SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN JULIANE KOKOTT vom 14. April 2011 [1]

I — Einleitung

1. Wer unbefugt eine fremde Marke oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt, verletzt die Rechte des Inhabers dieser Marke. Doch gilt das auch für ein Unternehmen, das in fremdem Auftrag Getränke in Dosen füllt, die mit den fraglichen Zeichen gekennzeichnet sind? Und welche Konsequenzen hat es, wenn diese Waren für den unmittelbaren Export aus dem Gebiet bestimmt sind, in dem die Marke geschützt ist? Diese Fragen stellen sich im vorliegenden Verfahren.

II — Rechtlicher Rahmen

2. Maßgeblich ist die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [2] (im Folgenden: Markenrichtlinie).

3. Die Rechte aus der Marke sind in Art. 5 der Markenrichtlinie niedergelegt:

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

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

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

(2) …

1 — Originalsprache: Deutsch.

2 — ABl. 1989, L 40, S. 1, zuletzt geändert durch Anhang XVII des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (ABl. 1994, L 1, S. 482), aufgehoben und ersetzt durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (ABl. L 299, S. 25).

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(4) …“

4. Daneben ist auf die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums [3] hinzuweisen.

5. Art. 1 der Richtlinie 2004/48 beschreibt ihren Gegenstand:

„Diese Richtlinie betrifft die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen. Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der Begriff ‚Rechte des geistigen Eigentums‘ auch die gewerblichen Schutzrechte.“

6. Art. 11 Satz 3 der Richtlinie regelt Ansprüche gegenüber Mittelspersonen:

„Unbeschadet des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG[4] stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, dass die Rechtsinhaber eine Anordnung gegen Mittelspersonen beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden.“

III — Sachverhalt und Vorabentscheidungsersuchen

7. Die Red Bull GmbH (im Folgenden: Red Bull) stellt unter der weltweit bekannten Marke RED BULL ein sogenanntes Energiegetränk her und handelt damit. Diese Marke hat Red Bull mit Wirkung für u. a. die Benelux-Staaten international registrieren lassen.

8. Die Frisdranken Industrie Winters BV (im Folgenden: Winters) ist ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit aus dem sogenannten

3 — ABl. L 157, S. 45.

4 — Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10).

„Abfüllen“ von Dosen mit von ihr oder Dritten hergestellten Getränken besteht.

9. Die Smart Drinks Ltd. (im Folgenden: Smart Drinks), eine juristische Person des Rechts der Britischen Jungferninseln, die dort ihren Sitz hat, steht mit Red Bull in einem Wettbewerbsverhältnis.

10. Winters füllte im Auftrag von Smart Drinks Dosen mit Erfrischungsgetränken ab. Zu diesem Zweck belieferte Smart Drinks Winters mit leeren Dosen und den zugehörigen Verschlusskapseln, die mit verschiedenen Zeichen, Verzierungen und Schriftzügen versehen waren. Die angelieferten Dosen trugen u. a. die Zeichen BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, später in LONG HORN geändert, und LIVE WIRE. Darüber hinaus lieferte Smart Drinks an Winters den Extrakt des Erfrischungsgetränks. Winters befüllte die Dosen anschließend nach den Anweisungen/Rezepten von Smart Drinks mit einer bestimmten Menge des Extrakts, füllte sie mit Wasser und gegebenenfalls mit Kohlensäure auf und verschloss sie. Daraufhin stellte sie Smart Drinks die abgefüllten Dosen wieder zur Verfügung, die diese später in Staaten außerhalb des Beneluxraums exportierte.

11. Die Tätigkeit von Winters für Smart Drinks bestand — was die vorliegende Rechtssache betrifft — allein aus dem zuvor beschriebenen Abfüllvorgang. Der Verkauf und/oderdie Lieferung der Waren an Smart Drinks oder an Dritte war nicht Teil ihrer Tätigkeit.

12. Red Bull beantragte am 2. August 2006 im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, Winters zu verurteilen, jede Benutzung von mit verschiedenen in der Klageschrift bezeichneten Marken von Red Bull identischen Zeichen zu unterlassen. Hierzu trug sie vor, Winters verletze mit dem Abfüllen von Dosen, auf denen die oben genannten Zeichen angebracht seien, die entsprechenden Markenrechte von Red Bull.

13. Die beiden Vorinstanzen stellten fest, dass Winters die Marke von Red Bull verletze. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den verwendeten Zeichen und der Marke sei in abstraktem Sinne von einem durchschnittlichen Verbraucher im Beneluxraum auszugehen.

14. Nunmehr richtet der Hoge Raad, bei dem Winters eine Kassationsklage eingelegt hat, die folgenden Fragen an den Gerichtshof:

1. a) Ist das reine „Abfüllen“ von Aufmachungen, die mit einem Zeichen versehen sind, als Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne des Art. 5 der Markenrichtlinie anzusehen, auch wenn das Abfüllen eine Dienstleistung für und im Auftrag eines Dritten zur Unterscheidung von den Waren dieses Auftraggebers darstellt?

b) Macht es für die Beantwortung von Frage 1 Buchst. a einen Unterschied, ob eine Zuwiderhandlung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Markenrichtlinie vorliegt?

2. Sofern Frage 1 Buchst. a bejaht wird, kann die Benutzung des Zeichens auch dann nach Art. 5 der Markenrichtlinie im Beneluxraum verboten werden, wenn die mit dem Zeichen versehenen Waren ausschließlich für den Export in Staaten außerhalb

   a) des Beneluxgebiets oder

   b) der Europäischen Union

   vorgesehen sind und sie innerhalb des jeweiligen Gebiets — außer in dem Unternehmen, das die Waren abgefüllt hat — nicht vom Publikum wahrgenommen werden können?

3. Sofern Frage 2 (Buchst. a oder b) bejaht wird, welcher Maßstab ist dann bei der Prüfung einer Markenverletzung anzulegen: Ist die Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, umsichtigen und verständigen Verbrauchers im Beneluxraum (bzw. in der Europäischen Union) — der unter den gegebenen Umständen lediglich fiktiv oder abstrakt bestimmt werden kann — maßgeblich, oder ist insoweit von einem anderen Maßstab auszugehen, etwa der Wahrnehmung eines Verbrauchers in dem Staat, in den die Waren exportiert werden?

15. Die Frisdranken Industrie Winters BV, die Red Bull GmbH und die Europäische Kommission haben schriftlich und mündlich Stellung genommen. An der mündlichen Verhandlung vom 10. März 2011 beteiligte sich außerdem noch die Republik Polen.

IV — Rechtliche Würdigung

16. Das vorliegende Verfahren wirft drei Kernfragen auf, nämlich *erstens*, ob ein Dienstleister, der in fremdem Auftrag ein Getränk in eine mit markenähnlichen Zeichen versehene Dose einfüllt, das Markenrecht verletzt (Frage 1 Buchst. a), *zweitens*, ob die Marke auch verletzt wird, wenn diese Waren für den Export aus dem Gebiet bestimmt sind, in dem die Marke geschützt wird (Frage 2), und *drittens*, anhand welchen Maßstabs die Verwechslungsgefahr bei Exportwaren zu beurteilen ist (Frage 3).

A — *Zu Frage 1 Buchst. a*

17. Mit Frage 1 Buchst. a möchte das vorlegende Gericht erfahren, ob das reine Befüllen von Getränkedosen, die mit einem Zeichen versehen sind, als Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne des Art. 5 der Markenrichtlinie anzusehen ist, auch wenn das Abfüllen eine Dienstleistung für und im Auftrag eines Dritten ist, die seine Waren zum Gegenstand hat.

18. Gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 der Markenrichtlinie gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht, das es ihm unter bestimmten Voraussetzungen gestattet, jedem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

ein seiner Marke identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen. [5]

19. Auch stellen die in Art. 5 Abs. 3 der Markenrichtlinie aufgezählten Handlungen, darunter insbesondere, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen (Buchst. a), Benutzungen dar. [6]

20. Das Abfüllen von Getränken in Dosen, die mit den fraglichen Zeichen versehen sind, entspricht dem Anbringen dieser Zeichen auf den Getränken, denn die Getränke werden notwendigerweise mit den Zeichen auf dem Gefäß in Verbindung gebracht. [7] Folglich könnte man annehmen, dass Winters diese Zeichen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie für Waren benutzt.

21. Der Gerichtshof hat jedoch festgestellt, dass Art. 5 Abs. 1 und 2 der Markenrichtlinie (im Prinzip) dahin ausgelegt werden muss, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für *von dem Dritten* vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft. [8]

22. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang auch auf die Systematik des Art. 5 der Markenrichtlinie hingewiesen: Die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Abs. 1 und 2 dieses Artikels ist eine Benutzung zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen, während Abs. 5 dieses Artikels die „Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen“ betrifft. [9]

23. Diese Rechtsprechung zielte zunächst darauf ab, dass die Benutzung von Zeichen die Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand haben muss. Dies ist vorliegend der Fall, da die fraglichen Zeichen die jeweiligen Getränke von Smart Drinks von anderen Getränken unterscheiden sollen.

24. Jüngst hat der Gerichtshof allerdings hervorgehoben, dass Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten jedenfalls bedeutet, dass der Dritte das Zeichen im Rahmen seiner *eigenen* kommerziellen

5 — Urteil vom 12. Juni 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 32).

6 — Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 41), vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Randnr. 20), vom 23. März 2010, Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 61).

7 — Vgl. meine Schlussanträge vom 7. April 2011, Viking Gas (C-46/10, beim Gerichtshof anhängig, Nr. 18).

8 — Urteile Adam Opel (zitiert in Fn. 6, Randnr. 28) und O2 Holdings & O2 (UK) (zitiert in Fn. 5, Randnr. 34). Siehe auch die Urteile vom 11. September 2007, Céline (C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnrn. 22 f.), sowie Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnr. 60).

9 — Urteile vom 23. Februar 1999, BMW, C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnr. 38), und Céline (zitiert in Fn. 8, Randnr. 20).

Kommunikation benutzt.[10] Dafür spricht der vom Gerichtshof schon früher herangezogene systematische Zusammenhang zwischen den Art. 5 und 6 der Markenrichtlinie. Da die Begriffe „Waren" und „Dienstleistungen" in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c der Markenrichtlinie zwangsläufig diejenigen betreffen, die von dem Dritten vertrieben oder geliefert werden, muss sich auch die Benutzung von Zeichen nach Art. 5 grundsätzlich ebenfalls auf Waren und Dienstleistungen des benutzenden Dritten beziehen.[11]

25. Danach ist keine Markenverletzung durch Winters gegeben. Winters verwendet die Zeichen nämlich nicht im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation. Das Unternehmen vertreibt insbesondere nicht die mit den fraglichen Zeichen versehenen Getränkedosen, sondern es bietet im Ausgangsfall nur eine Dienstleistung an: das Abfüllen von Dosen.

26. Diese Dienstleistung ist völlig unabhängig von den fraglichen Zeichen oder der Marke von Red Bull. Dadurch unterscheidet sie sich von Fällen der Benutzung für fremde Waren oder Dienstleistungen, die der Gerichtshof unter Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie subsumiert hatte. Diese betrafen Dienstleistungen, die auf bestimmte Markenwaren ausgerichtet waren[12] oder im Weg vergleichender Werbung von anderen mit Marken gekennzeichneten Dienstleistungen unterschieden wurden.[13] Dabei wurden die Marken in der kommerziellen Kommunikation verwendet.

27. Der Gerichtshof hat überdies anerkannt, dass die Benutzung sich gegebenenfalls auch auf die Waren oder Dienstleistungen einer *anderen* Person beziehen kann, für deren Rechnung der Benutzer handelt.[14] In dem zugrunde liegenden Fall ging es um einen Kommissionär, der die gekennzeichneten Waren im Auftrag des Eigentümers vertrieb.[15]

28. Die Befüllung von gekennzeichneten Getränkedosen ist allerdings mit dem Vertrieb auf fremde Rechnung nicht vergleichbar. Der Kommissionär tritt gegenüber dem Verbraucher mit den fraglichen Zeichen auf. Er verwendet es also in seiner eigenen kommerziellen Kommunikation, so dass der Verbraucher insbesondere eine Verbindung zwischen dem Kommissionär und der Marke herstellen kann.[16] Ein Abfüllungsbetrieb, der nur gegenüber seinem Auftraggeber mit den fraglichen Zeichen in Erscheinung tritt, kann dagegen nicht mit der Marke in Verbindung gebracht werden.

10 — Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnr. 56).

11 — Urteil Adam Opel (zitiert in Fn. 6, Randnr. 29).

12 — Im Urteil BMW, zitiert in Fn. 9, ging es um die Reparatur von Kraftfahrzeugen dieser Marke.

13 — Das Urteil O2 Holdings & O2 (UK), zitiert in Fn. 5, betraf die vergleichende Werbung für Telefondienste.

14 — Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnr. 60) und Beschluss vom 19. Februar 2009, UDV North America (C-62/08, Slg. 2009, I-1279, Randnrn. 43 bis 51).

15 — Beschluss UDV North America (zitiert in Fn. 14).

16 — Beschluss UDV North America (zitiert in Fn. 14, Randnrn. 47 bis 49).

29. Es handelt sich daher nicht um eine anerkannte Ausnahme zu dem Grundsatz, dass Zeichen nur im Rahmen der eigenen kommerziellen Kommunikation markenrechtlich benutzt werden.

30. Der vorliegende Fall könnte allerdings zum Anlass genommen werden, eine weitere Ausnahme für Abfüllunternehmen zu entwickeln.

31. Dafür spricht insbesondere, dass im Ausgangsfall der Verdacht einer Markenverletzung aufgrund der Bekanntheit der Marke von Red Bull nahelag. Dies gilt umso mehr, als Winters nach eigenen Angaben selbst Getränke für Red Bull abfüllt und daher mit der Marke vertraut sein musste.

32. Auf derartige subjektive Elemente kann es jedoch nicht ankommen, da die Verletzung des Markenrechts von jedem Verschulden unabhängig ist — selbst wenn Schadensersatzansprüche etwa nach deutschem Recht Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraussetzen. [17]

33. Im Übrigen würde eine solche Ausnahme Dienstleister wie Winters unangemessenen Risiken aussetzen. Betroffen wären nicht nur Getränkeabfüller, sondern alle Unternehmen, die in fremdem Auftrag Waren verpacken oder Verpackungen bearbeiten. [18] Sie können praktisch kaum gewährleisten, dass die von einem Auftraggeber ausgewählten Zeichen keine fremden Marken verletzen.

34. Gerade einfache Marken, die nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie bekannt sind, existieren nämlich in unüberschaubar großer Zahl. [19] Dienstleister können ihre Beachtung praktisch kaum bei jedem Auftrag überprüfen. Dies gilt insbesondere bei Bildmarken, die bislang noch nicht ohne Weiteres automatisch recherchiert werden können. Noch schwieriger wäre es, in Fällen des vorliegend einschlägigen Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie auch noch zu prüfen, ob ausreichend *ähnliche* einfache Marken existieren, die verletzt werden könnten.

35. Diese Schwierigkeiten bei der Vermeidung von Markenverletzungen erreichen zwar nicht das Ausmaß, mit dem ein Internetreferenzierungsdienst konfrontiert wäre,

17 — Siehe § 14 Abs. 6 des deutschen Markengesetzes.

18 — Der Gerichtshof ist gegenwärtig in den noch anhängigen Rechtssachen Orifarm u. a. (C-400/09, ABl. 2009, C 312, S. 23) sowie Paranova Danmark und Paranova Pack (C-207/10, ABl. 2010, C 179, S. 23) mit der ähnlich gelagerten Frage befasst, ob bei der Umverpackung von parallel importierten Medikamenten das Verpackungsunternehmen und/oder der Auftraggeber der Umverpackung genannt werden muss.

19 — So waren zum 28. Februar 2011 allein beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt über 700 000 Gemeinschaftsmarken registriert (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, besucht am 16. März 2011).

der seinen Kunden die Benutzung von Marken und markenähnlichen Zeichen zu Werbezwecken ermöglicht. [20] Gleichwohl sind die Fälle ihrer Natur nach vergleichbar. Daher scheidet vorliegend — ähnlich wie im Fall des Internetdienstes — eine Markenverletzung durch den Dienstleister aus.

36. Die Kommission befürchtet zwar, dass der Ausschluss einer Markenverletzung durch den Abfüller in fremdem Auftrag zum Missbrauch einladen würde, da die eine Markenverletzung anstrebenden Unternehmen Dritte mit den verletzenden Handlungen beauftragen würden.

37. Der Befürchtung des Missbrauchs kann jedoch durch Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48 begegnet werden. Diese Bestimmung erlaubt, Anordnungen gegen Mittelspersonen zu erwirken, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden.

38. Eine solche Anordnung setzt zwar ebenfalls eine Verletzung von Markenrechten voraus, doch reicht es, wenn die Benutzung der auf den Dosen befindlichen Zeichen dem Auftraggeber der Mittelsperson zugerechnet wird. Vorbehaltlich der zweiten Frage liegt dies im vorliegenden Fall nahe, da der Auftraggeber Smart Drinks die fraglichen Zeichen ausgewählt hat und sie zur Identifizierung seiner Waren benutzt werden. [21]

39. Im Unterschied zur Sanktion einer Markenverletzung durch die Mittelsperson gewährt Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48 zwar keinen Schadensersatz, doch kann dieser nach innerstaatlichen Regeln über die deliktische Teilnahme der Mittelsperson an der Markenverletzung des Auftraggebers — insbesondere in Form der Beihilfe — erwirkt werden. Bloße Fahrlässigkeit dürfte allerdings regelmäßig nicht ausreichen, um eine Teilnahme zu begründen. [22]

40. Auf die Frage 1 Buchst. a ist somit zu antworten, dass das reine „Abfüllen“ von Aufmachungen, die mit einem Zeichen versehen sind, nicht als Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie anzusehen ist, wenn das Abfüllen nur eine Dienstleistung für und im Auftrag eines Dritten darstellt.

20 — Vgl. das Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnrn. 56 f.).

21 — Vgl. in diesem Sinne das Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnrn. 51 f.).

22 — Vgl. zum deutschen Recht § 830 Bürgerliches Gesetzbuch und §§ 26, 27 Strafgesetzbuch sowie speziell zur Markenverletzung Hacker, F., „§ 14 — Ausschließliches Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung“, in Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, S. 794, Randnr. 272.

B — *Zu Frage 1 Buchst. b*

41. Mit dieser Frage möchte der Hoge Raad erfahren, ob es einen Unterschied macht, ob eine Zuwiderhandlung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Markenrichtlinie vorliegt.

42. Es ist zweifelhaft, ob diese Frage überhaupt entscheidungserheblich ist, da Red Bull sich nach dem Vorabentscheidungsersuchen und eigenen Angaben im Ausgangsverfahren auf die Marke RED BULL stützt und kein damit identisches Zeichen verwendet wurde. Danach ist es ausgeschlossen, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie anzuwenden.

43. Sollte der Gerichtshof diese Frage allerdings trotzdem beantworten, so bin ich mit den Beteiligten der Auffassung, dass es für die Beantwortung von Frage 1 Buchst. a keinen Unterschied macht, ob eine Zuwiderhandlung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Markenrichtlinie vorliegt.

C — *Zu Frage 2*

44. Der Hoge Raad stellt die Frage 2 nur für den Fall, dass das Abfüllunternehmen selbst die Marke von Red Bull verletzt, denn dieses Gericht nimmt möglicherweise an, dass Ansprüche gegen das Abfüllunternehmen eine solche Verletzung voraussetzen. Diese Annahme wäre jedoch unzutreffend, da der Markeninhaber gemäß Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48 das weitere Abfüllen unterbinden sowie — unter Umständen — wegen der deliktischen Teilnahme an einer Markenverletzung Schadensersatz verlangen kann, wenn der Auftraggeber des Abfüllunternehmens — in diesem Fall Smart Drinks — die Marke im Sinne von Art. 5 der Markenrichtlinie verletzt. Es ist daher trotz der vorgeschlagenen Antwort auf die Frage 1 Buchst. a notwendig, auch die Frage 2 zu beantworten, um dem vorlegenden Gericht eine nützliche Antwort zu geben. [23]

45. Zu klären ist, ob die Benutzung eines Zeichens auch dann nach Art. 5 der Markenrichtlinie im Beneluxraum verboten werden kann, wenn die mit dem Zeichen versehenen Waren ausschließlich für den Export in Staaten außerhalb des Beneluxgebiets oder der Europäischen Union vorgesehen sind und sie innerhalb des jeweiligen Gebiets — außer in dem Unternehmen, das die Waren abgefüllt hat — nicht vom Publikum wahrgenommen werden können.

23 — Vgl. zur Notwendigkeit der Auslegung des Vorabentscheidungsersuchens im Hinblick auf eine nützliche Antwort insbesondere die Urteile vom 12. Juli 1979, Union Laitière Normande (244/78, Slg. 1979, 2663, Randnr. 5), vom 12. Dezember 1990, SARPP (C-241/89, Slg. 1990, I-4695, Randnr. 8), und vom 29. Januar 2008, Promusicae (C-275/06, Slg. 2008, I-271, Randnr. 42).

1. Zu den Voraussetzungen einer Markenverletzung

46. Für eine Markenverletzung spricht, dass Art. 5 Abs. 3 der Markenrichtlinie ausdrücklich Verbote vorsieht, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen (Buchst. a) und Waren unter dem Zeichen auszuführen (Buchst. c). Auch wurde bereits darauf hingewiesen, dass die in Art. 5 Abs. 3 aufgezählten Handlungen Benutzungen für Waren oder Dienstleistungen darstellen. [24]

47. Art. 5 Abs. 3 der Markenrichtlinie ist aber nur anwendbar, wenn die Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind.

48. Vorliegend ist Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie zu prüfen. Danach kann der Inhaber einer eingetragenen Marke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

49. Wenn das vorlegende Gericht feststellt, dass wegen der Ähnlichkeit der verwendeten Zeichen mit der Marke von Red Bull eine Verwechslungsgefahr besteht, sind diese Voraussetzungen *prima facie* gegeben. Ein Export der Waren ändert daran nichts, da sie zum Verkauf bestimmt sind, so dass die Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet werden sollen.

50. Es würde auch nicht an einer möglichen Beeinträchtigung der Markenfunktionen [25] fehlen, da eine Verwechslungsgefahr notwendigerweise das Risiko einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion mit sich bringt. [26]

24 — Siehe oben, Nr. 19.

25 — Vgl. zu dieser zusätzlichen Voraussetzung einer Markenverletzung die Urteile Arsenal Football Club (zitiert in Fn. 6, Randnr. 51), vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 60), vom 23. März 2010, Google France und Google (zitiert in Fn. 6, Randnr. 76), sowie vom 8. Juli 2010, Portakabin und Portakabin (C-558/08, Slg. 2010, I-6963, Randnr. 29).

26 — Vgl. die Urteile L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 25, Randnr. 59) sowie Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 25, Randnrn. 50 ff.) und die Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro vom 22. September 2009, Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, zitiert in Fn. 6, Nr. 100).

2. Zu den Durchfuhrfällen

51. Zweifel an einer Markenverletzung erwachsen allerdings aus Fällen, in denen der Gerichtshof eine Markenverletzung bei der Durchfuhr von markenverletzenden Waren ausschloss. [27]

52. Diese Fälle könnte man so verstehen, dass der Gerichtshof trotz Art. 5 Abs. 3 Buchst. c der Markenrichtlinie sowohl den Import als auch den Export derartiger Waren zulässt.

53. Dies wäre jedoch ein Missverständnis.

54. In den jüngeren Durchfuhrfällen hat der Gerichtshof nämlich die jeweils bestehende zollrechtliche Überwachung der Waren betont. [28] Es ging um das externe Versandverfahren, in dem alles so ablaufe, als wären die Waren vor ihrer Überführung in den freien Verkehr, die erst im Zielland erfolgen sollte, nie in das Gemeinschaftsgebiet gelangt. [29]

55. Solange die zollrechtliche Überwachung besteht, können die Waren nicht innerhalb der Union — unter Verletzung des Rechts an der Marke — vermarktet werden. [30] Wenn diese Waren dagegen Gegenstand der Handlung eines Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe Versandverfahren gilt, und die notwendig das Inverkehrbringen der Waren in diesem Durchfuhrmitgliedstaat bedeutet, [31] kann der Inhaber des Markenrechts der weiteren Durchfuhr widersprechen.

56. Waren, die innerhalb des Schutzgebiets der Marke hergestellt werden, unterliegen dagegen grundsätzlich keiner zollrechtlichen Überwachung. Sie befinden sich vielmehr in diesem Gebiet im zollrechtlich freien Verkehr, selbst wenn die Absicht besteht, sie direkt zu exportieren. Daher besteht die Gefahr, dass die Waren doch innerhalb des Gebiets, für das die Marke registriert ist, vermarktet werden; sei es, dass der Eigentümer seine Absichten ändert, sei es, dass Dritte sich der Waren bemächtigen.

27 — Urteile vom 23. Oktober 2003, Rioglass und Transremar (C-115/02, Slg. 2003, I-12705), vom 18. Oktober 2005, Class International (C-405/03, Slg. 2005, I-8735), und vom 9. November 2006, Montex Holdings (C-281/05, Slg. 2006, I-10881).

28 — Urteile Class International (zitiert in Fn. 27, Randnrn. 37 ff.), und Montex Holdings (zitiert in Fn. 27, Randnrn. 16 ff.).

29 — Urteil Montex Holdings (zitiert in Fn. 27, Randnr. 18).

30 — Vgl. die die Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 26. Mai 2005, Class International (C-405/03, Slg. 2005, I-8735, Nr. 36).

31 — Urteil Montex Holdings (zitiert in Fn. 27, Randnr. 23).

57. Dieses Risiko einer Markenverletzung rechtfertigt es, nach Art. 5 der Markenrichtlinie ein Verbot der Benutzung des Zeichens in dem Gebiet zuzulassen, für das die Marke registriert ist, wenn die mit dem Zeichen versehenen Waren ausschließlich für den Export in Staaten außerhalb dieses Gebiets vorgesehen sind und sie innerhalb des jeweiligen Gebiets — außer in dem Unternehmen, das die Waren abgefüllt hat — nicht vom Publikum wahrgenommen werden können.

D — *Zur Frage 3*

58. Die Frage 3 betrifft den Maßstab, der bei der Prüfung einer Markenverletzung anzulegen ist.

59. Wenn ein Dritter ein der Marke ähnliches Zeichen für Waren und Dienstleistungen benutzt, die mit den von der Markeneintragung erfassten identisch sind, kann der Inhaber der Marke der Benutzung dieses Zeichens nur dann widersprechen, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Eine Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. [32]

60. Mit der Frage 3 soll nunmehr das im vorliegenden Fall heranzuziehende Publikum bestimmt werden: Ist die Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, umsichtigen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Gebiet, für das die Marke registriert ist, maßgeblich, oder ist insoweit von einem anderen Maßstab auszugehen, etwa der Wahrnehmung eines Verbrauchers aus dem Staat, in den die Waren exportiert werden?

61. Die Antwort ergibt sich aus den Überlegungen zu Frage 2 und insbesondere der territorial begrenzten Schutzwirkung der Marke. Da die Markenverletzung durch Exportwaren auf dem Risiko einer Vermarktung innerhalb des Schutzgebiets der Marke beruht, [33] muss auf die Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, umsichtigen und verständigen Durchschnittsverbrauchers innerhalb dieses Gebiets abgestellt werden.

32 — Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 25, Randnrn. 50 f. mwN.).

33 — Siehe oben, insbesondere Nrn. 56 f.

V — Ergebnis

62. Ich schlage daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

1. Das reine „Abfüllen“ von Aufmachungen, die mit einem Zeichen versehen sind, ist nicht als Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzusehen, wenn das Abfüllen nur eine Dienstleistung für und im Auftrag eines Dritten darstellt.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 erlaubt es, die Benutzung eines Zeichens, das mit einer Marke verwechselt werden kann, in dem Gebiet zu verbieten, für das die Marke registriert ist, wenn die mit dem Zeichen versehenen Waren ausschließlich für den Export in Staaten außerhalb dieses Gebiets vorgesehen sind und sie innerhalb dieses Gebiets — außer in dem Unternehmen, das die Waren abgefüllt hat — nicht vom Publikum wahrgenommen werden können.

3. Das Risiko der Verwechslungsgefahr muss anhand der Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, umsichtigen und verständigen Durchschnittsverbrauchers innerhalb des Gebiets geprüft werden, für das die Marke registriert ist.