SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN JULIANE KOKOTT vom 7. April 2011 [1]

I — Einführung

1. Darf ein Unternehmen sein Produkt in die gebrauchte Verpackung eines Konkurrenten füllen und in dieser Form verkaufen, wenn diese Verpackung als Marke geschützt ist? Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall. Denkt man dabei etwa an die bekannte Flasche von Coca Cola, so scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. Doch gilt das auch dann, wenn es sich um eine innovative Gasflasche handelt, für die der Kunde mehr bezahlt hat als für das darin enthaltene Gas?

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] (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) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu

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).

benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l 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. Der zehnte Erwägungsgrund der Markenrichtlinie erläutert den Zweck des Schutzes der Marke wie folgt:

„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. ..."

5. Art. 7 der Markenrichtlinie regelt die Erschöpfung des Rechts an der Marke sowie die danach bestehenden Rechte des Markeninhabers:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz l findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist."

6. Diese Bestimmungen wurden nach Angaben des vorlegenden Gerichts in Dänemark nahe am Wortlaut der Markenrichtlinie umgesetzt.

III — Sachverhalt und Vorabentscheidungsersuchen

7. Nach dem Vorabentscheidungsersuchen stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar.

8. Die BP Gas A/S (im Folgenden: BP, mittlerweile Kosan Gas A/S, im Folgenden: Kosan) produziert im Rahmen ihrer

Unternehmenstätigkeit u. a. Flaschengas und verkauft es sowohl an Privatleute als auch an Gewerbetreibende. Name und Logo von BP sind als Gemeinschaftsmarken eingetragen. Sowohl die Wort- als auch die Bildmarke sind u. a. für chemische Erzeugnisse, insbesondere Gas, eingetragen.

9. Seit 2001 vertreibt BP Flaschengas in Dänemark in einer sogenannten Kompositflasche (Leichtgewichtflasche). Die besondere Form der Flasche ist als Gemeinschaftsmarke und als dänische Marke eingetragen. Beide Eintragungen beziehen sich auf dreidimensionale Marken, die sowohl Gasbrennstoffe als auch Behälter für Flüssigbrennstoffe [3] erfassen. Die Kompositflasche wird von BP aufgrund einer Alleinvertriebsvereinbarung mit dem norwegischen Hersteller der Flasche verwendet. BP besitzt eine ausschließliche Lizenz zur Verwendung der Kompositflasche als sogenannte Aufmachungsmarke (*vareudstyrsmærke*) in Dänemark und ist zur Verfolgung von Verletzungen der Marke in Dänemark berechtigt. Die Wortmarke und/oder die Bildmarke von BP sind/ist auf der Kompositflasche angebracht.

10. Beim Ersterwerb einer mit Gas gefüllten Kompositflasche bei einem Vertragshändler von BP bezahlt der Verbraucher auch die Flasche, die damit sein Eigentum wird. Die Tätigkeit der BP erstreckt sich auch auf die Wiederbefüllung leerer Flaschen. Dies erfolgt in der Weise, dass der Verbraucher bei einem Vertragshändler von BP gegen Zahlung des Preises für das Gas eine leere Kompositflasche gegen eine von BP befüllte entsprechende Flasche eintauschen kann.

11. Die Viking Gas A/S (im Folgenden: Viking) ist im Bereich des Verkaufs von Gas und damit verwandter Tätigkeiten aktiv, ohne selbst Gas zu produzieren. Sie hat in Dänemark eine Füllstation, von der aus Flaschen, namentlich Kompositflaschen, nach dem Befüllen mit Gas an unabhängige Händler abgegeben werden, mit denen Viking zusammenarbeitet. Nach dem Befüllen bringt Viking einen Aufkleber mit ihrer Firma und der Nummer der Füllstation sowie einen weiteren Aufkleber mit gesetzlich vorgeschriebenen Angaben u. a. zur Füllstation und zum Inhalt auf der Flasche an. Die auf der Flasche angebrachten Marken von BP werden weder entfernt noch überdeckt. Der Verbraucher kann bei einem der Vertragshändler von Viking gegen Zahlung des Preises für das Gas eine leere Gasflasche — auch eine Kompositflasche — in eine von Viking befüllte entsprechende Flasche umtauschen.

12. BP hat früher auch andere Flaschen als Gasflaschen verwendet. Dabei handelte es sich um Stahlflaschen der gleichen Art, wie sie von fast allen Marktteilnehmern und einheitlich in einem großen Teil der Welt

3 — Die Eintragung für die entsprechende Gemeinschaftsmarke (Nr. 003780343) gilt auch für Gasbehälter.

verwendet werden, nämlich um einheitliche gelbe Stahlflaschen verschiedener Größen. Diese anderen Flaschen sind nicht als Aufmachungsmarken eingetragen, aber wie die Kompositflaschen mit der Wortmarke und/oder der Bildmarke von BP versehen. Viking macht geltend, BP habe es jahrelang hingenommen und nehme es immer noch hin, dass andere Unternehmen diese (anderen) Flaschen wieder befüllten.

13. Bei dem Rechtsstreit geht es darum, ob Viking mit der Befüllung und dem Verkauf von Gas in Kompositflaschen von BP deren Markenrechte verletzt hat. Zwei Vorinstanzen haben Viking untersagt, die Aufmachungsmarke und sonstige Marken von BP durch Befüllen von deren Kompositflaschen mit Flaschengas für den Verkauf zu benutzen.

14. Vor diesem Hintergrund ersucht der Højesteret, der dänische oberste Gerichtshof, den Gerichtshof um Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist Art. 5 in Verbindung mit Art. 7 der Markenrichtlinie dahin auszulegen, dass sich das Unternehmen B einer Markenverletzung schuldig macht, wenn es vom Unternehmen A stammende Gasflaschen unter folgenden Umständen befüllt und verkauft:

a) A verkauft Gas in sogenannten Kompositflaschen, die eine besondere Form haben und als solche, d. h. als Aufmachungsmarke, als dänische und als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind. A ist nicht Inhaber dieser Aufmachungsmarken, hat jedoch eine ausschließliche Lizenz für ihre Verwendung in Dänemark und ist zur Verfolgung von Markenverletzungen in Dänemark berechtigt.

b) Beim Ersterwerb einer mit Gas gefüllten Kompositflasche bei einem Vertragshändler von A bezahlt der Verbraucher auch die Flasche, die damit sein Eigentum wird.

c) A nimmt die Wiederbefüllung der Kompositflaschen in der Weise vor, dass die Verbraucher bei einem seiner Vertragshändler gegen Zahlung des Preises für das Gas leere Kompositflaschen gegen von A befüllte entsprechende Flaschen umtauschen können.

d) B befüllt im Rahmen seiner Unternehmenstätigkeit Flaschen, insbesondere Kompositflaschen, auf die sich die in Nr. a) bezeichnete

Aufmachungsmarke bezieht, mit Gas, wobei die Verbraucher bei einem Vertragshändler von B gegen Zahlung des Preises für das Gas leere Kompositflaschen gegen von B befüllte entsprechende Flaschen umtauschen können.

e) Beim Nachfüllen der fraglichen Kompositflaschen mit Gas versieht B diese mit Aufklebern, auf denen angegeben wird, dass das Nachfüllen von ihm vorgenommen wird?

2. Ist, wenn davon auszugehen ist, dass den Verbrauchern in der Regel der Eindruck vermittelt wird, dass zwischen B und A eine Verbindung besteht, diesem Umstand Bedeutung für die Beantwortung der ersten Frage beizumessen?

3. Bei Verneinung der ersten Frage: Könnte es zu einem anderen Ergebnis führen, wenn auf den Kompositflaschen — abgesehen davon, dass sie von der genannten Aufmachungsmarke erfasst werden — auch noch die für A eingetragene Bild- und/oder Wortmarke angebracht (auf die Flasche geprägt) und trotz des Aufklebers von B weiterhin sichtbar sind/ist?

4. Bei Bejahung der Fragen 1 und 3: Könnte es zu einem anderen Ergebnis führen, wenn davon auszugehen ist, dass A es bei anderen Flaschenarten, die nicht von der genannten Aufmachungsmarke erfasst werden, sondern mit der Wort- und/oder der Bildmarke von A versehen sind, jahrelang hingenommen hat und weiter hinnimmt, dass andere Unternehmen die Flaschen wieder befüllen?

5. Bei Bejahung der ersten oder der dritten Frage: Könnte es zu einem anderen Ergebnis führen, wenn der Verbraucher sich selbst unmittelbar an B wendet und bei diesem

a) gegen Zahlung des Preises für das Gas eine leere Kompositflasche gegen eine von B befüllte entsprechende Flasche umtauscht oder

b) Gas gegen Bezahlung in die mitgebrachte Kompositflasche füllen lässt?

15. Am schriftlichen Verfahren und an der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2011 haben sich Viking, Kosan als Rechtsnachfolgerin von BP, die Italienische Republik und die Europäische Kommission beteiligt.

IV — Rechtliche Würdigung

A — *Zu den ersten vier Fragen*

16. Mit den ersten vier Fragen möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen erfahren, ob ein Unternehmen durch das erneute Befüllen von Gasflaschen und ihren Vertrieb das Markenrecht eines anderen Unternehmens verletzt, dem an der Flasche eine Aufmachungsmarke für Gas und Gasbehälter zusteht.

17. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 der Markenrichtlinie gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a gestattet dieses Recht dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

18. Die Kompositflasche ist als Marke für Gas und Gasflaschen eingetragen. Vorliegend werden beide Waren verkauft, was zwangsläufig zur Benutzung dieser Marke für die beiden Waren führt. Die Gasflasche ist bei ihrem Verkauf durch die Marke gekennzeichnet, und das Befüllen der Gasflasche entspricht dem Anbringen der Marke auf der Ware Gas. Daher handelt es sich um einen Fall des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie.

19. Das mit der Marke identische Zeichen — die Kompositflasche — wird auch im geschäftlichen Verkehr benutzt, da die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt. [4]

20. Bei isolierter Betrachtung des Wortlauts von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie könnte Kosan folglich Viking den Verkauf wiederbefüllter Kompositflaschen untersagen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieses Recht aus der Marke erheblichen Einschränkungen unterliegt. Insofern ist zwischen dem Verkauf der Flasche und dem Verkauf des Gases zu unterscheiden.

1. Zum Verkauf der Gasflasche

21. Art. 7 der Markenrichtlinie enthält eine Ausnahme von dem in Art. 5 niedergelegten ausschließlichen Recht des Markeninhabers, indem er vorsieht, dass das Recht des Markeninhabers, einem Dritten die Benutzung seiner Marke zu verbieten, erschöpft ist, wenn die Waren vom Markeninhaber oder

4 — Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 40).

mit seiner Zustimmung im EWR [5] in den Verkehr gebracht wurden, sofern es nicht berechtigte Gründe rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt. [6]

22. Der Wiederverkauf von Gebrauchtwaren durch einen Dritten, die ursprünglich vom Markeninhaber oder von einer von ihm ermächtigten Person unter dieser Marke in den Verkehr gebracht wurden, stellt einen „weiteren Vertrieb der Waren" im Sinne von Art. 7 der Markenrichtlinie dar. Die Benutzung der Marke für diesen Wiederverkauf kann nur verboten werden, wenn „berechtigte Gründe" im Sinne von Art. 7 Abs. 2 es rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber diesem Vertrieb widersetzt. [7]

23. Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie nennt als berechtigten Grund für einen Widerspruch insbesondere, dass der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert worden ist. Ein berechtigter Grund liegt aber auch vor, wenn die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens den Ruf der Marke erheblich schädigt. [8]

24. Die Möglichkeit einer Rufschädigung durch eine Veränderung ergibt sich vorliegend allein aus dem Vorbringen Kosans, der Rechtsnachfolgerin von BP, zum Risiko einer Explosion der Gasflasche oder eines Feuers, die die Kennzeichnung der Flasche vernichten würden. Wenn Viking — etwa aufgrund von Fehlern bei der Befüllung oder wegen besonderer Eigenschaften des verwendeten Gases — für einen solchen Unfall verantwortlich wäre, der Hinweis auf diese Verantwortung aber verloren ginge, könnte der Ruf von Kosan geschädigt werden.

25. Ein solches Risiko ist allerdings typisch für den Weiterverkauf gebrauchter Gegenstände und wird daher vom Grundsatz der Erschöpfung grundsätzlich in Kauf genommen. Es ist sogar eine Vielzahl von Produkten vorstellbar, die beim Weitervertrieb ein deutlich höheres Schadensrisiko aufweisen dürften als eine erneut befüllte Gasflasche, ohne dass der Hersteller dem Weiterverkauf widersprechen könnte: Man denke nur an alle möglichen Arten von Fahrzeugen, insbesondere Autos, Motorräder oder Fahrräder. Diese können schon aufgrund ihrer früheren Benutzung verdeckte Vorschädigungen

5 — Der Vertrieb in anderen Mitgliedstaaten würde die Erschöpfung für Flaschen begründen, die Viking später nach Dänemark einführt, vgl. die Urteile vom 22. Juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Slg. 1976, 1039, Randnr. 6), vom 20. Januar 1981, Musik-Vertrieb membran und K-tel International (55/80 und 57/80, Slg. 1981, 147, Randnr. 10), und vom 28. April 1998, Metronome Musik (C-200/96, Slg. 1998, I-1953, Randnr. 14).

6 — Urteil vom 8. Juli 2010, Portakabin und Portakabin (C-558/08, Slg. 2010, I-6963, Randnr. 74).

7 — Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 76).

8 — Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 79).

aufweisen, die anschließend beim Erwerber zu Unfällen führen, welche möglicherweise den Ruf des Herstellers belasten.

26. Ohne eine Veränderung oder Verschlechterung der Ware kann der Markeninhaber aber trotz dieses Risikos für seinen Ruf dem Weiterverkauf der mit seiner Marke gekennzeichneten Ware nicht widersprechen.

27. Kosan führt zwar darüber hinaus ein Haftungsrisiko nach dem Recht der Produkthaftung an, doch setzt diese Haftung nach Art. 4 der Richtlinie 85/374/EWG [9] voraus, dass der Geschädigte den Fehler und den ursächlichen Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden beweist. Ohne einen Fehler des Produkts, für den Kosan die Verantwortung tragen würde, ist daher eine Produkthaftung ausgeschlossen. Auch dieses Risiko begründet daher kein berechtigtes Interesse, dem Weiterverkauf zu widersprechen.

28. Ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie liegt ebenfalls vor, wenn der Wiederverkäufer den Eindruck erweckt, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen ihm und dem Markeninhaber, und insbesondere, das Unternehmen des Wiederverkäufers gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an oder es bestehe eine besondere Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Dieser Eindruck wäre nämlich trügerisch und überdies nicht erforderlich, um den Wiederverkauf der vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebrachten Waren zu ermöglichen und damit das Ziel der Erschöpfungsregel des Art. 7 zu erreichen. [10]

29. Daher muss durch eine entsprechende Kennzeichnung der Flasche der Eindruck ausgeschlossen werden, dass eine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen besteht, wie sie in der Frage 2 angesprochen wird. Wenn die Verbraucher im Sinne der Frage 4 daran gewöhnt sind, dass Gasflaschen von anderen Unternehmen erneut befüllt werden, sollte dies keine unüberwindbare Hürde darstellen. [11]

30. Allerdings sollten diese Aufkleber nicht etwaige auf der Kompositflasche angebrachte Marken von Kosan, die die Herkunft der Flasche kennzeichnen, so weit beeinträchtigen, dass diese verschleiert würde. In einem solchen Fall würde nämlich die wesentliche Funktion der Marke beeinträchtigt, die darin besteht, die Ursprungsidentität der Ware zu kennzeichnen und zu gewährleisten, und der Verbraucher daran gehindert, die Waren des Markeninhabers von denen des Wiederverkäufers oder anderer Dritter zu unterscheiden. [12]

9 — Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210, S. 29), in der Fassung der Richtlinie 1999/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 (ABl. L 141, S. 20).

10 — Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 80).

11 — Vgl. das Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 84).

12 — Urteil Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 86).

31. Zwar ist nicht sicher, dass die Beseitigung einer Marke in jedem Fall dem weiteren Vertrieb der Ware entgegensteht. [13] Wenn jedoch diese Entfernung nicht auf einem berechtigten Interesse des Erwerbers der Ware beruht, [14] so schützt das Markenrecht das grundsätzlich berechtigte Interesse des Markeninhabers, seine Leistung kenntlich zu machen.

32. Da das vorlegende Gericht mitteilt, die auf der Flasche angebrachten Marken von Kosan würden weder entfernt noch überdeckt, und in Frage 3 sogar danach fragt, ob dieser Umstand das Ergebnis ändere, ist anzunehmen, dass die Kennzeichnung der wieder befüllten Kompositflaschen diesen Anforderungen genügt.

33. Was das Interesse an der exklusiven Nutzung der Kompositflaschen für den Vertrieb von Flaschengas angeht, so fällt dieses Interesse nicht unter den Schutz der Marke als Kennzeichen für die Herkunft von Gasflaschen. Es ist daher nachfolgend im Zusammenhang mit der Vermarktung von Gas zu untersuchen.

34. Eine Gasflasche, die als Marke eingetragen ist, kann daher weiterverkauft werden, nachdem sie vom Inhaber erstmalig in Verkehr gebracht wurde, falls nicht besondere Umstände ein berechtigtes Interesse begründen, die einen Widerspruch des Markeninhabers rechtfertigen. Ein solches Interesse ist im vorliegenden Fall jedoch nicht erkennbar.

2. Zum Verkauf des Gases

35. Nunmehr ist zu prüfen, ob der Inhaber des Markenrechts dem Verkauf von Gas in der als Marke registrierten Gasflasche widersprechen kann.

36. Eine Erschöpfung des Rechts an der in der Kompositflasche verkörperten Marke kommt in Bezug auf das von Viking eingefüllte Gas nicht in Betracht, da dieses nicht zuvor vom Berechtigten unter dieser Marke in Verkehr gebracht wurde. Somit ist eine Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie nicht durch Art. 7 Abs. 1 ausgeschlossen.

37. Der Inhaber einer Marke kann der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie allerdings nicht widersprechen, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke

13 — Illustrativ die Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen vom 9. Dezember 2010 in der noch anhängigen Rechtssache L'Oréal u. a. (C-324/09, Nrn. 73 ff.).

14 — So dürften Endverbraucher ein berechtigtes Interesse daran haben, bei deutlich erkennbaren Marken nicht als Werbeträger des Markeninhabers zu agieren, ohne durch die Entfernung der Marke am späteren Weiterverkauf der Ware gehindert zu sein.

beeinträchtigen kann. [15] Zu diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, [16] sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen. [17]

39. Folglich wird die Herkunftsfunktion nicht nur verletzt, wenn die Verbraucher beim Kauf der von einem anderen Unternehmen befüllten Gasflasche annehmen, dass das Gas vom Inhaber der Marke stammt, sondern auch, wenn den Verbrauchern im Sinne der Frage 2 in der Regel der Eindruck vermittelt wird, dass zwischen dem Markeninhaber und dem abfüllenden Unternehmen eine Verbindung besteht. Einer solchen Verwendung könnte der Inhaber des Markenrechts widersprechen.

a) Zur Herkunftsfunktion

38. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Benutzung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Verbraucher nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke bzw. einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. [18]

40. Eine Verletzung der Herkunftsfunktion ist jedoch ausgeschlossen, wenn ein Irrtum über die Herkunft des Gases oder auch über eine Verbindung zwischen dem Abfüller des Gases und dem Markeninhaber durch eine entsprechende Kennzeichnung wirksam verhindert wird. Dabei reicht es nicht, nur in den Verkaufsstellen entsprechende Hinweise zu geben, da außerhalb der Verkaufsstelle der Eindruck entstehen könnte, in den Flaschen befinde sich vom Markeninhaber abgefülltes Gas. [19] Einer Kennzeichnung der Flasche selbst könnte dieser Einwand dagegen nicht entgegengehalten werden.

41. Ob die vom vorlegenden Gericht erwähnten Aufkleber ausreichend deutlich zeigen, dass das in der Flasche befindliche Gas nicht vom Markeninhaber stammt, ist eine

15 — Urteile Arsenal Football Club (zitiert in Fn. 4, 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 (C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 76), sowie Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 29).

16 — Da Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie eine Verwechslungsgefahr — also eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion — voraussetzt, ist im Fall nicht identischer Zeichen eine Markenverletzung ausschließlich aufgrund der übrigen Markenfunktionen schwer vorstellbar, vgl. die Urteile L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 15, Randnr. 59) sowie Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnrn. 50 ff.); siehe auch die Schlussanträge des Generalwalts Poiares Maduro vom 22. September 2009, Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, zitiert in Fn. 15, Nr. 100).

17 — Urteile L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 15, Randnr. 58), Google France und Google (zitiert in Fn. 15, Randnr. 77) sowie Portakabin und Portakabin (zitiert in Fn. 6, Randnr. 30).

18 — Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 15, Randnr. 84 mwN.).

19 — Urteil Arsenal Football Club (zitiert in Fn. 4, Randnr. 57).

tatsächliche Frage. Diese muss das zuständige innerstaatliche Gericht prüfen.

42. Bei dieser Prüfung wird es darauf ankommen, wie der Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren die Kennzeichnung wahrnimmt, [20] und somit auch auf die Verkaufspraktiken auf dem Markt für Flaschengas. Wenn der Verbraucher im Sinne der Frage 4 daran gewöhnt ist, dass Gasflaschen von Unternehmen wieder befüllt werden, die sie nicht erstmalig auf den Markt gebracht haben, ist ein Irrtum weniger wahrscheinlich.

43. Ob weitere Marken des Unternehmens, das die Flasche erstmals verkaufte, im Sinne der Frage 3 trotz der Kennzeichnung des Wiederbefüllers noch sichtbar sind, ist bei der Prüfung zu berücksichtigen, ob die letztgenannte Kennzeichnung ausreicht, um Irrtümer über die Herkunft des Gases auszuschließen.

44. Für den Fall der wirksamen Verhinderung eines Irrtums über die Herkunft des Gases ist zu prüfen, ob die Verwendung der Flasche durch ein anderes Unternehmen für den Vertrieb von Gas eine der anderen Markenfunktionen beeinträchtigt.

b) Die Gewährleistung der Qualität der Ware

45. Die Funktion der Gewährleistung der Qualität der Ware geht in der Regel mit der Herkunftsfunktion einher. Die Marke zeigt, dass die Ware den Qualitätsstandards des erkennbaren Inhabers der Marke entspricht. Die Qualitätsfunktion ist daher regelmäßig berührt, wenn Waren mit der Marke vertrieben werden, die diesen Qualitätsansprüchen nicht genügen, etwa durch Lizenznehmer [21] oder nach einer Verschlechterung durch den Käufer. [22]

46. Wenn die Kennzeichnung der Flaschen aber jede Verbindung zum Inhaber der Marke ausschließt, besteht vorliegend für die Verbraucher kein Anlass, anzunehmen, dass der Inhaber der Marke sich für die Qualität des Gases verbürgt.

47. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen eine Marke die Qualität einer Ware kennzeichnet, ohne zugleich auf ihre spezifische Herkunft hinzuweisen. So ist eine Vereinigung deutscher Mineralbrunnenunternehmen Inhaberin einer Kollektivmarke in Form einer Wasserflasche. Diese Flasche wird von vielen Unternehmen verwendet und kann daher die Herkunft des Wassers nicht kennzeichnen. Sie soll allerdings nur für Mineralwasser verwendet werden und ist somit ein Zeichen für

20 — Urteile vom 11. November 1997, Sabèl (C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23), vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 25), und vom 7. Juli 2005, Nestlé (C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Randnr. 25).

21 — Art. 8 Abs. 2 der Markenrichtlinie, vgl. meine Schlussanträge vom 3. Dezember 2008, Copad (C-59/08, Slg. 2009, I-3421, Nrn. 28 ff.).

22 — Hier kann Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie eingreifen.

diese Produkteigenschaft. Dementsprechend würde eine Verwendung für Tafelwasser die Qualitätsfunktion beeinträchtigen. [23]

48. Im vorliegenden Fall besteht allerdings kein Anhaltspunkt dafür, dass die Gasflasche eine bestimmte Gasqualität gewährleisten soll, die in dem vorgenannten Sinne unabhängig von der Herkunft des Gases wäre. Im Übrigen hat die Kommission darauf hingewiesen, dass Flaschengas eine standardisierte Ware ist, so dass die Verbraucher von allen Anbietern im Prinzip die gleiche Warenqualität erwarten.

49. Somit besteht bei ausreichenden Hinweisen auf das befüllende Unternehmen kein Anhaltspunkt für eine Verletzung der Qualitätsfunktion.

c) Funktionen der Kommunikation, Investition und Werbung

50. Der Vertrieb wieder befüllter Flaschen könnte allerdings die Markenfunktionen der Kommunikation, Investition und Werbung beeinträchtigen.

51. Der Gerichtshof hat sich bislang nur im Urteil Google France und Google zum Inhalt einer bestimmten Funktion, nämlich zur *Werbefunktion*, geäußert. Danach darf der Inhaber einer Marke verbieten, dass ohne seine Zustimmung ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn durch diese Benutzung seine Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, beeinträchtigt wird. [24]

52. Der Verkauf von fremdem Gas in den Kompositflaschen könnte die Möglichkeit beeinträchtigen, die Flasche als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelstrategie einzusetzen.

53. Offensichtlich kann Kosan nicht damit werben, als *einziges* Unternehmen Gas in diesen besonders praktischen Flaschen zu verkaufen, wenn Viking diese Flaschen ebenfalls verwendet. Dieser Nachteil betrifft allerdings die besonderen technischen Eigenschaften der Kompositflasche als Gasbehälter. Die wirtschaftliche Ausbeutung technischer Eigenschaften ist nicht Gegenstand des Markenrechts, sondern fällt z. B. unter den Schutz von Patenten bzw. Gebrauchs- oder Geschmacksmustern. Wenn insoweit geistiges Eigentum besteht, wurde es im Übrigen durch den Erstverkauf der Kompositflasche

23 — Das Urteil des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 8. Januar 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511), behandelt dies als Ausnahme zur Erschöpfung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie.

24 — Urteil Google France und Google (zitiert in Fn. 15 Randnr. 92).

erschöpft. Eine Beeinträchtigung von Funktionen der Marke kann daher insoweit nicht festgestellt werden.

54. Auswirkungen auf die Bedeutung der Gasflasche als Marke und ihre Benutzung für die Werbung hat dagegen, dass die Flasche nicht mehr ausschließlich mit dem Gas von Kosan in Verbindung gebracht wird.

55. Das Recht an der Marke zielt unmittelbar darauf ab, die exklusive Benutzung der Marke zu gewährleisten, damit der Inhaber die Verbindung dieses Zeichens mit seinen Waren und Dienstleistungen stärken kann. Wenn er dieses Zeichen intensiv, aber exklusiv nutzt, wächst dem Zeichen Unterscheidungskraft zu. Die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen können leichter als von dem Inhaber der Marke stammend identifiziert werden. Dadurch wird der Wettbewerb gestärkt, da Verbraucher besser zwischen verschiedenen Angeboten unterscheiden können. [25]

56. Diese Funktion der Marke wird berührt, wenn andere die Marke verwenden, selbst wenn bei dieser Verwendung klargestellt würde, dass die Waren oder Dienstleistungen einen anderen Ursprung haben. Denn Verbraucher, die fremde Waren unter dieser Marke erworben haben, würden sie weniger stark mit ihrem Inhaber verbinden.

57. Diese Auswirkungen sind vorliegend deutlich erkennbar: Insbesondere der Verbraucher, der bei einer Verkaufsstelle von Weitem die Kompositflasche sieht, wird nicht zwingend annehmen, dass sich darin Gas von Kosan befindet, wenn er weiß, dass auch Viking Gas in diesen Flaschen verkauft.

58. Dies ist ein Nachteil für Kosan, der Funktionen der Marke betrifft. Insoweit ist nicht nur die Werbefunktion, sondern zugleich die Kommunikationsfunktion dieser Marke und indirekt — wegen der Lizenzkosten für die Kompositflasche — auch die Investitionsfunktion betroffen. Soweit das Entgelt die Lizenzierung des Markenrechts an der Flasche auch einen Preis für die Verwendung als Marke für Gas enthält, ist zu erwarten, dass Kosan nicht mehr den erwarteten wirtschaftlichen Gegenwert erzielen kann.

59. Allerdings rechtfertigt nicht jede nachteilige Auswirkung auf diese Funktionen die Anwendung von Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie. Der Schutz dieser Funktionen auf Basis dieser Bestimmungen darf nämlich — *erstens* — nicht die Voraussetzungen spezieller

25 — Vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Ruíz-Jarabo Colomer vom 13. Juni 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Nr. 45).

Schutzvorschriften aushöhlen [26] und muss — *zweitens* — überwiegende andere Interessen respektieren. [27]

60. Der beschriebene Nachteil für den Inhaber der Marke liegt letztlich in einer Verwässerung, [28] gegen die im Prinzip nur die bekannten Marken nach Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie besonders geschützt sind. Das vorlegende Gericht geht jedoch offenbar davon aus, dass die Kompositflasche keine bekannte Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 2 ist. Dieser Schutz setzt darüber hinaus voraus, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise beeinträchtigt.

61. Bei der Benutzung identischer Zeichen für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen genießen einfache Marken zwar grundsätzlich Schutz vor Verwässerung. Dieser Schutz ist jedoch nur ein Reflex des Schutzes der Herkunftsfunktion. Dass er keine eigenständige Bedeutung hat, zeigt sich schon daran, dass einfache Marken von anderen für nicht vergleichbare Waren und Dienstleistungen verwendet werden dürfen. Auch eine solche Verwendung wäre geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke zu schwächen.

62. Selbst wenn man aufgrund der stärkeren Verwässerungswirkung wegen der Verwendung gleichartiger Waren geneigt wäre, die Marke zu schützen, so überwiegen im vorliegenden Fall jedoch andere Interessen.

63. Dass eine solche Abwägung möglich ist, zeigt das zur Werbefunktion genannte Urteil Google France und Google. [29] In jenem Fall zeigte sich, dass die Benutzung einer Marke durch Dritte im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes für den Inhaber dieser Marke die Kosten der Inanspruchnahme dieses Dienstes für die eigene Werbung erhöhen kann. Der Gerichtshof sah in diesem Nachteil jedoch keine mögliche Beeinträchtigung der Werbefunktion, da er dieser Werbemaßnahme nur eine nachrangige Bedeutung zumaß.

26 — Vgl. auch die Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 29. April 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Nr. 42), der sich sehr zurückhaltend zum Schutz einer Marke auf Grundlage dieser Funktionen äußerte, wenn keine Irrtümer über die Herkunft oder die Qualität der Ware drohen.

27 — Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in der Sache Google France und Google (zitiert in Fn. 16, Nr. 102).

28 — Vgl. die Definition im Urteil L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 15, Randnr. 39).

29 — Zitiert in Fn. 15, Randnrn. 94 bis 97.

64. Dieses Ergebnis ist letztlich Ausdruck einer Interessenabwägung, wie sie nach Generalanwalt Poiares Maduro bei der Bestimmung der Reichweite des Schutzes aller Markenfunktionen — mit Ausnahme der Herkunftsfunktion — geboten ist. [30]

65. Unter den vorliegenden Umständen überwiegen das Eigentum der Verbraucher an der Kompositflasche und der Schutz des Wettbewerbs [31] gegenüber den berührten Funktionen der Marke.

66. Die Verbraucher wären bei der Verwendung ihres Eigentums an der Flasche nicht mehr frei, sondern praktisch an einen einzigen Anbieter gebunden, da andere die Flaschen nicht sinnvoll verwenden dürften.

67. Zugleich wäre der Wettbewerb auf dem Markt für Flaschengas erheblich eingeschränkt. Wenn die Verbraucher leere Gasflaschen nur bei Kosan austauschen könnten, wären sie für andere Anbieter nicht mehr erreichbar. Die Lage ist insofern vergleichbar mit dem Angebot von Reparaturdienstleistungen für eine bestimmte Automarke. Für solche Dienstleistungen darf man nach dem hier nicht anwendbaren Art. 6 Abs. 1 der Markenrichtlinie unter Verwendung der Automarke werben, da andernfalls der Wettbewerb zwischen Vertragswerkstätten und freien Werkstätten ausgeschlossen wäre. [32]

68. Daraus ist zu schließen, dass die Benutzung einfacher Aufmachungsmarken für gleichartige Waren ohne Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion jedenfalls dann nicht wegen Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft unzulässig ist, wenn durch ein Verbot dieser Verwendung das Eigentum der Verbraucher und der Wettbewerb erheblich eingeschränkt würde. Wie eine derartige Benutzung der Marke bei geringeren Eingriffen in den Wettbewerb und einer wertmäßig weniger bedeutsamen Beschränkung des Eigentums der Verbraucher zu beurteilen wäre, muss vorliegend nicht entschieden werden.

30 — Schlussanträge Google France und Google (zitiert in Fn. 16, Nr. 102).

31 — Schlussanträge des Generalanwalt Poiares Maduro in der Sache Google France und Google (zitiert in Fn. 16, Nr. 103).

32 — Vgl. das Urteil vom 23. Februar 1999, BMW (C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnr. 62).

69. Somit ist auf die ersten vier Fragen zu antworten, dass der Inhaber des Markenrechts an einer als Marke registrierten Gasflasche dem Verkauf von Gas in Exemplaren dieser Flasche, die er zuvor in Verkehr gebracht hat, durch ein anderes Unternehmen nicht widersprechen kann, wenn ausreichend klargestellt wird, dass das verkaufte Gas nicht von ihm herrührt und auch keine Verbindung zu ihm besteht.

B — *Zur Frage 5*

70. Mit der Frage 5 möchte das vorlegende Gericht erfahren, ob der Fall anders zu beurteilen wäre, wenn der Verbraucher sich selbst unmittelbar an das die Gasflaschen wieder befüllende Unternehmen wendet und bei diesem gegen Zahlung des Preises für das Gas eine leere Kompositflasche gegen eine wieder befüllte entsprechende Flasche umtauscht, oder Gas gegen Bezahlung in die mitgebrachte Kompositflasche füllen lässt.

71. Der erste Fall weist keine wesentlichen Unterschiede zu der bislang diskutierten Konstellation auf: Das wieder befüllende Unternehmen verkauft Gas in einer als Marke eines anderen Unternehmens eingetragenen Flasche.

72. Der zweite Fall ist nach den tatsächlichen Angaben des Vorabentscheidungsersuchens fiktiver Natur. Es geht im Ausgangsfall gerade nicht darum, dass der Kunde genau seine Flasche wieder befüllen lässt, sondern um den Tausch leerer gegen erneut befüllte Flaschen. Nach dem Vorbringen der Beteiligten ist dies auch unrealistisch, da es nur sehr wenige Anlagen zur Befüllung von Gasflaschen gibt, bei denen die Verbraucher eine Flasche direkt zur Befüllung abgeben könnten. Da der Gerichtshof keine hypothetischen Fragen beantwortet, [33] ist diese Teilfrage unzulässig.

33 — Ständige Rechtsprechung, vgl. nur Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Gowan Comércio (C-77/09, Slg. 2010, I-13533, Randnr. 25).

V — Ergebnis

73. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

Der Inhaber des Markenrechts an einer als Marke registrierten Gasflasche kann dem Verkauf von Gas in Exemplaren dieser Flasche, die er zuvor in Verkehr gebracht hat, durch ein anderes Unternehmen nicht widersprechen, wenn ausreichend klargestellt wird, dass das verkaufte Gas nicht von ihm herrührt und auch keine Verbindung zu ihm besteht.