

BUNDESGERICHTSHOF

I ZR 207/87

BESCHLUSS

Verkündet am:
24. November 1988
Kalus
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

S.A. CNL - S. [REDACTED] N.V., Av. Georges T. [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] L. [REDACTED]/B. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

H. [REDACTED] GF Aktiengesellschaft, vertreten durch den Vorstandsvor-
sitzenden Sylvester T. H. [REDACTED], Ha. [REDACTED], Br. [REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 1988 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky, Dr. Scholz-Hoppe und Dr. Mees

beschlossen:

Die Entscheidung über die Revision wird ausgesetzt.

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden nach Art. 177 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist es - unter Mitberücksichtigung des Art. 222 EWGV - mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWGV) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaate A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner inländischen Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaate B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staate B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die
 - a) mit der Firma und den Warenzeichen, die im Staate A dem dort ansässigen Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist und

- 3 -

- b) ursprünglich im Staate B ebenfalls - als gegenüber einem im Staate A geschützten Zeichen zeitlich nachrangig - dem im Staate A ansässigen Unternehmen zugestanden hatte und von diesem auf ein im Staate B gegründetes, konzernmäßig verbundenes Tochterunternehmen übertragen worden war und
- c) als Folge der Enteignung dieses Tochterunternehmens im Staate B von diesem Staat als Vermögensteil des beschlagnahmten Tochterunternehmens zusammen mit diesem einem Dritten übertragen worden war, der seinerseits die Bezeichnung an den Rechtsvorgänger des Unternehmens veräußert hat, das nunmehr die Waren mit der Bezeichnung in den Staat A ausführt?

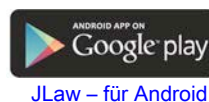
2. Falls Frage 1. verneint wird:

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

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



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

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

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

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

G r ü n d e:

I. Die Klägerin hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie besteht seit 1906 und befaßt sich aufgrund der Erfindung des ersten Verfahrens zur Herstellung coffeinfreien Kaffees seit langem in erster Linie mit der Herstellung und dem Vertrieb solchen Kaffees. In der Bundesrepublik Deutschland sind für sie zahlreiche Warenzeichen - das älteste aufgrund eines Eintragungsantrags vom 31. Juli 1907 - eingetragen, die im wesentlichen das auch in ihrer Firmenbezeichnung geführte Wort "H[REDACTED]" zum Gegenstand haben.

In Belgien ließ die Klägerin im Jahre 1908 zwei Warenzeichen für sich eintragen, die die Bezeichnung "Kaffee H[REDACTED]" zum Gegenstand hatten. Im Jahre 1927 errichtete die Klägerin in B[REDACTED] unter der Firma Café H[REDACTED] S.A. eine Tochtergesellschaft, die ihr vollständig unterstand und gehörte. Diese ließ für sich mindestens zwei Warenzeichen eintragen, darunter eines, das neben anderem die Bezeichnung "Café H[REDACTED]" zum Gegenstand hat. Mit Wirkung von 1935 übertrug die Klägerin auch die für sie selbst in B[REDACTED] eingetragenen Zeichen auf diese Tochtergesellschaft.

Im Jahre 1944 wurde die Café H[REDACTED] S.A. als Feindvermögen sequestriert. Später verkauften die staatlichen belgischen Stellen die Aktien geschlossen an eine Familie van Oevelen. Im Jahre 1971 trat die Firma Café H[REDACTED] S.A. die ihr gehörenden Beneluxmarken an die Kommanditgesellschaft Van Zuylen F[REDACTED] in L[REDACTED] ab. Die Café H[REDACTED] S.A. besteht daneben weiter.

Als die Klägerin 1972 begann, ihre Erzeugnisse unter der Bezeichnung "Kaffee H■" nach L■ zu importieren, trat die Kommanditgesellschaft Van Zuylen F■ in L■ dem gerichtlich entgegen. Die Auseinandersetzung führte zu einer Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 3. Juli 1974, aufgrund deren der belgischen Klägerin der Erfolg versagt blieb.

Die Beklagte ist nach Änderungen von Rechtsform und Firma aus der Kommanditgesellschaft Van Zuylen F■ hervorgegangen. Sie hat begonnen, ihrerseits den von ihr in Belgien hergestellten coffeinfreien Kaffee unter der Bezeichnung "H■" in die Bundesrepublik Deutschland zu importieren.

Die Klägerin, die für sich in Anspruch nimmt, daß "Kaffee H■" in Deutschland den Rang einer berühmten Marke erlangt habe und daß das von ihr unter dieser Bezeichnung vertriebene coffeinfreie Erzeugnis aufgrund eines neuartigen Verfahrens dem von der Beklagten importierten coffeinfreien Kaffee qualitativ überlegen sei, tritt dem mit der Klage im vorliegenden Verfahren entgegen. Das Landgericht hat die Beklagte unter Ordnungsmittellandrohung verurteilt, es zu unterlassen,

entkoffeinierten Kaffee im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin

unter der Bezeichnung "H■" und/oder unter der Bezeichnung "H■" mit der grafischen Darstellung eines roten Herzens gemäß nachstehender Abbildung



und/oder unter der Bezeichnung "H■" in Verbindung mit der grafischen Darstellung eines Rettungsringes gemäß nachstehender Darstellung



anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zum Vertrieb in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin zu liefern.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer Revision wendet sich die Beklagte gegen ihre Verurteilung. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

II. Nach Auffassung des Senats hat das Berufungsgericht die Gefahr der Verwechslung der angegriffenen, für gleichartige Waren verwendeten Bezeichnungen der Beklagten mit prio-

ritätsälteren Warenzeichen der Klägerin ohne Rechtsverstoß bejaht. Da damit die Voraussetzungen eines zeichenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach deutschem Recht erfüllt sind, kommt es für die Frage, ob das Berufungsurteil bestätigt werden kann, entscheidend darauf an, ob die Ausübung des Warenzeichenrechts als ein Verstoß gegen die Bestimmungen über den freien Verkehr im Gemeinsamen Markt anzusehen ist. Das Berufungsgericht hat diese Frage verneint. Der Senat ist der Auffassung, daß eine solche Entscheidung nicht ohne Einholung einer Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften getroffen werden kann.

Nach dem Wortlaut des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 3. Juli 1974 (Rechtssache 192/73, Van Zuylen F. [REDACTED] gegen H. [REDACTED] AG, Slg. 1974, 731 = GRUR Int. 1974, 338, 339 - H. [REDACTED]) könnte diese Entscheidung auch den vorliegenden Fall erfassen; eine hiervon abweichende Beurteilung müßte durch den Gerichtshof selbst erfolgen.

Andererseits steht einer unmittelbaren Anwendung der Grundsätze des Urteils des Gerichtshofs auf den vorliegenden Fall entgegen, daß die Sachverhalte sich als Folge der "Umkehrung" der damaligen Fallgestaltung nicht unwesentlich unterscheiden. Im damals entschiedenen Fall hatte das Tribunal d'Arrondissement Luxembourg die Vorlagefrage dahin gestellt, ob die Art. 30 ff und insbesondere 36 EWGV dem Inhaber eines abgeleiteten Warenzeichens gestatten, sich unter Berufung auf sein Zeichenrecht der Einfuhr von Waren durch den Erstinhaber des gleichen Zeichens zu widersetzen; demgemäß zielten auch die Schlußanträge des Generalanwalts nur auf die Beschränkung der Verbotsbefugnis des "Zessionars" eines Warenzeichens gegenüber dem ursprünglichen Inhaber. Es

erscheint daher klärungsbedürftig, ob die gleichen Grundsätze auch für den hier gegebenen "umgekehrten" Fall anwendbar sind, in dem der Erstinhaber des gleichen Zeichens sich unter Berufung auf sein - prioritätsälteres - Zeichenrecht der Einfuhr von Waren durch den Inhaber des abgeleiteten Zeichens widersetzt.

Eine Antwort hierauf läßt sich mit der erforderlichen Eindeutigkeit auch nicht aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1976 (Rechtssache 119/75, Terrapin Overseas Ltd. gegen Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co, Slg. 1976, 1039 = GRUR Int. 1976, 402, 410 - Terrapin/Terranova) entnehmen, weil es auch dort um die Entscheidung eines wesentlich anderen Sachverhalts ging und die in Nr. 6 der Entscheidungsgründe gewählte Formulierung Zweifel offen läßt, ob sie auch die hier vorliegende besondere Fallgestaltung erfassen kann.

Klärungsbedürftig erscheint schließlich auch die Frage eines etwaigen Einflusses der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Zusammenhang mit der Bewertung anderer Schutzrechte wiederholt anerkannten Bedeutung der freien Willensentscheidung des Schutzrechtsinhabers (vgl. etwa Urt. v. 9. Juli 1985, Rechtssache 19/84, Pharmon BV gegen Hoechst AG, Slg. 1985, 2291 = GRUR Int. 1985, 822, 824 - Pharmon m.w.N.) auf die Anwendung der Art. 30, 36 EWGV in der vorliegenden besonderen Fallgestaltung.

Der Senat hält daher eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs nach Art. 177 EWG-Vertrag für erforderlich.

Die dazu unter 2-4 hilfsweise gestellten Fragen beruhen auf folgenden Erwägungen:

Die Klägerin hat - ohne daß das Berufungsgericht von seinem Rechtsstandpunkt aus hierzu bereits Feststellungen zu treffen brauchte - auch vorgetragen und unter Beweis gestellt, daß ihre in Frage stehende Kennzeichnung "Kaffee HAG" in Deutschland den Bekanntheitsgrad einer "berühmten" Marke erreicht habe sowie daß die Verbraucher mit dieser Kennzeichnung nicht nur eine betriebliche Herkunftsvorstellung, sondern auch Erwartungen hinsichtlich der Eigenschaften, insbesondere der Qualität, der damit gekennzeichneten Waren verbänden und daß die von der Beklagten unter der gleichen Kennzeichnung importierten Waren solchen Erwartungen nicht genügten. Dieser Vortrag könnte - für den Fall des Beweises seiner sachlichen Richtigkeit - rechtserheblich werden.

Zum einen ist nämlich in dem bereits zitierten HAG-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 3. Juli 1974 in den Entscheidungsgründen auch darauf abgehoben worden, daß eine etwa gebotene Aufklärung der Verbraucher über die Herkunft einer Ware "auch auf andere, den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise sichergestellt werden" könne, so daß einem Ausschluß einer solchen Möglichkeit Bedeutung zukommen könnte; ein solcher Ausschluß könnte sich aber möglicherweise daraus ergeben, daß bei dem ungewöhnlich hohen Bekanntheitsgrad einer "berühmten" Marke Aufklärungsmaßnahmen gleich welcher Art Fehlvorstellungen des Verkehrs über die Herkunft einer gleichartig bezeichneten Ware nicht wirksam verhindern könnten.

37

Zum anderen könnte eine Irreführung des Verkehrs nicht nur über die betriebliche Herkunft, sondern auch über die Qualität der gekennzeichneten Ware durch "HAG" als sog. qualifizierte betriebliche Herkunftsangabe nach deutschem Recht den Tatbestand des § 3 UWG erfüllen und zu einem Verbot nach dieser Vorschrift führen.

Von der Beantwortung der hilfsweise gestellten Fragen hängt somit ab, ob der Rechtsstreit entscheidungsreif ist oder zur weiteren Sachaufklärung an die Tatsacheninstanz zurückverwiesen werden muß. Daher erscheint auch insoweit eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs geboten.

v. Gamm

Erdmann

Teplitzky

Scholz-Hoppe

Mees