneimitteln seien strenge Kriterien für die Zulässigkeit von ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommenen Änderungen durch Dritte anzuwenden.

Wenn der Zeicheninhaber vom Neuverpacken und von dessen Umständen im einzelnen keine Kenntnis habe, dürfte es ihm schwerfallen, sich davon zu überzeugen, daß keine erhebliche Gefahr dafür bestehe, daß Art und Güte der unter seinem Zeichen in den Verkehr gebrachten Waren bei diesem Neuverpacken verändert werden. Im Hinblick auf den derzeitigen frühen Stand der Harmonisierung auf dem Gebiet der Arzneispezialitäten gebe der Umstand, daß Gemeinschafts- und nachgeordnetes nationales Recht das Neuverpacken von Arzneimitteln nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde zuließen, dem Zeicheninhaber in der Praxis nicht notwendig die erforderliche Gewähr für den Schutz seines guten Rufs. Das Vereinigte Königreich hält es für unrealistisch zu verlangen, daß vor Ausübung der Warenzeichenrechte der Beweis für die tatsächliche Realisierung der Gefahren erbracht wird.

Nach Auffassung des Vereinigten Königreichs sollte der Gerichtshof deshalb keine Entscheidung treffen, die es im Ergebnis ermöglichen würde, daß ein Wa-

renzeichen an Erzeugnissen von einer anderen Person als dem Inhaber angebracht wird, es sei denn, mit seiner Erlaubnis.

5. Erklärungen der Kommission

Die Kommission gibt zunächst eine Übersicht über die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Verhältnis zwischen den gewerblichen Schutzrechten und den Vertragsbestimmungen und hebt dann hervor, daß der Gerichtshof im Urteil in der Rechtssache 119/75 (Terrapin) als Hauptfunktion des Warenzeichens die Funktion bezeichnet habe, „dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs zu garantieren". Der Vorentwurf eines Übereinkommens über die Gemeinschaftsmarke betrachte dies ebenfalls als Hauptfunktion.

Für die Kommission ergibt sich ferner aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, daß die Herkunftsfunktion nicht so sehr in dem Sinne zu verstehen sei, daß der Verbraucher eine bestimmte Ware mit dem Hersteller in Verbindung bringe, als vielmehr in dem Sinne, daß eine bestimmte Ware eine Identität erlange, durch die sie sich von den Waren anderer Hersteller oder Händler und sogar desselben Herstellers oder Händlers unterscheide.

Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, daß nur der Zeicheninhaber der Ware eine solche Identität verleihen dürfe: Er allein sei in der Lage und habe das Recht, durch Anbringen von Warenzeichen einer Ware eine Identität zu geben, die sie von anderen Waren unterscheide. Nach dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 16/74 (Winthrop) bestehe der spezifische Gegenstand des kommerziellen Eigentums im Bereich des Warenzeichenrechts insbesondere darin, daß seinem Inhaber das ausschließliche Recht verliehen werde, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen. Die Kommission hebt hervor, die gleiche Auffassung von der Funktion des Warenzeichens finde sich im Vorentwurf der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke wieder.

Die Behauptung, Centrafarm verletze die Herkunftsfunktion des Warenzeichens nicht, weil das Zeichen Seresta gerade zu Recht auf die Herkunft der Erzeugnisse von AHPC hinweise, entspreche daher nicht der oben vertretenen Auffassung. Das Zeichen individualisiere das Erzeugnis gegenüber allen anderen; diese Individualisierung könne nur durch AHPC oder eine hierzu ermächtigte Person, beispielsweise einen Lizenznehmer, erfolgen.

Die Kommission schließt somit, daß das Verhalten von AHPC im Grundsatz unter Artikel 36 Satz 1 des Vertrages falle.

Anschließend äußert sich die Kommission zu Artikel 36 Satz 2. In diesem Zusammenhang verweist sie auf Randnummer 7 der Entscheidungsgründe des Urteils in der Rechtssache 119/75 (Terrapin), wonach der Schutz der von den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gewährten Rechte „jeder mißbräuchlichen Ausübung dieser Rechte versagt wird, die geeignet ist, künstliche Abschottungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes beizubehalten oder zu schaffen". Im Grundsatz könne man in jedem Mitgliedstaat ein anderes Zeichen eintragen lassen. Es könne vorkommen, daß der Erzeuger im Einfuhrstaat nicht das gleiche Zeichen wie im Ausfuhrstaat verwenden könne, weil dort bereits ein entgegenstehendes Warenzeichen bestehe, das einem von ihm unabhängigen Inhaber zustehe, oder auch beispielsweise aus sprachlichen Gründen. Nach Auffassung der Kommission wird die Ausübung des vorerwähnten Rechts jedoch mißbräuchlich, wenn sein Inhaber es mit dem Ziel benutzt, nationale Märkte voneinander abzuschotten.

Die Kommission hebt in diesem Zusammenhang hervor, sie verfüge in der vorliegenden Sache einstweilen nicht über Informationen, die ihr bereits einen Schluß in diesem Sinne erlaubten; es sei

Aufgabe des vorlegenden Gerichts, konkret festzustellen, ob es sich um einen Mißbrauch handele.

Schließlich merkt sie an, daß der Einfuhrhändler, wenn die Rechtsausübung im Falle mißbräuchlich unterschiedlicher Warenzeichen gemäß Artikel 36 Absatz 2 nicht geschützt sei, in dem Sinne ein „Selbsthilferecht" habe, daß er das gemeinschaftsrechtswidrige Verhalten „korrigieren" könne, indem er auf dem Erzeugnis anstelle des abweichenden Warenzeichens das im Einfuhrmitgliedstaat gebräuchliche anbringe, ohne daß sich der Inhaber dem widersetzen könne. Bei Zulassung einer solchen Möglichkeit sei jedoch die größtmögliche Zurückhaltung zu beachten. Schrecke man vor dieser Konsequenz zurück, so müsse auf andere Weise eine Lösung des Problems der Abschottung der Märkte durch mißbräuchlich unterschiedliche Warenzeichen gesucht werden. Namentlich wäre an den Erlaß einer Bestimmung auf Gemeinschaftsebene zu denken, die allgemein die Möglichkeit ausschlösse, ein Erzeugnis unter verschiedenen Warenzeichen je nach Mitgliedstaaten eintragen zu lassen. Auch eine solche Lösung könnte jedoch wahrscheinlich Selbsthilfe nicht in allen Fällen ausschließen. Somit stehe man wieder vor folgendem Dilemma: entweder vorübergehend die Rechte aus den Warenzeichen aufrechtzuerhalten, wenn sie auch durch mißbräuchliche Ausübung entstanden seien, oder dem Importeur das ebenfalls vorübergehende Recht zur Selbsthilfe einzuräumen. Die Kommission ziehe keine Lösung der anderen vor.

Sie beantragt, auf die erste Frage des vorlegenden Gerichts zu antworten, daß die Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr unter den angegebenen Umständen einem Verbot aus zeichenrechtlichen Gründen nicht entgegenstehe.

Dabei gelte jedoch gleichwohl der Vorbehalt, daß der Zeicheninhaber, der für das gleiche Erzeugnis in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Zeichen benutze, diese Zeichen nicht gewählt und/oder benutzt haben dürfe, um den freien Verkehr mit diesen Markenwaren innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu beeinflussen. In einem solchen Fall könne die Ausübung der aufgrund des Warenzeichens zustehenden Verbotsbefugnis ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder zur verschleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Zur zweiten Vorabentscheidungsfrage

1. Erklärungen von Centrafarm

Nach Auffassung von Centrafarm ist die zweite Vorabentscheidungsfrage wie folgt zu verstehen:

„Wenn dem Parallelimporteur einer bestimmten Markenware im Grundsatz das Recht versagt werden muß, das im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Warenzeichen an das im Einfuhrmitgliedstaat benutzte anzupassen, gilt dann für Markenarzneimittel im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit von Menschen im Sinne des Artikels 36 des Vertrages eine Ausnahme?"

Vor Beantwortung der zweiten Frage merkt Centrafarm zweierlei an:

Zunächst sei das Markenarzneimittel in den Niederlanden nach dem Erstattungssystem für Verkäufe an Krankenversicherte unter dem Markennamen, unter dem es der Hersteller oder der anerkannte Importeur bei der nationalen Behörde angemeldet habe, sowohl Ausgangspunkt als auch Grundlage der Erstattung. Markenarzneimittel, die sich auf dieser behördlichen Liste nicht unter den Markennamen fänden, würden nicht automatisch nach der geltenden Norm bezahlt; manchmal werde dem Antragsteller Erstattung auf der Grundlage der für das „anerkannte" Arzneimittel geltenden Norm gewährt, manchmal aber auch nicht; in diesem letzteren Fall werde die Erstattungsnorm für „ge-

neric name"-Präparate angewandt, eine andere und in der Regel niedrigere Norm als die für entsprechende Markenarzneimittel. Für eine bestmögliche Versorgung mit Arzneimitteln sei es deshalb erforderlich, daß der Parallelimporteur in den Stand gesetzt werde, ein bestimmtes Markenarzneimittel unter dem Markennamen anzubieten, unter dem es bei den mit der Verteilung der oder der Erstattung für Arzneimittel befaßten Behörden bekannt sei, und das auf gleicher Ebene mit dem Hersteller oder dem anerkannten Importeur.

Sodann führt Centrafarm aus, das im vorliegenden Fall von AHPC befürwortete System, wie es im Grundsatz von den niederländischen Behörden im Rahmen der zukünftigen gesetzlichen Regelung möglich gemacht werde, führe zur Entstehung einer Lage, in der ein bestimmtes, von einem bestimmten Hersteller stammendes Arzneimittel nicht unter ein und demselben Warenzeichen in den Verkehr gelange, sondern unter je einem Warenzeichen für jedes Land, in dem der Hersteller es verkaufen wollte.

In Beantwortung der zweiten Vorabentscheidungsfrage macht Centrafarm geltend, der Gerichtshof habe in seinem Urteil vom 20. Mai 1976 (Rechtssache 104/75, Adriaan de Peijper, Slg. 1976, 613) erwogen, die Richtlinie Nr. 65/65 müsse nicht stets nach dem Wortlaut ausgelegt werden. Die Gründe hierfür seien ihrer Ansicht nach in dem Umstand zu suchen, daß die Verfasser der Richtlinie nicht vorhergesehen hätten, daß ein Markenarzneimittel in einem Mitgliedstaat anders als durch den Hersteller oder dessen anerkannten Importeur in den Verkehr gebracht werden könne. Folglich müsse man sich im vorliegenden Fall mehr an Ziel und Zweck der Richtlinie halten.

Centrafarm bemerkt sodann, die Verfasser der Richtlinie seien, wie sich insbesondere aus den Artikeln 3 bis 5 und 8 bis 12 ergebe, davon ausgegangen, daß eine Arzneispezialität nur unter einer einzigen Fabrik- und Handelsmarke in den Verkehr komme. Ein optimal wirksamer Schutz der öffentlichen Gesundheit — Hauptziel der Richtlinie — erfordert es nach Ansicht von Centrafarm, daß unter der bereits bestehenden Vielzahl von Arzneispezialitäten die Erkennbarkeit einer bestimmten Spezialität nicht noch weiter dadurch erschwert werde, daß diese Spezialität unter einer Anzahl voneinander abweichender Warenzeichen im Verkehr sei. Der „Besluit Registratie Geneesmiddelen" sei demzufolge mit Buchstaben und Ziel der genannten Richtlinie wie auch mit der Zweiten Richtlinie Nr. 75/319 des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. L 147, S. 13) unvereinbar. Jedenfalls erfordere es der Vertrag ihrer Ansicht nach, daß ein Parallelimporteur das Recht haben müsse, einen ausländischen Markennamen an den niederländischen Markennamen anzupassen sowie die Arzneispezialität unter dem letztgenannten Namen zur Registrierung anzumelden und sie so in den Verkehr zu bringen.

Nach Auffassung von Centrafarm verlangt der Schutz der öffentlichen Gesundheit eine Regelung, nach der auch der Parallelimporteur eine verpackte Arzneispezialität zu jeder Zeit unter Benutzung des Warenzeichens in den Verkehr bringen könne, das der Hersteller oder sein anerkannter Importeur in den Mitgliedstaaten habe eintragen lassen.

So gesehen sei zugleich klar, daß die durch die neue niederländische Regelung eröffnete dritte Möglichkeit, nämlich die Eintragung oder das Angebot einer ausländischen Arzneispezialität durch den Parallelimporteur unter dem Gattungsnamen, keine wirkliche Alternative darstelle. Auch abgesehen von der Diskriminierung, die in den unterschiedlichen Maßstäben der Erstattungsregelung liege, widerspreche eine solche Wahl der wirtschaftlichen Vernunft.

Centrafarm schließt, bei der Beantwortung der zweiten Vorabentscheidungsfrage müsse berücksichtigt werden, daß jede nationale Regelung, die beabsichtige oder zur Folge habe, daß der Parallelimporteur einer bestimmten Arzneispezialität den Phantasienamen oder das Warenzeichen dieser Spezialität nicht an den Phantasienamen oder das Warenzeichen dieser Spezialität im Einfuhrstaat anpassen dürfe, als Maßnahme gleicher Wirkung zu betrachten sei, die nicht durch den Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gerechtfertigt sei.

2. Erklärungen von AHPC

AHPC merkt zunächst an, daß die niederländische gesetzliche Arzneimittelregelung im Streit der Parteien keinerlei Rolle spiele.

Sie hebt dann hervor, daß das Wort „andere" in der zweiten Vorabentscheidungsfrage nicht beachtet werden dürfe, da es um die Möglichkeit gehe, das Erzeugnis unter einem anderen Warenzeichen als dem in den Mitgliedstaat B einzuführen, unter dem es im Mitgliedstaat B — und nicht in „dem anderen" Mitgliedstaat — registriert sei.

Abschließend führt sie aus, in der vorliegenden Sache gehe es um

— Artikel 23 Absatz 3 Buchstaben f und g des „Besluit Registratie Geneesmiddelen";

— den Umstand, daß dieser Besluit, was Paralleleinfuhren betreffe, ausweislich der Begründung auf der Grundlage des Urteils in der Rechtssache 104/75 (de Peijper) erlassen worden sei;

— den Umstand, daß der neue Besluit op de registratie van farmaceutische produkten von der Kommission gebilligt worden sei;

— den Umstand, daß die Kommission derzeit an einem Vorschlag zur Änderung der Richtlinie Nr. 65/65 arbeite;

— den Umstand, daß Centrafarm nach dem ihr in der einstweiligen Verfügung auferlegten Verbot Oxazepam nicht mehr unter dem Namen Seresta vertreibe.

3. Erklärungen der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die arzneimittelrechtliche Genehmigung der zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats grundsätzlich weder Einfluß darauf habe, ob das Inverkehrbringen des zum Vertrieb zugelassenen Erzeugnisses markenrechtlich zulässig sei oder nicht, noch auf die Frage, ob ein Mißbrauch im Sinne des Artikels 36 Satz 2 des Vertrages vorliege. Wie Artikel 9 der Richtlinie Nr. 65/65 des Rates klarstelle, habe die arzneimittelrechtliche Genehmigung keinerlei Auswirkungen auf die nach dem Zivilrecht der Mitgliedstaaten gegebenen Rechte und Pflichten. Das Arzneimittelrecht solle eine gesundheitsrechtlich einwandfreie Herstellung und Beschaffenheit von Arzneimitteln sichern. Es berücksichtige nicht gesundheitlich unbedenkliche Beschaffenheitsunterschiede.

4. Erklärungen des Vereinigten Königreichs

Nach Auffassung der Regierung des Vereinigten Königreichs bedeutet der Umstand, daß auf die Richtlinie Nr. 65/65 des Rates gestützte nationale Gesetze den Vertrieb von Erzeugnissen unter geändertem Namen nicht besonders ausschlössen, nicht unbedingt, daß das Inverkehrbringen solcher Erzeugnisse unter geändertem Namen nicht aus Gründen des gewerblichen Rechtsschutzes oder des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen verhindert werden könne.

5. Erklärungen der Kommission

Nach Ansicht der Kommission ergibt sich weder aus Artikel 23 des Besluit Registratie Geneesmiddelen noch aus der

beigefügten Begründung, daß der niederländische Gesetzgeber in dieser zum Arzneimittelrecht gehörenden Vorschrift die warenzeichenrechtlichen Befugnisse habe beschränken wollen. Diese Vorschrift könne daher auch die Beantwortung der ersten Vorabentscheidungsfrage nicht beeinflussen. In der Beantwortung der zweiten Frage sollte deshalb zum Ausdruck kommen, daß bei der Beurteilung der der ersten Frage zugrunde liegenden Lage nur das Warenzeichenrecht berücksichtigt werden könne.

III — Mündliche Verhandlung

In der Sitzung vom 13. Juni 1978 haben die Klägerin im Ausgangsverfahren, vertreten durch Rechtsanwalt A. F. de Savornin Lohman, die Beklagte im Ausgangsverfahren, vertreten durch Rechtsanwalt T. Schaper, die deutsche Bundesregierung, vertreten durch Ministerialrat M. Seidel vom Bundeswirtschaftsministerium und durch Ministerialdirigent E. Bülow vom Bundesjustizministerium, sowie die Kommission, vertreten durch ihren Rechtsberater R. Wägenbauer als Bevollmächtigten, Beistand: Auke Haagsma, Mitglied des Juristischen Dienstes der Kommission, mündliche Erklärungen abgegeben.

Der Generalanwalt hat seine Schlußanträge in der Sitzung vom 11. Juli 1978 vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Mit Urteil vom 19. Dezember 1977, beim Gerichtshof eingegangen am 3. Januar 1978, hat die Arrondissementsrechtbank Rotterdam dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag zwei Fragen zur Auslegung von Artikel 36 des Vertrages vorgelegt.

2/3 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen zwei pharmazeutischen Unternehmen, der Firma American Home Products Corporation (im folgenden: AHPC), die in mehreren Mitgliedstaaten Inhaberin verschiedener Warenzeichen für die gleiche Ware ist, und der Firma Centrafarm BV; Centrafarm hat ohne Zustimmung der Zeicheninhaberin diese Ware, die unter dem im Ursprungsland eingetragenen Warenzeichen in den Verkehr gebracht worden war, eingeführt, das genannte Warenzeichen entfernt, auf der Ware das Warenzeichen angebracht, das für die gleiche Ware im Einfuhrstaat eingetragen ist und die so gekennzeichnete Ware in diesem Staat in den Verkehr gebracht. Aus den Fragen der Arrondissementsrechtbank ergibt sich, daß das Warenzeichenrecht des Einfuhrstaats dem Zeicheninhaber das Recht gibt, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß Waren, die mit einem ihm in diesem Staat zustehenden Warenzeichen gekennzeichnet sind, von anderen vertrieben werden.

4 Mit Urteil vom 2. August 1977 hat der Präsident des gleichen Gerichtes im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung auf Antrag von AHPC Centrafarm verboten, die Rechte von AHPC an dem fraglichen Warenzeichen zu verletzen.

5 Nach ihrem Wortlaut beziehen sich die gestellten Fragen trotz einiger geringfügiger Unterschiede, die bei der Ware je nach dem Warenzeichen, unter dem sie in den Verkehr gebracht wird, möglicherweise bestehen, auf ein und dieselbe Ware; der Gerichtshof braucht daher nicht über den Fall zu entscheiden, daß die beiden Warenzeichen für zwei Erzeugnisse verwandt werden, von denen jedes seine eigenen Merkmale hat.

Zur ersten Frage

6 Die erste Frage geht dahin, ob die Vorschriften des Vertrages, insbesondere Artikel 36, den Zeicheninhaber unter den angegebenen Umständen daran hindern, von dem ihm im nationalen Recht eingeräumten Recht Gebrauch zu machen.

7/10 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 des gewerblichen und kommerziellen Eigentums ausmachen.

11/14 Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts besteht insbesondere darin, daß seinem Inhaber das ausschließliche Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und daß er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen suchen. Für die Bestim-

mung der genauen Reichweite dieses ausschließlichen Rechts des Warenzeicheninhabers in außergewöhnlichen Fällen ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren. Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß nur der Inhaber das Erzeugnis durch die Anbringung des Warenzeichens identifizieren darf. Die Herkunftsgarantie wäre gefährdet, wenn es einem Dritten gestattet wäre, das Warenzeichen auf der Ware — mag sie auch vom Zeicheninhaber stammen — anzubringen.

15/17 Es entspricht somit der Hauptfunktion des Warenzeichens, wenn die nationalen Rechtsordnungen selbst in den Fällen, in denen der Hersteller oder Händler Inhaber zweier verschiedener Warenzeichen für das gleiche Erzeugnis ist, verbieten, daß ein hierzu nicht ermächtigter Dritter sich die Befugnis herausnimmt, eines der beiden Warenzeichen auf einem beliebigen Teil der Produktion anzubringen oder die vom Inhaber angebrachten Warenzeichen auf verschiedenen Teilen der Produktion zu ändern. Die Herkunftsgarantie erfordert, daß das ausschließliche Recht des Zeicheninhabers ebenso geschützt wird, wenn die mit unterschiedlichen Warenzeichen versehenen Teile der Produktion aus zwei Mitgliedstaaten stammen. Das dem Warenzeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder unbefugten Anbringung des Warenzeichens auf seinem Erzeugnis zu widersetzen, gehört somit zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts.

18 Es ist daher im Sinne des Artikels 36 Satz 1 gerechtfertigt, dem Inhaber eines in einem Mitgliedstaat geschützten Warenzeichens das Recht einzuräumen, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß eine Ware unter dem fraglichen Warenzeichen von einem Dritten in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht wird, selbst wenn diese Ware zuvor in einem anderen Mitgliedstaat unter einem anderen, dort demselben Inhaber zustehenden Warenzeichen zulässigerweise in den Verkehr gebracht worden ist.

19/22 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. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß es legitime Gründe für den Hersteller einer Ware geben kann, in mehreren Mitgliedstaaten unterschiedliche Warenzeichen für die gleiche Ware zu verwenden. Andererseits ist es möglich, daß eine solche Praktik vom Inhaber der Warenzeichen im Rahmen eines Vertriebssystems befolgt wird, das darauf abzielt, die Märkte künstlich abzuschotten. In einem solchen Falle würde es eine verschleierte Beschränkung des Binnenhandels der Gemeinschaft im Sinne der vorgenannten Bestimmung darstellen, wenn der Inhaber

sich gegen eine nicht genehmigte Verwendung des Warenzeichens durch einen Dritten zur Wehr setzte.

23 Es obliegt dem Tatrichter, im Einzelfall zu entscheiden, ob nachgewiesen ist, daß verschiedene Warenzeichen für die gleiche Ware vom Inhaber dieser Zeichen mit dem Ziel verwendet werden, die Märkte abzuschotten.

Zur zweiten Frage

24 Die zweite Frage geht dahin, ob es für die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung ist, ob in dem Mitgliedstaat, in den die Ware eingeführt wird, eine Arzneimittelregelung besteht, die die Einfuhr eines Arzneimittels aus einem anderen Mitgliedstaat unter einem anderen Warenzeichen als dem zuläßt, unter dem dieses Erzeugnis in dem letzteren Staat eingetragen ist.

25/27 Eine solche Regelung, die die besonderen Ziele des Schutzes der öffentlichen Gesundheit verfolgt, betrifft Bezeichnungen, unter denen Arzneispezialitäten auf den Markt gebracht werden dürfen. Es ist deshalb davon auszugehen, daß sie die warenzeichenrechtlichen Vorschriften nicht ändert. Folglich kann der Importeur eines Arzneimittels in der Befugnis, die ihm eine solche Regelung läßt, keinerlei Rechtfertigung dafür finden, daß er sich den Beschränkungen entzieht, die ihm die Beachtung der Warenzeichen auferlegt, deren Inhaber der Warenhersteller ist.

28 Auf die zweite Frage ist somit zu antworten, daß Vorschriften über die Bezeichnungen, unter denen Arzneispezialitäten in den Verkehr gebracht werden, für die Beantwortung der ersten Frage ohne Bedeutung sind.

Kosten

29/30 Die Auslagen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien im Ausgangsverfahren ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem vor dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Kostenentscheidung obliegt daher diesem Gericht.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm von der Arrondissementsrechtbank Rotterdam mit Urteil vom 19. Dezember 1977 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. a) **Es ist im Sinne des Artikels 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfertigt, wenn sich der Inhaber eines in einem Mitgliedstaat geschützten Warenzeichens dagegen zur Wehr setzt, daß eine Ware von einem Dritten unter diesem Warenzeichen auf den Markt gebracht wird, selbst wenn diese Ware zuvor in einem anderen Mitgliedstaat unter einem anderen, dort demselben Inhaber zustehenden Warenzeichen rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist.**

   b) **Ein solches Verhalten kann jedoch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn der Inhaber nachweislich unterschiedliche Warenzeichen für die gleiche Ware mit dem Ziel verwendet, die Märkte künstlich abzuschotten.**

2. **Vorschriften über die Bezeichnungen, unter denen Arzneispezialitäten auf den Markt gebracht werden, sind für die Beantwortung der ersten Frage ohne Bedeutung.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. Oktober 1978.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

H. Kutscher