FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 14. april 2011 [1]

I — Indledning

1. Den, der ubeføjet gør erhvervsmæssig brug af en andens varemærke eller et lignende tegn, krænker varemærkeindehaverens rettigheder. Men gælder dette også for en virksomhed, der på vegne af en anden fylder drikkevarer på dåser, der er forsynet med de omtvistede tegn? Og hvilke konsekvenser har det, hvis disse varer er bestemt til direkte eksport fra det område, hvor varemærket er beskyttet? Disse spørgsmål rejses i den foreliggende sag.

II — Retsgrundlaget

2. Afgørende er Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2] (herefter »varemærkedirektivet«).

3. De rettigheder, der er knyttet til varemærket, er fastsat i varemærkedirektivets artikel 5:

»(1) Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

(2) […]

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT 1989 L 104, s. 1, senest ændret ved bilag XVII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EFT 1994 L 1, s. 482, ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave), EUT L 299, s. 25.

(3) Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

(4) […]«

4. Derudover henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder [3].

5. Artikel 1 i direktiv 2004/48 beskriver direktivets genstand:

»Dette direktiv vedrører de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette direktiv omfatter udtrykket »intellektuelle ejendomsrettigheder« også industrielle ejendomsrettigheder.«

6. Direktivets artikel 11, tredje punktum, regulerer krav over for mellemmænd:

»Medlemsstaterne sikrer endvidere, at rettighedshaverne har mulighed for at ansøge om udstedelse af et påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, jf. dog artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF [4].«

III — Sagens faktiske omstændigheder og anmodningen om præjudiciel afgørelse

7. Red Bull GmbH (herefter »Red Bull«) fremstiller og forhandler en såkaldt energidrik under det verdenskendte varemærke RED BULL. Dette varemærke har Red Bull ladet registrere internationalt med virkning for bl.a. Benelux-landene.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (herefter »Winters«) er en virksomhed, hvis hovedbeskæftigelse består i såkaldt »påfyldning« af

3 — EUT L 157, s. 45.

4 — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EFT L 167, s. 10.

dåser med drikke, som fremstilles af virksomheden selv eller af tredjemand.

9. Smart Drinks Ltd (herefter »Smart Drinks«), der er en juridisk person efter lovgivningen på De Britiske Jomfruøer, hvor den også har sit hovedkontor, er konkurrent til Red Bull.

10. Winters fyldte energidrik på dåser på vegne af Smart Drinks. Med henblik herpå forsynede Smart Drinks Winters med tomme dåser og tilhørende kapsler, der var forsynet med forskellige tegn, udsmykninger og skrifttræk. De leverede dåser var bl.a. forsynet med tegnene BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, senere ændret til LONG HORN, og LIVE WIRE. Herudover leverede Smart Drinks ekstrakten til energidrikken til Winters. Efter Smart Drinks' anvisninger/opskrifter påfyldte Winters dernæst dåserne med en given mængde af ekstrakten, tilsatte vand og om nødvendigt kulsyre, hvorefter dåserne blev forseglet. Dernæst stillede Winters på ny de fyldte dåser til rådighed for Smart Drinks, som dernæst eksporterede dem til lande uden for Benelux.

11. Winters virksomhed for Smart Drinks bestod — for så vidt angår den foreliggende sag — alene i den ovenfor beskrevne påfyldningsproces. Salg og/eller levering af varerne til Smart Drinks eller til tredjemand var ikke en del af Winters virksomhed.

12. I sagen om foreløbige forholdsregler nedlagde Red Bull den 2. august 2006 påstand om, at der blev nedlagt forbud mod Winters brug af de tegn, der er identiske med forskellige af de i stævningen beskrevne varemærker, som tilhører Red Bull. Endvidere gjorde Red Bull gældende, at Winters med påfyldningen af dåser, der var blevet forsynet med de ovenfor nævnte tegn, krænkede de tilsvarende rettigheder, tilhørende Red Bull.

13. De to forudgående instanser fastslog, at Winters krænker Red Bulls varemærke. Ved vurderingen af ligheden mellem de tegn, der er gjort brug af, og varemærket, skal der i abstrakt forstand tages udgangspunkt i en gennemsnitsforbruger i Benelux-området.

14. Nu har Hoge Raad, hvorved Winters har iværksat kassationsappel, forelagt Domstolen følgende spørgsmål:

»1) a) Skal den rene »påfyldning« af emballager, der er forsynet med et tegn, anses for erhvervsmæssig brug af dette tegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 5, også selv om påfyldningen foretages som en tjenesteydelse, som leveres til en tredjemand og på dennes anmodning med henblik på at adskille varen fra denne ordregivers varer?

b) Er det ved besvarelsen af spørgsmål 1) a) af betydning, at der eventuelt er tale om en overtrædelse som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a) eller b)?

2) Såfremt spørgsmål 1) a) besvares bekræftende, kan brugen af tegnet da også forbydes i henhold til varemærkedirektivets artikel 5 i Benelux-området, såfremt de varer, som er forsynet med tegnet, udelukkende er bestemt til eksport til stater uden for

   a) Benelux-området, eller

   b) Den Europæiske Union og de inden for det pågældende område — bortset fra i den virksomhed, der har påfyldt varerne — ikke kan bemærkes af offentligheden?

3) Såfremt spørgsmål 2. [a) eller b)] besvares bekræftende, hvilket kriterium skal da anvendes ved vurderingen af, om der foreligger en krænkelse af varemærket: Skal kriteriet være en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbrugers opfattelse i Benelux-landene (eller i Den Europæiske Union) — som i det foreliggende tilfælde udelukkende kan defineres fiktivt eller abstrakt — eller skal der anvendes et andet kriterium i det foreliggende tilfælde, f.eks. forbrugerens opfattelse i det land, som varerne eksporteres til?«

15. Winters, Red Bull og Europa-Kommissionen har afgivet skriftlige og mundtlige indlæg. Under den mundtlige forhandling den 10. marts 2011 deltog endvidere Republikken Polen.

IV — Retlig vurdering

16. Den foreliggende sag omhandler tre hovedspørgsmål, nemlig *for det første*, om en tjenesteyder, som efter ordre fra en anden fylder en drik på dåse, der er forsynet med varemærkelignende tegn, krænker varemærkeretten [spørgsmål 1, litra a)], *for det andet*, om varemærket ligeledes krænkes, såfremt disse varer er bestemt til eksport til stater fra det område, hvor varemærket er beskyttet (spørgsmål 2), og *for det tredje*, efter hvilket kriterium risikoen for forveksling skal vurderes ved eksportvarer (spørgsmål 3).

A — *Spørgsmål 1, litra a)*

17. Med spørgsmål 1, litra a), ønsker den forelæggende ret oplyst, om den rene påfyldning af dåser til drikkevarer, der er forsynet med et tegn, skal anses for at være erhvervsmæssig brug af dette tegn, som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, også hvis påfyldningen er en tjenesteydelse, der skal leveres til og efter ordre fra en tredjemand vedrørende dennes varer.

18. I henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 2, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret, hvorefter han under visse betingelser kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre

erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke [5].

19. De handlinger, der er opregnet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, herunder især anbringelse af tegnet på varer eller på deres emballage [litra a)], udgør ligeledes brug [6].

20. Påfyldning af drikkevarer på dåser, der er blevet forsynet med de omhandlede tegn, svarer til anbringelse af disse tegn på drikkevarerne, idet disse drikkevarer nødvendigvis forbindes med tegnene på beholderen [7]. Følgelig kunne det antages, at Winters gør brug af disse tegn for varer, som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1.

21. Domstolen har imidlertid fastslået, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 2 (i princippet) skal fortolkes således, at disse bestemmelser omfatter brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres *af tredjemanden* [8].

22. Domstolen har i denne sammenhæng ligeledes henvist til opbygningen af varemærkedirektivets artikel 5: Brugen af et tegn for varer eller tjenesteydelser som omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2 er en brug med henblik på at skelne mellem disse varer eller tjenesteydelser, mens samme artikels stk. 5 på sin side omhandler »brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« [9].

23. Denne retspraksis tilsigtede i begyndelsen, at brugen af tegn skulle have til formål at adskille varer eller tjenesteydelser. Dette er tilfældet i den foreliggende sag, idet de omtvistede tegn skal adskille Smart Drinks' drikkevarer fra andre drikkevarer.

24. Domstolen har imidlertid for nylig fremhævet, at tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, i det mindste forudsætter, at tredjemanden gør brug af tegnet i forbindelse med sin *egen*

5 — Dom af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 32.

6 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 41, af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 20, og af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 - C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 61.

7 — Jf. mit forslag til afgørelse af 7.4.2011, sag C-46/10, Viking Gas, verserer for Domstolen, punkt 18.

8 — Adam Opel-dommen, nævnt ovenfori fodnote 6, præmis 28, og dommen i sagen O2 Holdings & O2 (UK), nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 34. Jf. endvidere dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, præmis 22 ff.), samt dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 60.

9 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38, og Céline-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 8, præmis 20.

kommercielle kommunikation [10]. Herfor taler den af Domstolen allerede tidligere fremhævede systematiske sammenhæng mellem artikel 5 og 6 i varemærkedirektivet. Da begreberne »varer« og »tjenesteydelser« i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b) og c), nødvendigvis omhandler dem, der markedsføres eller leveres af tredjemand, må brugen af tegn, der henhører under artikel 5, i princippet ligeledes vedrøre varer eller tjenesteydelser fra den tredjemand, der gør brug af disse tegn [11].

25. Som følge heraf har Winters ikke gjort sig skyldig i varemærkekrænkelse. Winters gør nemlig ikke brug af tegnene i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation. Virksomheden markedsfører navnlig ikke de dåser til drikkevarer, der er blevet forsynet med de pågældende tegn, men udbyder i det foreliggende tilfælde alene en tjenesteydelse: påfyldning af dåser.

26. Denne tjenesteydelse er fuldstændig uafhængig af de omtvistede tegn eller Red Bulls varemærke. Den adskiller sig fra de tilfælde af brug af andres varer eller tjenesteydelser, som Domstolen har subsumeret under varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1. Disse tilfælde vedrørte tjenesteydelser, der var rettet mod bestemte mærkevarer [12], eller som ved sammenlignende reklame blev adskilt fra andre tjenesteydelser, der var kendetegnet ved varemærker [13]. Varemærkerne blev i disse tilfælde anvendt i den kommercielle kommunikation.

27. Domstolen har tillige anerkendt, at brugen i givet fald ligeledes kan vedrøre en *anden* persons varer eller tjenesteydelser, for hvis regning brugeren handler [14]. I den sag, der lå til grund herfor, var der tale om en kommissionær, der for ejerens regning markedsførte de kendetegnede varer [15].

28. Påfyldning af kendetegnede dåser til drikkevarer kan imidlertid ikke sammenlignes med markedsføring for en andens regning. Kommissionæren optræder over for forbrugeren med de omtvistede tegn. Han anvender det således i sin egen kommercielle kommunikation, således at forbrugeren især kan fastslå en forbindelse mellem kommissionæren og varemærket [16]. En påfyldningsvirksomhed, der alene viser sig med de omtvistede tegn over for sin ordregiver, kan derimod ikke bringes i forbindelse med varemærket.

10 — Dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 56.

11 — Adam Opel-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 29.

12 — I BMW-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, var der tale om reparation af biler med dette varemærke.

13 — Dommen i sagen O2 Holdings & O2 (UK), nævnt ovenfor i fodnote 5, vedrørte sammenlignende reklame for telefontjenester.

14 — Dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 60, og kendelse af 19.2.2009, sag C-62/08, UDV North America, Sml. I, s. 1279, præmis 43-51.

15 — Kendelsen i sagen UDV North America, nævnt ovenfor i fodnote 14.

16 — Kendelsen i sagen UDV North America, nævnt ovenfor i fodnote 14, præmis 47-49.

29. Der er derfor ikke tale om en anerkendt undtagelse til grundsætningen om, at tegn kun bruges varemærkeretligt i forbindelse med egen kommerciel kommunikation.

30. Det foreliggende tilfælde kunne imidlertid give anledning til at udvikle en bredere undtagelse for påfyldningsvirksomheder.

31. Herfor taler især, at mistanken om en varemærkekrænkelse i hovedsagen er nærliggende på grund af varemærket Red Bulls renommé. Dette gælder så meget desto mere, som Winters efter sine egne oplysninger selv påfylder drikkevarer for Red Bull og derfor må være fortrolig med varemærket.

32. Sådanne subjektive forhold kan imidlertid ikke være afgørende, idet en krænkelse af varemærkeretten er uafhængig af ethvert skyldsspørgsmål — selv hvis erstatningskrav f.eks. efter tysk ret kræver forsæt eller uagtsomhed [17].

33. I øvrigt ville en sådan undtagelse udsætte en tjenesteyder som Winters for uforholdmæssige risici. Ikke alene virksomheder, der påfylder drikkevarer, men alle virksomheder, der efter ordre fra andre emballerer varer eller bearbejder emballager, ville være berørt [18]. De kan i praksis vanskeligt sikre, at de af en ordregiver valgte tegn ikke krænker en andens varemærke.

34. Netop enkle varemærker, der ikke er renommérede som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, eksisterer nemlig i et uoverskueligt stort antal [19]. Tjenesteydere kan næppe i praksis efterprøve overholdelsen i forbindelse med enhver ordre. Dette gælder især i forhold til figurmærker, der hidtil ikke uden videre har kunnet søges på automatiseret måde. I tilfælde vedrørende den foreliggende relevante bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b), ville det være endnu sværere også at efterprøve, om der forefindes *lignende* enkle varemærker, der ville kunne krænkes.

35. Disse vanskeligheder ved at undgå varemærkekrænkelser når ganske vist ikke samme omfang som det, en søge- og

17 — Jf. § 14, stk. 6, i den tyske varemærkelov.

18 — Domstolen behandler for tiden det lignende spørgsmål i de endnu verserende sager C-400/09, Orifarm m.fl., EUT 2009 C 312, s. 23, og C-207/10, Paranova Danmark og Paranova Pack, EUT 2010 C 179, s. 23, om, hvorvidt det ved ompakning af parallelimporterede lægemidler skal oplyses, hvem forpakningsvirksomheden og/eller ordregiveren til ompakningen er.

19 — Således var der den 28.2.2011 alene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked registreret over 700 000 EF-varemærker (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, besøgt den 16.3.2011).

annonceringsydelse på internettet, som gør det muligt for sine kunder at bruge varemærker og tegn, der har en lighed med varemærker, i reklameøjemed, ville være konfronteret med [20]. Tilfældene er dog sammenlignelige efter deres art. Derfor kan det i det foreliggende tilfælde — ligesom i tilfældet med internetydelsen — udelukkes, at tjenesteyderen har krænket varemærket.

36. Kommissionen frygter ganske vist, at udelukkelsen af, at den virksomhed, der foretager påfyldningen efter ordre fra en anden, krænker et varemærke, ville indbyde til misbrug, idet en virksomhed, der agter at krænke et varemærke, vil give tredjemand ordre til at foretage de krænkende handlinger.

37. Frygten for misbrug kan dog imødegås gennem artikel 11, tredje punktum, i direktiv 2004/48. Denne bestemmelse gør det muligt at udstede påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

38. Et sådant påbud forudsætter ganske vist ligeledes en krænkelse af varemærkerettigheder, men det er tilstrækkeligt, når brugen af de tegn, der befinder sig på dåserne, kan tilregnes mellemmandens ordregiver. Med forbehold for det andet spørgsmål er dette nærliggende i det foreliggende tilfælde, idet ordregiveren Smart Drinks har udvalgt de omtvistede tegn, og de bruges med henblik på identificering af selskabets varer [21].

39. Til forskel fra en straf, der pålægges en mellemmand for en varemærkekrænkelse, tillægger artikel 11, tredje punktum i direktiv 2004/48 ganske vist ikke nogen skadeserstatning, men en sådan kan opnås på grundlag af nationale retsregler vedrørende en mellemmands ulovlige deltagelse i ordregiverens varemærkekrænkelse, især ved medvirken til krænkelsen. Simpel uagtsomhed er dog som hovedregel ikke tilstrækkeligt til at begrunde medvirken [22].

40. Spørgsmål 1, litra a), skal således besvares med, at ren »påfyldning« af emballage, der er forsynet med et tegn, ikke skal anses for erhvervsmæssig brug af dette tegn som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b), når påfyldningen alene udgør en tjenesteydelse for og efter ordre fra en tredjemand.

20 — Jf. dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 56 ff.

21 — Jf. i denne retning dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 51 ff.

22 — Jf. vedrørende tysk ret § 830 i Bürgerliches Gesetzbuch og §§ 26 og 27 i Strafgesetzbuch, samt især vedrørende varemærkekrænkelser F. Hacker, »§ 14 — Ausschließliches Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung«, i Ströbele og Hacker: *Markengesetz-Kommentar*, 9. oplag, Carl-Heymanns-Verlag, Köln, 2009, s. 794, punkt 272.

B — *Spørgsmål 1, litra b)*

41. Med dette spørgsmål ønsker Hoge Raad oplyst, om det gør en forskel, om der foreligger en overtrædelse som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a) eller litra b).

42. Det er tvivlsomt, om dette spørgsmål overhovedet har betydning for sagens udfald, idet Red Bull ifølge anmodningen om præjudiciel afgørelse og sine egne oplysninger, afgivet i forbindelse med hovedsagen, påberåber sig varemærket RED BULL, og der ikke er gjort brug af noget tegn, der er identisk med dette varemærke. Det er derefter udelukket at anvende varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a).

43. Såfremt Domstolen dog alligevel besvarer dette spørgsmål, er jeg enig med parterne i, at det for besvarelsen af spørgsmål 1, litra a), ikke gør nogen forskel, om der foreligger en overtrædelse som omhandlet i litra a) eller i litra b) i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1.

C — *Spørgsmål 2*

44. Hoge Raad har stillet spørgsmål 2 alene for det tilfælde, at påfyldningsvirksomheden selv krænker Red Bulls varemærke, idet denne ret muligvis antager, at krav mod påfyldningsvirksomheden forudsætter en sådan krænkelse. Denne antagelse er dog ikke korrekt, idet varemærkeindehaveren i overensstemmelse med artikel 11, tredje punktum, i direktiv 2004/48 kan forbyde den videre påfyldning og — efter omstændighederne — kræve skadeserstatning på grund af ulovlig medvirken til en varemærkekrænkelse, når påfyldningsvirksomhedens ordregiver — i dette tilfælde Smart Drinks — krænker varemærket i henhold til varemærkedirektivets artikel 5. Det er derfor til trods for den foreslåede besvarelse af spørgsmål 1, litra a), nødvendigt ligeledes at besvare spørgsmål 2 for at kunne give den forelæggende ret et anvendeligt svar [23].

45. Det skal afklares, om brugen af et tegn ligeledes kan forbydes i Benelux-området i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, når de varer, der er blevet forsynet med tegnet, udelukkende skal anvendes til eksport til stater uden for Benelux-området eller Den Europæiske Union, og når de inden for det pågældende område — undtagen i den virksomhed, der har påfyldt varerne — ikke kan bemærkes af offentligheden.

23 — Om behovet for at fortolke anmodningen om præjudiciel afgørelse med henblik på et anvendeligt svar, jf. navnlig dom af 12.7.1979, sag 244/78, Union Laitière Normande, Sml. s. 2663, præmis 5, af 12.12.1990, sag C-241/89, SARPP, Sml. I, s. 4695, præmis 8, og af 29.1.2008, sag C-275/06, Promusicae, Sml. I, s. 271, præmis 42.

1. Betingelserne for en varemærkekrænkelse

46. For at der foreligger en varemærkekrænkelse taler den omstændighed, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, udtrykkeligt fastsætter forbud mod anbringelse af tegnet på varerne eller på deres emballage [litra a)], og eksport af varerne under det pågældende tegn [litra c)]. Der er endvidere allerede blevet henvist til, at de i artikel 5, stk. 3, opregnede handlinger udgør brug af varer eller tjenesteydelser [24].

47. Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, finder dog kun anvendelse, når betingelserne i artikel 5, stk. 1 eller 2, er opfyldt.

48. I det foreliggende tilfælde skal varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b), undersøges. Ifølge denne bestemmelse kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

49. Hvis den forelæggende ret fastslår, at der på grund af de brugte tegns lighed med Red Bulls varemærke foreligger en risiko for forveksling, er betingelserne opfyldt *prima facie*. Eksport af varerne ændrer intet derved, idet de er bestemt til salg, således at der skal gøres erhvervsmæssig brug af tegnene.

50. Der ville endvidere foreligge et eventuelt indgreb i varemærkefunktionerne [25], idet en risiko for forveksling nødvendigvis medfører en risiko for et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse [26].

24 — Jf. ovenfor, punkt 19.

25 — Jf. vedrørende denne yderligere betingelse for en varemærkekrænkelse dommen i sagen Arsenal Football Club, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 51, dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 60, dommen af 23.3.2010 i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 76, samt dom af 8.7.2010, sag C-558/08, Portakabin og Portakabin, Sml. I, s. 6963, præmis 29.

26 — Jf. dommen i sagen L'Oréal m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 25, præmis 59, dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 25, præmis 50 ff., og generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse af 22.9.2009 i de forenede sager C-236/08 — C-238/08, Google France og Google, præmis 100.

2. Varer i transit

51. Der opstår imidlertid tvivl om, hvorvidt der foreligger en varemærkekrænkelse ud fra sager, hvor Domstolen udelukkede en varemærkekrænkelse i forbindelse med transit af varemærkekrænkende varer [27].

52. Disse sager kunne man forstå således, at Domstolen til trods for varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c), tillader såvel import som eksport af sådanne varer.

53. Dette ville dog være en misforståelse.

54. I de seneste sager om transit har Domstolen nemlig understreget, at varerne var under toldopsyn [28]. Der var tale om den eksterne forsendelsesprocedure, hvor alt blev afviklet som om varerne ikke på noget tidspunkt var kommet ind på Fællesskabets område, inden de blev overført til fri omsætning, hvilket skulle ske i destinationslandet [29].

55. Sålænge toldopsynet består, kan varerne ikke markedsføres inden for EU og derved krænke varemærketten [30]. Såfremt disse varer derimod er genstand for en handling, der foretages af tredjemand, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført i den pågældende transitmedlemsstat [31], kan indehaveren af varemærketten modsætte sig fortsat transit.

56. Varer, der fremstilles inden for varemærkets beskyttelsesområde, er derimod som hovedregel ikke underlagt toldopsyn. Varerne befinder sig tværtimod på dette område i toldretlig fri omsætning, selv om det er hensigten at eksportere dem direkte. Der er derfor fare for, at varerne alligevel markedsføres inden for det område, der er dækket af det registrerede varemærke, enten fordi ejeren ændrer planer, eller fordi tredjemand bemægtiger sig varerne.

27 — Dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Rioglass og Transremar, Sml. I, s. 12705, af 18.10.2005, sag C-405/03, Class International, Sml. I, s. 8735, og af 9.11.2006, sag C-281/05, Montex Holdings, Sml. I, s. 10881.

28 — Class International-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 27, præmis 37 ff., og Montex Holdings-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 27, præmis 16 ff.

29 — Montex Holdings-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 27, præmis 18.

30 — Jf. generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse af 26.5.2005, sag C-405/03, Class International, Sml. I, s. 8735, punkt 36.

31 — Montex Holdings-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 27, præmis 23.

57. Denne risiko for en varemærkekrænkelse begrunder, at det i henhold til varemærkedirektivets artikel 5 kan forbydes at gøre brug af et tegn i det område, for hvilket varemærket er registreret, såfremt de varer, der er blevet forsynet med tegnet, udelukkende er tilsigtet eksport til stater uden for dette område, og de ikke inden for dette område — undtagen i den virksomhed, hvor påfyldningen har fundet sted — kan bemærkes af offentligheden.

D — *Spørgsmål 3*

58. Spørgsmål 3 vedrører det kriterium, der skal finde anvendelse ved vurderingen af, om der foreligger en varemærkekrænkelse.

59. Når en tredjemand gør brug af et tegn, der ligner et varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren alene modsætte sig brugen af det pågældende tegn, såfremt der foreligger en risiko for forveksling. Ved en risiko for forveksling forstås risikoen for, at det i offentligheden kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder [32].

60. Med det tredje spørgsmål skal den offentlighed, der skal inddrages i det foreliggende tilfælde, fastlægges. Er opfattelsen hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger, på det område, for hvilket varemærket er registreret, afgørende eller skal der for så vidt anvendes et andet kriterium, f.eks. opfattelsen hos en forbruger i den stat, hvortil varerne eksporteres?

61. Svaret findes i mine overvejelser vedrørende spørgsmål 2 og især i varemærkets territorialt begrænsede beskyttelsesvirkning. Idet en krænkelse af varemærket gennem eksportvarer beror på risikoen for en markedsføring inden for det område, hvor varemærket er beskyttet [33], skal der tages udgangspunkt i opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger inden for dette område.

32 — Dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 25, præmis 50 ff. og den deri nævnte retspraksis.

33 — Jf. ovenfor, især punkt 56 ff.

V — Forslag til afgørelse

62. Jeg foreslår derfor, at de præjudicielle spørgsmål besvares som følger:

»1) Ren »påfyldning« af emballager, der er forsynet med et tegn, skal ikke anses for erhvervsmæssig brug af dette tegn som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i første direktiv 89/104/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, når påfyldningen alene udgør en tjenesteydelse for og efter ordre fra en tredjemand.

2) I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 kan det forbydes at gøre brug af et tegn, der kan forveksles med et varemærke, i det område, for hvilket varemærket er registreret, såfremt de varer, der er forsynet med tegnet, udelukkende er tilsigtet eksport til stater uden for dette område, og de ikke inden for dette område — undtagen i den virksomhed, hvor påfyldningen har fundet sted — kan bemærkes af offentligheden.

3) Risikoen for forveksling skal efterprøves på grundlag af opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger i det område, for hvilket varemærket er registreret.«