



EuGH Urteil vom 14.7.2011, C-46/10 – *Viking Gas / Kosan Gas*

- 1. Die Wiederbefüllung von Flüssiggasbehältnissen (hier: Gasflaschen, deren Form als drei dimensionale Marke geschützt ist), auf denen der Veräußerer ebenfalls geschützten Markennamen und sein Firmenlogo angebracht hat, durch einen Dritten, ist kennzeichenrechtlich wegen des Erschöpfungsgrundsatzes grundsätzlich nicht zu beanstanden.**
- 2. Erschöpfung nach Art 7 Abs 1 Marken-RL ist immer dann eingetreten, wenn der Verkauf der Behältnisse es dem Markeninhaber erlaubt, den wirtschaftlichen Wert der mit diesen Flaschen verbundenen Marken zu realisieren. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Kunde beim Erstwerber einer Gasflasche bei einem Vertragshändler des Markeninhabers auch den (gesonderten) Preis für die Flasche bezahlt, die damit sein Eigentum wird.**
- 3. Der Markeninhaber kann der eingetretene Erschöpfung einen berechtigten Grund iS des Art 7 Abs 2 Marken-RL entgegenhalten, z.B. wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert oder der Ruf der Marke erheblich geschädigt wird. Dabei ist allerdings die Gefahr der Abschottung nachgelagerter Märkte zu berücksichtigen.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In der Rechtssache C-46/10 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Højesteret (Dänemark) mit Entscheidung vom 2. November 2009, beim Gerichtshof eingegangen am 28. Januar 2010, in dem Verfahren Viking Gas A/S gegen Kosan Gas A/S, ehemals BP Gas A/S erlässt

#### DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten der Fünften Kammer J.-J. Kasel in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Ersten Kammer, der Richter A. Borg Barthet, M. Ilesic (Berichterstatter) und M. Safjan sowie der Richterin M. Berger, Generalanwältin: J. Kokott, Kanzler: C. Strömholm, Verwaltungsrätin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2011, unter Berücksichtigung der Erklärungen der Viking Gas A/S, vertreten durch P. H. Würtz, advokat, der Kosan Gas A/S, ehemals BP Gas A/S, vertreten durch E. Bertelsen, advokat, der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von S. Fiorentino, avvocato dello Stato, der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und H. Støvlbæk als Bevollmächtigte, nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 7. April 2011 folgendes

### Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 5 und 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Viking Gas A/S (im Folgenden: Viking Gas) und der Kosan Gas A/S, ehemals BP Gas A/S (im Folgenden: Kosan Gas), über die Praxis von Viking Gas, Gas in der Weise zu verkaufen, dass sie Kompositgasflaschen gegen Bezahlung befüllt und austauscht, deren Form als dreidimensionale Marke geschützt ist und die zuvor von Verbrauchern bei Kosan Gas gekauft

wurden, die eine ausschließliche Lizenz zu ihrer Verwendung besitzt und auf ihnen ihren Namen und ihr Logo angebracht hat, die als Wort- und Bildmarken geschützt sind.

#### Rechtlicher Rahmen

3 Die Richtlinie 89/104 wurde 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) aufgehoben, die am 28. November 2008 in Kraft trat. Für den Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens weiterhin die Richtlinie 89/104. 4 Art. 5 Abs 1 bis 3 der Richtlinie 89/104 bestimmte:

"(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.

...

(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;

..."

5 Art. 7 ("Erschöpfung des Rechts aus der Marke") der Richtlinie 89/104 lautete:

"(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 1 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 Gemäß Art. 65 Abs 2 in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 4 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 wurde Art. 7 Abs 1 der Richtlinie 89/104 für die Zwecke des Abkommens in der Weise geändert, dass der Ausdruck "in der Gemeinschaft" durch die Worte "in einem Vertragsstaat" ersetzt wurde.

7 Art. 8 Abs 1 der Richtlinie 89/104 sah vor:

"Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein."

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

8 Kosan Gas produziert Flaschengas und verkauft es an Privatleute und Gewerbetreibende. Seit 2001 vertreibt sie in Dänemark Flaschengas in sogenannten Kompositflaschen (Leichtgewichtflaschen). Die besondere Form dieser Flaschen ist als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke und als dreidimensionale dänische Marke für Gasbrennstoffe und Behälter für Flüssigbrennstoffe eingetragen. Gültigkeit und Umfang dieser Eintragungen sind unstrittig.

9 Kosan Gas verwendet die Kompositflaschen aufgrund einer mit dem norwegischen Hersteller der Flasche getroffenen Alleinvertriebsvereinbarung, mit der ihr eine ausschließliche Lizenz zur Verwendung dieser Flaschen als in der Verpackung bestehender Marke (im Folgenden: Aufmachungsmarke) in Dänemark sowie das Recht verliehen worden ist, Verletzungen der Marke zu verfolgen. Kosan Gas bringt auf diesen Flaschen ihren Namen und ihr Logo an, die als Gemeinschaftswort- und -bildmarken insbesondere für Gas eingetragen sind.

10 Beim Ersterwerb einer mit Gas gefüllten Kompositflasche bei einem Vertragshändler von Kosan Gas zahlt der Verbraucher auch den Preis für die Flasche, die damit sein Eigentum wird. Die Tätigkeit von Kosan Gas erstreckt sich auch auf die Wiederbefüllung leerer Flaschen. In diesem Fall kann der Verbraucher bei einem Vertragshändler von Kosan Gas eine leere Kompositflasche gegen eine von dem Vertragshändler befüllte entsprechende Flasche eintauschen und zahlt nur den Preis für das gekaufte Gas.

11 Viking Gas, die Gas verkauft, jedoch nicht selbst produziert, hat in Dänemark eine Füllstation, von der aus Kompositflaschen nach dem Befüllen mit Gas an unabhängige Händler abgegeben werden. Viking Gas bringt dann auf diesen Flaschen 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 der Flaschen an. Die auf diesen Flaschen angebrachten Wort- und Bildmarken von Kosan Gas werden weder entfernt noch überdeckt. Der Verbraucher kann bei einem mit Viking Gas zusammenarbeitenden Händler eine leere Gasflasche gegen eine von Viking Gas befüllte entsprechende Flasche gegen Zahlung des Preises für das Gas eintauschen.

12 Kosan Gas verkaufte Gas auch unter Verwendung anderer Flaschen als Kompositflaschen als Behälter, nämlich von Stahlgasflaschen der gleichen Art, wie sie von den meisten Marktteilnehmern verwendet werden (gelbe standardisierte Stahlflaschen verschiedener Größen). Diese früher von Kosan Gas verwendeten Flaschen sind nicht als Aufmachungsmarken eingetragen, jedoch wie die Kompositflaschen mit der Wort- und der Bildmarke dieses Unternehmens versehen. Viking Gas macht geltend, Kosan Gas habe es jahrelang hingenommen und nehme es immer noch hin, dass andere Unternehmen diese standardisierten Flaschen zum Verkauf ihres eigenen Gases wiederbefüllten, obwohl die Flaschen den Namen und das Logo von Kosan Gas trügen.

13 Aufgrund einer Markenverletzungsklage von Kosan Gas untersagte das Fogedret i Viborg Viking Gas mit Beschluss vom 6. Dezember 2005, Gas unter Befüllung der Kompositflaschen von Kosan Gas zu verkaufen. Dieser Beschluss wurde durch das Urteil des SØ- og Handelsret vom 21. Dezember 2006 bestätigt, mit dem insbesondere festgestellt wurde, dass Viking Gas durch das Befüllen und den Vertrieb der Kompositflaschen in Dänemark die Markenrechte von Kosan Gas verletze, und ihr die Benutzung der Marken von Kosan Gas untersagt wurde. Darüber hinaus wurde Viking Gas verurteilt, an Kosan Gas 75 000 DKK als Entgelt für die Benutzung dieser Marken zu zahlen.

14 Gegen dieses Urteil legte Viking Gas ein Rechtsmittel beim Højesteret ein, das das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt hat:

1. Ist Art. 5 in Verbindung mit Art. 7 der Richtlinie 89/104 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) Das Unternehmen 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. Das Unternehmen A ist nicht Inhaber dieser Aufmachungsmarken, hat jedoch eine ausschließliche Lizenz zu ihrer Verwendung in Dänemark und ist zur Verfolgung von Markenverletzungen in Dänemark berechtigt.

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

c) Das Unternehmen 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 vom Unternehmen A befüllte entsprechende Flaschen eintauschen können.

d) Das Unternehmen B befüllt im Rahmen seiner Unternehmenstätigkeit Flaschen, insbesondere Kompositflaschen, auf die sich die in Buchst. a bezeichnete Aufmachungsmarke bezieht, mit Gas, wobei die Verbraucher bei einem mit dem Unternehmen B zusammenarbeitenden Händler gegen Zahlung des Preises für das Gas leere Kompositflaschen gegen vom Unternehmen B befüllte entsprechende Flaschen eintauschen können.

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

2. Ist, wenn davon auszugehen ist, dass den Verbrauchern in der Regel der Eindruck vermittelt wird, dass zwischen den Unternehmen A und B 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 das Unternehmen A eingetragene Bild- und/oder

Wortmarke angebracht (auf die Flasche geprägt) und trotz der Aufkleber des Unternehmens B weiterhin sichtbar sind/ist?

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

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

a) gegen Zahlung des Preises für das Gas eine leere Kompositflasche gegen eine vom Unternehmen B befüllte entsprechende Flasche eintauscht oder

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

Zu den Vorlagefragen

15 Mit seinen Vorlagefragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorliegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Verwendung von für die Wiederverwendung bestimmten Kompositgasflaschen, deren Form als dreidimensionale Marke geschützt ist und auf denen er seinen Namen und sein Logo, die als Wort- und Bildmarken eingetragen sind, angebracht hat, nach den Art. 5 und 7 der Richtlinie 89/104 dagegen vorgehen kann, dass diese Flaschen, nachdem sie von Verbrauchern gekauft wurden, die in der Folge das darin ursprünglich enthaltene Gas verbraucht haben, von einem Dritten gegen Bezahlung gegen Kompositflaschen ausgetauscht werden, die mit nicht von diesem Lizenzinhaber stammendem Gas gefüllt sind.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

16 Nach Ansicht von Viking Gas kann es unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nach den Art. 5 und 7 der Richtlinie 89/104 nicht untersagt werden, die Kompositflaschen zu befüllen und auszutauschen. Kosan Gas und die Italienische Republik vertreten die entgegengesetzte Ansicht. Nach Auffassung der Europäischen Kommission kommt es im Wesentlichen darauf an, ob im Ausgangsverfahren eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne bestehe, dass der Verbraucher annehmen könnte, das in einer von Viking Gas befüllten Flasche enthaltene Gas stamme von Kosan Gas oder zwischen diesen Unternehmen bestehe eine wirtschaftliche Verbindung; dies festzustellen sei Sache des vorlegenden Gerichts.

17 Viking Gas hebt hervor, dass der Verbraucher die Kompositflasche beim ersten Kauf erwerbe, was eine Erschöpfung des Rechts von Kosan Gas aus der Marke zur Folge habe. Deshalb sei der Verbraucher zur freien Verwendung und damit zur Wiederbefüllung dieser Flasche berechtigt, die ja gerade dazu bestimmt sei, mit Gas wiederbefüllt zu werden. Die dem Inhaber einer Marke verliehenen Rechte seien nicht so weit zu fassen, dass sie den Käufer der mit dieser Marke versehenen Ware daran hindern könnten, diese zu den Zwecken zu verwenden, zu denen sie in den Verkehr gebracht worden sei. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Verbraucher die von ihm gekauften Kompositflaschen wiederbefüllen lasse,

indem er sich unmittelbar an Viking Gas wende, oder ob er eine leere Kompositflasche gegen eine entsprechende volle Flasche bei einem mit Viking Gas zusammenarbeitenden Händler eintausche. Da nämlich in beiden Fällen für den Käufer klar sei, dass zum einen die Kompositflasche ein Gebrauchtgegenstand sei und dass zum anderen das Gas nicht von Kosan Gas, sondern von Viking Gas stamme, was auf den Flaschen durch die Anbringung von Aufklebern angezeigt werde, verletze der Weiterverkauf der nachgefüllten Flaschen durch Viking Gas nicht die Markenrechte von Kosan Gas.

18 Viking Gas macht geltend, bei anderen Arten von Gasflaschen als Kompositflaschen werde oftmals die Wiederbefüllung von anderen Wirtschaftsteilnehmern als denen vorgenommen, die diese Flaschenart in den Verkehr gebracht hätten. Kosan Gas könne dieser Benutzung nicht dadurch ein Ende setzen, dass sie andersartige Gasflaschen in den Markt einführe. Der Erwerb eines Markenrechts könne nämlich nicht zum Ziel haben, die Märkte abzuschotten, um einen unberechtigten Wettbewerbsvorteil erhalten und einen nicht gerechtfertigten Preisunterschied praktizieren zu können, was auch bei der Auslegung der Vorschriften über die Erschöpfung des Rechts aus der Marke zu berücksichtigen sei. In diesem Zusammenhang behauptet Viking Gas, Kosan Gas nutze eine nicht eingetretene Erschöpfung des Rechts aus der fraglichen Marke dazu aus, eine künstliche Aufteilung des Flaschengasmarktes herbeizuführen, was dadurch belegt werde, dass dieses Unternehmen gegenwärtig das in einer Kompositflasche enthaltene Gas zu einem Preis verkaufe, der mehr als 20 % über demjenigen für in einer klassischen Stahlflasche enthaltenes Gas liege, ohne dass produktions- oder vertriebsbedingte Faktoren vorlägen, die einen solchen Preisunterschied rechtfertigen könnten.

19 Nach Auffassung von Kosan Gas handelt es sich im Ausgangsverfahren um identische Waren und Marken, so dass schon deshalb eine Markenverletzung vorliege. Jedenfalls bestehe eine hochgradige Verwechslungsgefahr, da die Etikettierung der Kompositflaschen durch Viking Gas sehr unauffällig sei.

20 Die Vorschrift über die Erschöpfung des Rechts aus der Marke gebe Viking Gas nicht das Recht, ihr eigenes Gas in den Kompositflaschen abzufüllen und zu verkaufen, die durch eine Marke geschützt seien, deren Inhaber sie nicht sei. Diese Vorschrift bedeute nämlich nur, dass Kosan Gas sich nicht dem Weiterverkauf von ihr selbst befüllter und in den Verkehr gebrachter Kompositflaschen widersetzen könne. Die Erschöpfung des fraglichen Rechts könne keine wiederverwendbare Verpackung betreffen, da die Verpackung als solche keine Ware sei, vielmehr das Gas im vorliegenden Fall die Ware sei. Auch im umgekehrten Fall könnte die Erschöpfung nur die Verpackung als solche betreffen, so dass diese ohne Inhalt vertrieben werden könnte. Im Übrigen stelle die Ersetzung einer durch eine Marke geschützten Ware, deren Zweck in ihrer Verwendung durch den Verbraucher bestehe, eine Veränderung dieser Ware im Sinne von Art. 7 Abs 2 der Richtlinie 89/104 dar, der sich der Inhaber dieser Marke widersetzen könne, auch nachdem er die Ware in den Verkehr gebracht habe.

21 Die Italienische Republik weist auf die Gefahren, die sich aus einem Schutz für Behälter als dreidimensionale Marken ergäben, sowie auf das öffentliche Interesse daran hin, zur Förderung des Wettbewerbs und zum Schutz der Verbraucher die freie Verfügung über diese Behälter zu gewährleisten. Dieses Interesse werde jedoch durch Art. 3 der Richtlinie 89/104 geschützt, der die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe für Marken aufzähle, und könne nicht zur Bestimmung von Grenzen und Umfang des Rechts aus der Marke beitragen, nachdem diese ordnungsgemäß eingetragen worden sei. Da die Gültigkeit der Eintragung der Kompositflasche als Marke nicht bestritten worden sei, sei als feststehend

zu betrachten, dass die Form der Flasche eine Unterscheidungsfunktion für die Ware habe, was bedeute, dass der Verkauf gleicher Ware in gleicher Form durch einen Dritten die Unterscheidungsfunktion der Marke verletze.

22 Gegenüber dieser Auslegung gehe eine Berufung auf den Grundsatz der Erschöpfung des Rechts aus der Marke fehl, der sich nur auf nacheinander stattfindende Weiterverkäufe der Ware beziehe, für die die Erschöpfung der Marke eingetreten sei. Auch wenn man von der entgegengesetzten Ansicht ausgehe, seien die Rechte aus der Marke im Ausgangsverfahren gleichwohl nicht erschöpft, da die vom vorlegenden Gericht beschriebenen Umstände in den Anwendungsbereich der Ausnahme des Art. 7 Abs 2 der Richtlinie 89/104 fielen. Das Befüllen der Flaschen durch Viking Gas mit ihrem eigenen Gas beruhe nämlich auf der Gefahr einer Verschlechterung oder Veränderung der "Ware Flasche". Kosan Gas habe ein offensichtliches Interesse daran, dass die Kompositflaschen durch ihre Vertragshändler befüllt würden, um die Kontrolle über die Qualität der verkauften Ware zu behalten, da sich jeder Kontrollmangel auf das Ansehen der Marke auswirken könne.

23 Nach Ansicht der Kommission geht es im Ausgangsverfahren entscheidend darum, ob es dem Verbraucher, der sich wegen der Wiederbefüllung seiner leeren Kompositflasche an Viking Gas wende, allein aufgrund der Etikettierung möglich sei, ohne Schwierigkeit zu erkennen, dass das von ihm gerade gekaufte Gas von Viking Gas stamme und dieses Unternehmen nicht mit Kosan Gas wirtschaftlich verbunden sei. Die Situation im Ausgangsverfahren falle unter Art. 5 Abs 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104, der nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs alle Funktionen der Marke schütze. Nichts weise allerdings darauf hin, dass durch den fraglichen Gebrauch andere Funktionen beeinträchtigt würden als die, die Herkunft der Ware zu garantieren.

24 Hinsichtlich der Frage der Erschöpfung des Rechts aus der Marke unterscheidet die Kommission zwischen, einerseits, der Verwendung der mit Gas von Kosan Gas gefüllten Kompositflasche oder gegebenenfalls der leeren Kompositflasche, und andererseits, der Verwendung dieser mit dem Gas eines anderen Unternehmens gefüllten Flasche. Die erste Verwendungsart könne vom Inhaber der Aufmachungsmarke nicht untersagt werden, da die Rechte aus dieser Marke mit dem Verkauf der Kompositflasche insoweit erschöpft worden seien, als mit ihm der wirtschaftliche Wert der Flasche habe realisiert werden können. Bei der zweiten Verwendungsart sei zu berücksichtigen, dass die durch die Marke geschützte Ware, also das Gas, bereits verbraucht und ohne Zustimmung des Inhabers der Marke durch eine andere Ware ersetzt worden sei, die nicht vom Inhaber dieser Marke stamme. In einem solchen Fall seien die Voraussetzungen des Art. 7 Abs 1 der Richtlinie 89/104 nicht erfüllt, da die Marke es nicht ermögliche, die Warenherkunft, die sie schützen solle, zu garantieren.

#### Würdigung durch den Gerichtshof

25 Nach gefestigter Rechtsprechung nehmen die Art. 5 bis 7 der Richtlinie 89/104 eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vor und legen die Rechte von Inhabern von Marken in der Europäischen Union fest (vgl. u. a. Urteil vom 3. Juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Slg. 2010, I-0000, Randnr. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

26 Insbesondere verleiht Art. 5 dieser Richtlinie dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht, das es ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen. Art. 7 Abs 1 der Richtlinie enthält eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem er vorsieht, dass Erschöpfung

des Rechts eintritt, wenn die Waren vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Verkehr gebracht wurden (vgl. u. a. Urteil vom 15. Oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel u. a., C-324/08, Slg. 2009, I-10019, Randnr. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

27 Das Erlöschen des ausschließlichen Rechts erfolgt entweder aufgrund einer ausdrücklich oder konkludent zum Ausdruck gebrachten Zustimmung des Inhabers zu einem Inverkehrbringen im EWR oder aufgrund eines Inverkehrbringens im EWR durch den Inhaber selbst oder einen Wirtschaftsteilnehmer, der wirtschaftlich mit ihm verbunden ist, wie insbesondere einen Lizenznehmer. Die Zustimmung des Inhabers oder das Inverkehrbringen im EWR durch ihn oder einen wirtschaftlich mit ihm verbundenen Wirtschaftsteilnehmer, die einem Verzicht auf das ausschließliche Recht gleichkommen, stellen somit jeweils ein entscheidendes Element für das Erlöschen dieses Rechts dar (vgl. Urteil Coty Prestige Lancaster Group, Randnr. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 Im Ausgangsverfahren ist unstrittig, dass die Kompositflaschen, um deren Befüllung und Austausch durch Viking Gas es geht, von Kosan Gas, die eine ausschließliche Lizenz zur Verwendung der aus der Form dieser Flaschen bestehenden dreidimensionalen Marke in Dänemark besitzt und Inhaber der auf ihnen angebrachten Wort- und Bildmarken ist, im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

29 Kosan Gas, die Italienische Republik und die Kommission meinen jedoch, dass Art. 7 Abs 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen sei, dass durch dieses Inverkehrbringen nur das Recht des Markeninhabers oder des Lizenznehmers erschöpft werde, den weiteren Vertrieb der noch mit dem Originalgas gefüllten oder leeren Flaschen zu verbieten, dass es aufgrund dieses Inverkehrbringens aber Dritten nicht gestattet sei, diese Flaschen zu gewerblichen Zwecken mit ihrem eigenen Gas zu füllen. Kosan Gas macht insbesondere geltend, die Erschöpfung des Rechts aus der Marke könne nicht die Verpackung der Ware betreffen.

30 Hierzu ist festzustellen, dass die Kompositflaschen, die zu einer mehrmaligen Wiederverwendung bestimmt sind, keine bloße Verpackung der ursprünglichen Ware darstellen, sondern einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert haben und selbst als Ware anzusehen sind. Beim Ersterwerb einer solchen mit Gas gefüllten Flasche bei einem Vertragshändler von Kosan Gas hat der Verbraucher nämlich nicht nur das Gas, sondern auch die Kompositflasche zu bezahlen, deren Preis, insbesondere wegen ihrer besonderen technischen Merkmale, höher ist als der für herkömmliche Gasflaschen aus Stahl und der für das in ihr enthaltene Gas.

31 Unter diesen Umständen sind das berechtigte Interesse des Inhabers der Lizenz am Recht an der aus der Form der Kompositflasche bestehenden Marke, der zugleich Inhaber der auf der Flasche angebrachten Marken ist, daran, die Rechte aus diesen Marken zu nutzen, einerseits, und die berechtigten Interessen der Käufer dieser Flaschen, insbesondere das Interesse daran, ihr Eigentum an den Flaschen in vollem Umfang zu nutzen, sowie das Allgemeininteresse an der Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs, andererseits, gegeneinander abzuwägen.

32 Zum Interesse des genannten Lizenznehmers und Markeninhabers daran, die Rechte aus diesen Marken zu nutzen, ist festzustellen, dass der Verkauf der Kompositflaschen es ihm erlaubt, den wirtschaftlichen Wert der mit diesen Flaschen verbundenen Marken zu realisieren. Wie der Gerichtshof jedoch bereits festgestellt hat, werden durch einen Verkauf, der die Realisierung des wirtschaftlichen Werts der Marke ermöglicht, die durch die

Richtlinie 89/104 verliehenen ausschließlichen Rechte erschöpft (vgl. insbesondere Urteil vom 30. November 2004, Peak Holding, C-16/03, Slg. 2004, I-11313, Randnr. 40).

33 Hinsichtlich der Interessen der Käufer der Kompositflaschen steht fest, dass diese Käufer ihr Eigentum an den Flaschen nicht in vollem Umfang nutzen könnten, wenn es durch die an den Flaschen bestehenden Markenrechte auch dann noch beschränkt wäre, nachdem die Flaschen vom Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung verkauft worden sind. Insbesondere wären die Käufer, wie die Generalanwältin in Nr. 66 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, bei der Ausübung des Eigentumsrechts nicht mehr frei, sondern sie wären für die spätere Wiederbefüllung dieser Flaschen an einen einzigen Gasanbieter gebunden.

34 Könnte sich der Inhaber der Lizenz am Recht an der aus der Form der Kompositflasche bestehenden Marke und Inhaber der auf der Flasche angebrachten Marken aufgrund der mit diesen Marken verbundenen Rechte der späteren Wiederbefüllung der Flaschen widersetzen, würde schließlich der Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt der Wiederbefüllung von Gasflaschen ungerechtfertigt beschränkt und bestünde sogar das Risiko einer Abschottung dieses Marktes, wenn es diesem Lizenznehmer und Markeninhaber gelänge, seine Flasche dank ihrer besonderen technischen Merkmale, deren Schutz nicht Gegenstand des Markenrechts ist, auf dem Markt durchzusetzen. Dieses Risiko ist im Übrigen dadurch erhöht, dass die Kompositflasche im Vergleich zum Gas teuer ist und der Käufer, um seinen Gasanbieter wieder frei wählen zu können, auf seine ursprüngliche Investition in den Erwerb der Flasche verzichten müsste, die sich nur bei einer ausreichenden Zahl von Wiederverwendungen rentiert hätte.

35 Daraus folgt, dass durch den Verkauf der Kompositflasche die Rechte, die der Inhaber der Lizenz am Recht an der aus der Form der Kompositflasche bestehenden Marke und Inhaber der auf der Flasche angebrachten Marken aus diesen Marken herleitet, erschöpft werden und das Recht, frei über diese Flasche zu verfügen, einschließlich des Rechts, sie nach Verbrauch des ursprünglichen Gases bei einem Unternehmen seiner Wahl, d. h. nicht nur bei diesem Lizenznehmer und Markeninhaber, sondern auch bei einem seiner Wettbewerber zu tauschen oder wiederbefüllen zu lassen, auf den Käufer übergeht. Mit diesem Recht des Käufers geht das Recht dieser Wettbewerber einher, innerhalb der Grenzen des Art. 7 Abs 2 der Richtlinie 89/104 leere Flaschen wiederzubefüllen und auszutauschen.

36 Zu diesen Grenzen ist darauf hinzuweisen, dass sich nach Art. 7 Abs 2 dieser Richtlinie der Inhaber einer Marke trotz des Inverkehrbringens der mit seiner Marke gekennzeichneten Waren deren weiterem Vertrieb widersetzen kann, wenn berechtigte Gründe dies rechtfertigen, und zwar insbesondere dann, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Nach ständiger Rechtsprechung zeigt die Verwendung des Adverbs "insbesondere" in Art. 7 Abs 2, dass der Fall der Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der mit der Marke versehenen Waren nur als ein Beispiel dafür genannt wird, welche Gründe als berechtigte Gründe in Frage kommen (vgl. u. a. Urteil vom 23. April 2009, Copad, C-59/08, Slg. 2009, I-3421, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37 So hat der Gerichtshof das Bestehen eines solchen berechtigten Grundes auch für den Fall bejaht, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten den Ruf der Marke erheblich schädigt oder das Zeichen so benutzt wird, dass der Eindruck erweckt wird, dass eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke und diesem Dritten bestehe, und insbesondere, dass der Dritte dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder eine besondere Beziehung zwischen diesen beiden

Personen bestehe (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. Juli 2010, Portakabin und Portakabin, C-558/08, Slg. 2010, I-0000, Randnrn. 79 und 80 und die dort angeführte Rechtsprechung).

38 Zwar ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, ob angesichts der das Ausgangsverfahren kennzeichnenden Umstände ein solcher berechtigter Grund besteht, jedoch ist es angebracht, ihm einige Hinweise für diese Beurteilung, insbesondere in Bezug auf die konkreten Umstände, zu denen es den Gerichtshof befragt, zu geben.

39 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Beantwortung der Frage, ob der Vertrieb der von Viking Gas gefüllten Kompositflaschen so erfolgt, dass der Eindruck erweckt wird, zwischen diesem Unternehmen und Kosan Gas bestehe eine wirtschaftliche Verbindung - was Letztere dazu berechtigen würde, sich diesem Vertrieb zu widersetzen -, die Etikettierung dieser Flaschen sowie die Bedingungen, unter denen sie ausgetauscht werden, zu berücksichtigen sein werden.

40 Die Etikettierung der Kompositflaschen und die Bedingungen, unter denen sie ausgetauscht werden, dürfen nämlich den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher nicht zu der Annahme veranlassen, dass zwischen den beiden im Ausgangsverfahren fraglichen Unternehmen eine Verbindung bestehe oder dass das für die Befüllung dieser Flaschen verwendete Gas von Kosan Gas stamme. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein solcher irriger Eindruck auszuschließen ist, sind die Praktiken in diesem Wirtschaftszweig und insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, ob die Verbraucher es gewohnt sind, dass Gasflaschen von anderen Händlern befüllt werden. Im Übrigen ist durchaus zu vermuten, dass ein Verbraucher, der sich unmittelbar an Viking Gas wendet, um entweder seine leere gegen eine gefüllte Gasflasche einzutauschen oder seine eigene Flasche befüllen zu lassen, leichter in der Lage sein wird, zu erkennen, dass zwischen diesem Unternehmen und Kosan Gas keine Verbindung besteht.

41 Was die Tatsache angeht, dass die Kompositflaschen mit aus dem Namen und dem Logo von Kosan Gas bestehenden Wort- und Bildmarken gekennzeichnet sind, die nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts trotz der von Viking Gas auf diesen Flaschen angebrachten Etikettierung sichtbar bleiben, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Umstand insofern von Bedeutung ist, als er auszuschließen scheint, dass diese Etikettierung den Zustand der Flaschen dadurch verändert, dass ihre Herkunft verschleiert wird.

42 Demgemäß ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass die Art. 5 und 7 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen sind, dass sie es dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Verwendung von für die Wiederverwendung bestimmten Kompositgasflaschen, deren Form als dreidimensionale Marke geschützt ist und auf denen er seinen Namen und sein Logo, die als Wort- und Bildmarken eingetragen sind, angebracht hat, sofern er keinen berechtigten Grund im Sinne des Art. 7 Abs 2 der Richtlinie 89/104 geltend machen kann, nicht erlauben, dagegen vorzugehen, dass diese Flaschen, nachdem sie von Verbrauchern gekauft wurden, die in der Folge das darin ursprünglich enthaltene Gas verbraucht haben, von einem Dritten gegen Bezahlung gegen Kompositflaschen ausgetauscht werden, die mit nicht von diesem Lizenzinhaber stammendem Gas gefüllt sind.

#### Kosten

43 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher

Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

Die Art. 5 und 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie es dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Verwendung von für die Wiederverwendung bestimmten Kompositgasflaschen, deren Form als dreidimensionale Marke geschützt ist und auf denen er seinen Namen und sein Logo, die als Wort- und Bildmarken eingetragen sind, angebracht hat, sofern er keinen berechtigten Grund im Sinne des Art. 7 Abs 2 der Richtlinie 89/104 geltend machen kann, nicht erlauben, dagegen vorzugehen, dass diese Flaschen, nachdem sie von Verbrauchern gekauft wurden, die in der Folge das darin ursprünglich enthaltene Gas verbraucht haben, von einem Dritten gegen Bezahlung gegen Kompositflaschen ausgetauscht werden, die mit nicht von diesem Lizenzinhaber stammendem Gas gefüllt sind.

## ***Anmerkung\****

### **I. Das Problem**

In dem aus Dänemark stammenden Ausgangsverfahren standen einander zwei Mitbewerber auf dem Flüssiggasmarkt gegenüber. Kosan Gas, die spätere Klägerin, produzierte Flaschengas und verkaufte dieses in sogenannten Kompositflaschen (Leichtgewichtflaschen) an Privathaushalte und Gewerbetreibende. Die besondere Form dieser Flaschen ließ sich die Klägerin als dreidimensionale Marke (Formmarke) für Gasbrennstoffe und Behälter für Flüssiggas in Dänemark schützen:



Der jeweilige Kunde bezahlte beim Ersterwerb seiner gefüllten Gasflaschen neben dem erworbenen Flaschengas auch die mit dem Markennamen und Logo „KOSANGAS“<sup>®</sup> zusätzlich versehene Gasflasche. Diese ging in sein Eigentum über. Nachdem das Gas verbraucht worden war, füllte die Klägerin oder eine ihrer Vertriebspartner die leeren Flaschen mit Gas nach. Der Verbraucher musste lediglich den Preis für das Gas bezahlen und konnte seine leere gegen eine volle Leichtgewichtflasche eintauschen.

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Die spätere Beklagte, Viking Gas, füllte als Mitbewerberin der Klägerin ebenfalls leere Flaschen auf und verlangte lediglich die Bezahlung des Gaspreises. Die auf den getauschten Flaschen befindlichen Marken der Klägerin und ihr Logo wurden dabei weder entfernt noch überklebt oder sonst wie unkenntlich gemacht.

Kosan Gas klagte schließlich Viking Gas wegen Verletzung ihrer dreidimensionalen Aufmachungsmarke, denn nach dem „Wiederbefüllen mit Fremdgas“ würden die auf den Flaschen angebrachten Wort-/Bildmarken der Klägerin tatsächlich nicht mehr auf die Herkunft des Gases hinweisen, sodass der Verbraucher schon dadurch getäuscht würde. Die Beklagte berief sich demgegenüber auf den markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz. Die Klägerin wendete ein, durch das In-Verkehr-Bringen wäre lediglich ihr Recht bzw. jenes des Lizenznehmers erschöpft, den weiteren Vertrieb der noch mit den Original Gas gefüllten oder leeren Flaschen zu verbieten; eine Fremdbefüllung zu gewerblichen Zwecken wäre davon keineswegs umfasst. Schließlich würde Viking Gas die 3D-Marke der Klägerin am Leergebinde vorsätzlich verletzen, da sie über keine eigenen Behältnisse verfüge.

Im dänischen Markenverletzungsverfahren untersagten die Gerichte der Beklagten, Gas unter Befüllung der markenrechtlich geschützten Flaschen der Klägerin zu verkaufen. Das dänische Höchstgericht hatte aber am Unterlassungsgebot Zweifel und legte insgesamt drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, die ihrerseits aus mehreren Unterfragen bestanden.

Das Europäische Höchstgericht hatte daher Gelegenheit, sich mit Charakteristik und Reichweite des markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes nach Art 7 Marken-RL, insbesondere bei sog. Aufmachungsmarken, zu befassen.

## **II. Die Entscheidung des Gerichtes**

Der EuGH entschied letztlich gegen die dänische Markeninhaberin. Art 7 Abs 1 Marken-RL wäre nämlich dahingehend auszulegen, dass weder die auf den Gasflaschen angebrachten markenrechtlich geschützten Namen bzw. Logos noch die eingetragene Ausstattungsmarke, eine Wiederbefüllung durch die Beklagte verhindern könnten.

Bei den Gasflaschen handelte es sich nicht um eine bloß untergeordnete Verpackung der ursprünglichen Ware, sondern um ein eigenständiges Produkt, das der Verbraucher auch separat bezahlt hatte. Die Rechte an der Flasche waren daher mit ihrem erstmaligen Inverkehrbringen erschöpft. Zudem wäre das Interesse des Erwerbers zu berücksichtigen, die Flaschen uneingeschränkt benutzen zu können. Wenn der Verbraucher wegen der auf den Flaschen angebrachten Marken nicht darin frei wäre zu entscheiden, wo er die Flaschen wiederbefüllen ließe, würde dieses Recht beschränkt. Dies beinhaltete zugleich das Risiko, dass der Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt der Wiederbefüllung von Gasflaschen ungerechtfertigt beschränkt würde, oder dieser Markt sogar abgeschottet werden könnte. Gleiches wäre auch durch die Monopolisierung mittels einer Aufmachungsmarke zu befürchten.

Die Luxemburger Höchststrichter hielten jedoch fest, dass sich die Klägerin nur dann dem Vertrieb der wiederbefüllten Gasflaschen widersetzen könnte, wenn sie berechtigte Gründe geltend machte. Ein solcher berechtigter Grund könnte beispielsweise vorliegen, wenn der Vertrieb der Beklagten den Eindruck erweckte, zwischen den Parteien bestünde eine wirtschaftliche Verbindung. Im konkret zu entscheidenden Fall lag eine derartige Annahme jedoch nicht vor, da der Verbraucher aufgrund der unterschiedlichen Marken sowie der Praktiken auf dem Gasflaschenmarkt nicht davon ausging, dass zwischen den Unternehmen eine organisatorische Verbindung bestand. Das in Dänemark übliche „Kaufsystem“ würde nämlich von allen Anbietern eingehalten; ein Pfandsystem bestand bei Gasflaschen offenbar nicht.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil verdient in seinem Ergebnis und in seiner Begründung vollste Zustimmung.

Der **Erschöpfungsgrundsatz** zählt zu den tragenden Prinzipien des Immaterialgüterrechtes. Er setzt der dem Schutzrechtinhaber eingeräumten Befugnis, jeden anderen von der bestimmungsgemäßen Nutzung des geschützten Immaterialgutes auszuschließen, notwendige Grenzen. Es würde nämlich den freien Warenverkehr unerträglich behindern und zugleich die Allgemeinheit belasten, wenn der Inhaber des Immaterialgüterrechtes das Schicksal etwa einer muster-, patent oder markenmäßig geschützten Ware oder eines urheberrechtlichen Werkstückes, die einmal mit seiner Zustimmung veräußert worden sind, nach Gutdünken bestimmen und jede weitere Veräußerung, also sogar den Gebrauch, nach Belieben gestatten oder verbieten könnte.<sup>1</sup> Sowohl die Muster- RL als auch die Marken- RL sehen ausdrücklich, letztere eben in Art 7 Abs 1, die Erschöpfung der Schutzrechte vor. Im österreichischen Patentrecht fehlt zwar eine ausdrückliche Bestimmung im Gesetz, jedoch ist auch hier die Erschöpfungsschranke anerkannt.<sup>2</sup> Dies bedeutet nichts anderes, als derjenige der eine patentgeschützte Maschine mit Zustimmung des Berechtigten erworben hat, darf sie nicht nur bestimmungsgemäß gebrauchen, sondern auch weiterveräußern.<sup>3</sup>

Die **Erschöpfung des Markenrechtes** tritt ein, wenn die Waren vom Markeninhaber selbst mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebracht wurden.<sup>4</sup> Am vorliegenden Urteil fällt auf, dass der EuGH die berechtigten Interessen der Käufer der Gasflaschen betont, ihr Eigentum an den Flaschen in vollem Umfang zu nutzen, sowie das allgemeine Interesse an der Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbes. Insoweit die Markeninhaber den wirtschaftlichen Wert der als dreidimensionale Ausstattungsmarke geschützten Flaschen realisieren, also ein gesondertes Entgelt für die Flasche verrechnen und erhalten, tritt die Erschöpfung ihrer Ausschließlichkeitsrechte ein.<sup>5</sup> Entscheidend für den gegenständlichen Fall ist demnach, dass die Kunden die Kompositflaschen käuflich erworben hatten, also ein gesondertes Entgelt dafür im Sinne eines Erwerbes geleistet haben. Sie sind deshalb nicht gezwungen, Beschränkungen ihres Eigentums hinzunehmen.

Die Erschöpfung des Markenrechts ist im Verletzungsprozess nur auf Einwand des Beklagten zu prüfen.<sup>6</sup> Er muss also behaupten und beweisen (bzw. bescheinigen), dass die Ware

- (1) vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
- (2) im EWR
- (3) in Verkehr gebracht worden ist.

Das **Inverkehrbringen** bedeutet nach hM<sup>7</sup>, dass einem wirtschaftlich unabhängigen Dritten die tatsächliche Verfügungsmacht über die Markenware übertragen wird, z.B. die mit der Marke versehene Ware verkauft wird, oder sonstige Handlungen vorgenommen werden, die

---

<sup>1</sup> So treffend bereits *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz im Urheberrecht – Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 310.1.

<sup>2</sup> So bereits *Prunbauer*, Parallelimport und Patentrecht, *ecolex* 1992, 248.

<sup>3</sup> Im Patentrecht liegt der sogenannte „Zusammenhang der Benutzungsformen“ vor, dessen Dogmatik auf *Kohler*, Handbuch des Deutschen Patentrechtes (1900), 452 ff zurückgeht.

<sup>4</sup> EuGH 15.10.2009, C-324/08 – *Diesel II*, Rz 21, RdW 2009/703, 693 = wbl 2009/257, 600 = *ecolex* 2010/59, 176 (*Reis*) = ÖBI-LS 2010/67, 63 (*Wasserer*) mwN.

<sup>5</sup> So bereits EuGH 30.11.2004, C-16/03 – *Peak Performance*, Rz 40, wbl 2005/2, 29 = *ecolex* 2005/143, 303 (*Schumacher*) = ÖBI-LS 2005/189, 175 = ÖBI 2005/42, 184 (*Gamerith*) = RdW 2005/128, 98 = ZER 2006/409, 28.

<sup>6</sup> OGH 22.9.2009, 17 Ob 16/09s – *Diesel III*, wbl 2009/274, 621 = ÖJZ EvBI-LS 2010/18, 135 = *ecolex* 2010/96, 268 (*Horak*) = ÖBI-LS 2010/8/9, 11 = ÖBI 2010/36, 189.

<sup>7</sup> *Reitböck* in *Kucsko* (Hg), *marken.schutz* (2006), 335 mwN.

mit einer Übertragung des Eigentums an diesem Gegenstand verbunden sind.<sup>8</sup> Führt der Markeninhaber hingegen seine Waren ein, um sie im EWR zu verkaufen, oder bietet er sie dort zum Verkauf an, bringt er sie nicht iS des Art 7 Absatz 1 Marken-RL in den Verkehr.<sup>9</sup>

Allerdings sieht Art 7 Abs 2 Marken-RL **Grenzen für den Erschöpfungsgrundsatz** vor. Die Aufzählung in der vorgenannten Bestimmung ist keinesfalls abschließend sondern bloß demonstrativ (arg: „insbesondere“). Der Markeninhaber muss nämlich einen Fall der Veränderung oder Verschlechterung des Zustandes der mit der Marke versehenen Ware nicht hinnehmen.<sup>10</sup> Die europäische Rechtsprechung hat als weiteren Grund für die Begrenzung des Erschöpfungsgrundsatzes gleichfalls die erhebliche Schädigung des Rufes der Marke oder eine irreführende Verwendung im Sinne einer Verwässerung anerkannt.<sup>11</sup> Im gegenständlichen Fall lag jedoch keiner dieser Rückausnahmen vor. Der EuGH setzt vielmehr dem selektiven Vertriebssystem der Klägerin enge Grenzen.

Das vorliegende Urteil hat grundsätzliche Bedeutung für sämtliche Vertriebssysteme, in denen der Hersteller eines Produktes den Verbraucher über die angebrachte Marke oder mittels einer Ausstattungsmarke dazu bringen möchte, auch die Verbrauchsmaterialien oder das sog. Gebinde (Behältnis) von dem Markeninhaber zu beziehen. Neben den wiederbefüllten Gasflaschen finden sich derartige Praktiken im Hygienebereich, etwa bei Handtuch- und Seifenspendern bzw. Feuchttüchern. Die Luxemburger Richter möchten demgegenüber eine Beschränkung auf den nachgelagerten Markt der Verkaufsgüter verhindern. Es ist nämlich zu vermuten, dass ein Verbraucher, der sich unmittelbar an die Beklagte wendet, um entweder seine leere gegen eine gefüllte Gasflasche einzutauschen oder seine eigene Flasche befüllen zu lassen, leichter in der Lage sein wird, zu erkennen, dass zwischen diesem Unternehmen und der Klägerin keine Verbindung besteht.

Das **deutsche Höchstgericht**<sup>12</sup> hatte sich bereits im Jahre 1987 mit einem ähnlichen Fall zu befassen. Damals gab es der Markenklage statt und führte zur Begründung aus, dass es sich bei einem Handtuchspender lediglich um die Verpackung der darin enthaltenen Handtücher handeln würde. Eine Markenverletzung lege immer dann vor, wenn ein mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederbefüllbares Behältnis mit Waren eines anderen Herstellers bestückt wird und der Verkehr die Marke auf dem Behältnis als Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses, sondern auch auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht. Nach ähnlichen Grundsätzen entschied der BGH auch im *SodaStream*-Fall,<sup>13</sup> in dem er ausdrücklich festhielt, dass in dem Wiederbefüllen eines Gaszylinders zum Einsetzen eines Besprühdungsgeräts der bestimmungsgemäße Gebrauch und damit keine der Erschöpfung entgegenstehende Veränderung des mit einer Marke versehenen Zylinders liegt. Die letztgenannte Entscheidung liegt durchaus auf Linie mit dem nunmehrigen Urteil des EuGH, ist allerdings in ihrer Begründung der „Luxemburger Sprachregelung“ anzupassen.

Das **österreichische Höchstgericht** hatte sich – soweit ersichtlich – in zwei Fällen mit ähnlichen Fragen zu befassen. In der *Soda-Club*-Entscheidung<sup>14</sup> vertrieben die Kläger unter der Marke „Soda-Club“ wiederbefüllbare Zylinder für die von ihnen betriebenen

---

<sup>8</sup> Vgl. zum Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht EuGH 17.4.2008, C-456/06 – *Peek & Cloppenburg*, Rz 36, RdW 2008/261, 313 = jusIT 2008/57, 131 (*Thiele*) = wbl 2008/177, 382 = ecolex 2008, 792 = MR 2008, 198 (*Walter*) = ÖBI-LS 2008/197, 325.

<sup>9</sup> EuGH 30.11.2004, C-16/03 – *Peak Performance*, Rz 41, wbl 2005/2, 29 = ecolex 2005/143, 303 (*Schumacher*) = ÖBI-LS 2005/189, 175 = ÖBI 2005/42, 184 (*Gamerith*) = RdW 2005/128, 98 = ZER 2006/409, 28.

<sup>10</sup> Vgl. EuGH 23.4.2009, C-59/08 – *Copad*, Rz 54, RdW 2009/273, 321 = ZfRV-LS 2009/22, 66 = wbl 2009/146, 346 = UVS-Slg 2009/117, 92 = ecolex 2009/346, 884 = ÖBI-LS 2009/231, 170 = ÖBI 2009/44, 233 (*Reinisch*) mwN.

<sup>11</sup> EuGH 8.7.2010, C-558/08 – *Portakabin*, Rz 79, 80, RdW 2010/517, 511 mwN.

<sup>12</sup> BGH 10.2.1987, KZR 43/85 – *Handtuchhalter*, BGHZ 100, 51 = NJW 1987, 2016 = GRUR 1987, 438.

<sup>13</sup> BGH 24.6.2004, 1 ZR 44/02 – *SodaStream*, GRUR 2005, 162 = wrp 2005, 222.

<sup>14</sup> OGH 28.9.2006, 4 Ob 167/04v – *Soda-Club*, ecolex 2005/101, 222 (*Schumacher*) = ÖBI 2005/16, 76 (*Gamerith*) = wbl 2005/44, 97 = EvBl 2005/68 = ÖBI-LS 2005/23/24 = RdW 2005/126, 97 = RZ 2005, 44.

Trinkwassersprudelgeräte zur Erzeugung von kohlesäurehaltigem Wasser und Getränken für den Hausgebrauch. Die Beklagten befüllten Originalzylinder der Klägerin mit eigenen Erzeugnissen und vertrieben diese. Die auf Markenverletzung gestützte Unterlassungsklage war deshalb erfolgreich, weil nach Ansicht der österreichischen Höchststrichter die Verwendung des Zeichens des Markeninhabers für gleiche Waren die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt hätte. Überdies wäre der Eindruck erweckt, die so gekennzeichnete Ware stamme vom Markeninhaber oder von einem von ihm autorisierten Befüllungsunternehmen. Die Argumentation des OGH dürfte angesichts des nunmehrigen Urteils aus Luxemburg nicht mehr aufrecht zu erhalten sein.

In einem weiteren Fall<sup>15</sup> hatte sich das österreichische Höchstgericht ebenfalls mit dem – offenbar heiß umkämpften – Flüssiggasmarkt zu befassen. Die Markeninhaberin belieferte ihre Kunden derart, dass das Flüssiggas in stationäre Spezialtanks eingefüllt wurde, die im Eigentum der Klägerin standen und den Kunden bloß mietweise zur Verfügung gestellt wurden. Die Beklagte hatte ohne Zustimmung der Klägerin einen bei einem Kunden der Klägerin installierten Miettank – mit Zustimmung des Kunden – mit Flüssiggas befüllt. Der Tank war vergraben und auf der Innenseite des Deckels der Einfüllöffnung mit der Marke des klägerischen Konzerns gekennzeichnet. In diesem Fall sah der OGH keine Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke, sodass ein Eingriff in die Identität des durch die Marke geschützten Produktes den Eintritt der Erschöpfungswirkung nach § 10b Abs 2 MSchG nicht verhindern konnte.

**Ausblick:** Es bleibt durchaus spannend, wie die nationalen Gerichte den Einwand der berechtigten Gründe des Markeninhabers im Verhältnis zur Rechterschöpfung auslegen werden. Die eher restriktive Position der deutschen und österreichischen Gerichte zum Erschöpfungsgrundsatz bedarf einer Korrektur, die den freien Warenverkehr und den Wettbewerb auf den nachgelagerten Märkten zum Primärprodukt berücksichtigt. Nicht geklärt sind jene Fälle, in denen das eigentliche Gerät oder die Ausstattung nur verliehen bzw. vermietet oder gegen wiederkehrende „Anschlussgebühren“ überlassen sind, und der Markeninhaber über vertragliche (Exklusiv-)Ansprüche versucht, den Bezug der Verbrauchsmaterialien, zB. Von Gas, Sodawasser oder Tinte, künftig zu kontrollieren.

#### IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH führt der im Muster- und Markenrecht festgeschriebene Erschöpfungsgrundsatz dazu, dass der Schutzrechtsinhaber bzw. dessen Exklusivlizenznehmer keine Ausschließlichkeitsansprüche wegen Schutzrechtsverletzungen geltend machen können, wenn die Endabnehmer das mit Wort-/Bildmarken oder Ausstattungsmarken versehene Gebinde gekauft haben und in der Folge das darin ursprünglich enthaltene Verbrauchsmaterial von einer Drittfirma ersetzen lassen.

---

<sup>15</sup> OGH 28.9.2006, 4 Ob 158/06y – *Primagaz*, *ecolex* 2007/126, 267 (*Schumacher*) = wbl 2007/64, 145 = ÖBILS 2007/15/16/17 = ÖBILS 2007/15, 70 (*Gamerith*).