

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

EuGH stützt Red Bull die Flügel: Kein Unterlassungsanspruch gegen Getränkeabfüller

Die Dienstleistung des reinen Abfüllens von Getränkedosen, die mit einem als Marke geschützten Zeichen versehen sind, ist keine Benutzung dieses Zeichens, die verboten werden kann. Der Dienstleistende, der lediglich im Auftrag und nach den Anweisungen eines Dritten das Abfüllen besorgt, schafft nur die technischen Voraussetzungen für eine Benutzung des einer geschützten Marke ähnlichen Zeichens durch diesen Dritten

Die Gesellschaft Frisdranken Industrie Winters BV (Winters) ist ein niederländisches Unternehmen, dessen Haupttätigkeit im Befüllen von Dosen mit von ihr selbst oder von Dritten hergestellten Getränken besteht.

Die Gesellschaft Red Bull GmbH stellt unter der Marke RED BULL ein Energiegetränk her und handelt damit. Sie hat diese Marke mit Wirkung für u. a. die Beneluxstaaten international registrieren lassen.

Winters befüllte im Auftrag der mit Red Bull konkurrierenden Gesellschaft Smart Drinks Ltd, einer juristischen Person des Rechts der Britischen Jungferninseln, Dosen mit einem Erfrischungsgetränk. Zu diesem Zweck belieferte Smart Drinks Winters mit leeren Dosen und den zugehörigen Verschlusskapseln, die mit verschiedenen Zeichen versehen waren, von denen einige der Marke von Red Bull ähnelten. Smart Drinks lieferte Winters auch den Extrakt des Erfrischungsgetränks.

Winters befüllte die Dosen nach den Anweisungen und Rezepten von Smart Drinks mit einer bestimmten Menge des Extrakts, füllte sie mit Wasser und gegebenenfalls mit Kohlensäure auf und verschloss sie. Anschließend stellte sie Smart Drinks die abgefüllten Dosen wieder zur Verfügung, die diese in Staaten außerhalb des Beneluxraums ausführte. Winters erbrachte dabei nur diese Abfülldienstleistungen für Smart Drinks, ohne die abgefüllten Dosen zu ihr zu befördern. Auch die Lieferung und/oder der Verkauf der Dosen an Dritte war nicht Teil ihrer Tätigkeit.

Red Bull rief die niederländischen Gerichte an und machte geltend, dass Winters ihre Markenrechte verletze. Sie beantragte, Winters zu verurteilen, jede Benutzung von ihren Marken ähnlichen Zeichen zu unterlassen. Vor diesem Hintergrund fragt der Hoge Raad der Nederlanden (Oberstes Gericht der Niederlande) den Gerichtshof, ob das reine „Abfüllen“ von Aufmachungen, die mit einem Zeichen, das einer geschützten Marke ähnlich ist, versehen sind, als Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne der Richtlinie über die Marken¹ anzusehen ist, auch wenn das Abfüllen eine Dienstleistung für und im Auftrag eines Dritten darstellt.

Der Gerichtshof weist zunächst darauf hin, dass nach dieser Richtlinie der Inhaber einer Marke eine ohne seine Zustimmung erfolgende Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten verbieten kann, wenn die Benutzung im geschäftlichen Verkehr stattfindet, für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind und wegen der für das Publikum bestehenden Gefahr von

Verwechslungen die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Der Gerichtshof prüft, ob im vorliegenden Fall ein Dienstleistender wie Winters selbst Zeichen „benutzt“, die den Marken von Red Bull ähnlich sind.

Er führt hierzu aus, dass der Umstand, dass die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens geschaffen werden und diese Dienstleistung vergütet wird, nicht bedeutet, dass deren Erbringer dieses Zeichen selbst benutzt.

Ein Dienstleistender, der sich darauf beschränkt, Dosen, die bereits mit eingetragenen Marken ähnlichen Zeichen versehen sind, im Auftrag und nach den Anweisungen eines Dritten abzufüllen, „benutzt“ diese Zeichen nicht selbst im Sinne der Richtlinie über die Marken. Ein solcher Dienstleistender führt nämlich schlicht einen technischen Abschnitt des Prozesses der Herstellung des Endprodukts aus, ohne irgendein Interesse an der äußeren Darstellung der Dosen und insbesondere an den darauf angebrachten Zeichen zu haben, und schafft somit nur die technischen Voraussetzungen für eine solche Benutzung durch den Dritten.

Hinzu kommt, dass ein Dienstleistender in der Lage von Winters die betreffenden Zeichen jedenfalls nicht im Sinne dieses Artikels „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzen würde, die mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind.

Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, bezieht sich diese Wendung im Grundsatz auf die Waren oder Dienstleistungen des Dritten, der das Zeichen benutzt. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die von Winters erbrachte Dienstleistung im Abfüllen der Dosen besteht und dass diese Dienstleistung keinerlei Ähnlichkeit mit der Ware aufweist, für die die Marken von Red Bull eingetragen worden sind.

Zwar hat der Gerichtshof zu Onlinediensten bereits entschieden, dass sich diese Wendung aus der Richtlinie unter bestimmten Umständen auch auf die Waren oder Dienstleistungen einer anderen Person beziehen kann, für deren Rechnung der Dritte handelt. So wird in dem Fall, dass der Erbringer einer Dienstleistung ein einer fremden Marke entsprechendes Zeichen benutzt, um für Waren zu werben, die einer seiner Kunden mit Hilfe dieser Dienstleistung vermarktet, diese Benutzung von der Wendung erfasst, sofern das Zeichen in der Weise benutzt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und der Dienstleistung hergestellt wird.

Das Befüllen von Getränkedosen, die mit eingetragenen Marken ähnlichen Zeichen versehen sind, ist jedoch seinem Wesen nach nicht mit einer Dienstleistung vergleichbar, die auf Förderung des Vertriebs von mit derartigen Zeichen versehenen Waren gerichtet ist, und impliziert insbesondere nicht, dass eine Verbindung zwischen diesen Zeichen und der Abfülldienstleistung geschaffen wird. Der Abfüllbetrieb tritt nämlich nicht gegenüber dem Verbraucher auf, was jede gedankliche Verbindung zwischen seinen Dienstleistungen und den betreffenden Zeichen ausschließt.

Der Gerichtshof antwortet daher, dass die Richtlinie über die Marken dahin auszulegen ist, dass ein Dienstleistender, der im Auftrag und nach den Anweisungen eines Dritten Aufmachungen abfüllt – die der Dritte ihm zur Verfügung gestellt hat, der darauf zuvor ein Zeichen hat anbringen lassen, das mit einem als Marke geschützten Zeichen identisch oder ihm ähnlich ist –, nicht selbst eine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die verboten werden kann.

Quelle: Pressemitteilung EuGH Nr.136/2011

Veröffentlicht von:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement