CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. KOKOTT
van 14 april 2011 [1]

I — Inleiding

1. Wie zonder toestemming het merk van een derde of een soortgelijk teken in het economisch verkeer gebruikt, maakt inbreuk op de rechten van de houder van dit merk. Geldt dat echter ook voor een onderneming die in opdracht van een derde blikjes waarop het teken in kwestie is aangebracht, afvult met frisdrank? En welke consequenties moeten daaraan worden verbonden wanneer de waren bestemd zijn voor rechtstreekse uitvoer buiten het grondgebied waar het merk bescherming geniet? Deze vragen zijn aan de orde in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing.

II — Rechtskader

2. Voor de onderhavige zaak is relevant de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [2] (hierna: „merkenrichtlijn").

3. De uit een merk voortvloeiende rechten zijn vastgelegd in artikel 5 van de merkenrichtlijn. Dit artikel luidt als volgt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. [...]

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB 1989, L 40, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB 1994, L 1, blz. 482), ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25).

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

4. [...]"

4. Ook moet worden gewezen op richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. [3]

5. Artikel 1 van richtlijn 2004/48 geeft het voorwerp van deze richtlijn aan:

„Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term ‚intellectuele-eigendomsrechten' ook industriële-eigendomsrechten."

6. Artikel 11, derde zin, van de richtlijn regelt de vorderingen tegen tussenpersonen:

„De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29/EG[4]."

III — Feiten en prejudiciële vragen

7. Red Bull GmbH (hierna: „Red Bull") produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een zogenoemde energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (hierna: „Winters") is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het „afvullen" van

3 — PB L 157, blz. 45.

4 — Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).

blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken.

9. Smart Drinks Ltd. (hierna: „Smart Drinks"), een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en aldaar gevestigd, is een concurrent van Red Bull.

10. Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten. De aan Winters aangeleverde blikjes waren aanvankelijk voorzien van onder meer de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, later gewijzigd in LONG HORN, en LIVE WIRE. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft vervolgens de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zonodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux.

11. Winters heeft — wat de onderhavige zaak betreft — louter voornoemde afvuldiensten voor Smart Drinks verricht. Verkoop en/of levering van de waren door Winters aan Smart Drinks of aan derden was niet aan de orde.

12. Op 2 augustus 2006 heeft Red Bull Winters in kort geding gedagvaard voor de Rechtbank 's-Hertogenbosch en gevorderd, Winters te bevelen te staken en gestaakt te houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen of associëren met de verschillende in de dagvaarding opgenomen merken van Red Bull. Zij betoogde in dit verband dat Winters door het vullen van blikjes waarop de voormelde tekens zijn aangebracht, inbreuk op haar desbetreffende merkrechten maakt.

13. De voorzieningenrechter van de rechtbank en het gerechtshof waren van oordeel dat Winters inbreuk op de merken van Red Bull maakte. Bij de beoordeling van de vraag of de gebruikte tekens met deze merken overeenstemmen, diende volgens hen in abstracte zin van de gemiddelde consument in de Benelux te worden uitgegaan.

14. Thans legt de Hoge Raad, bij welke instantie Winters beroep in cassatie heeft ingesteld, het Hof de volgende prejudiciële vragen voor:

„1) a) Moet het loutere ‚afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?

b) Maakt het voor het antwoord op vraag 1. a) verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en sub a, of sub b?

2) Indien het antwoord op vraag 1. a) bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van artikel 5 van de merkenrichtlijn in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten

a) het Beneluxgebied, of

b) de Europese Unie

en zij daarbinnen — behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden — niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

3) Indien het antwoord op vraag 2 (a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlijk de Europese Unie — die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden — of moet ter zake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?"

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend en pleidooi gehouden ter terechtzitting. Aan de mondelinge behandeling op 10 maart 2011 heeft verder ook de Republiek Polen deelgenomen.

IV — Juridische beoordeling

16. In de onderhavige procedure gaat het in wezen om drie vragen, te weten, *ten eerste*, of een dienstverlener die in opdracht van een derde blikjes die zijn voorzien van een teken dat met een merk overeenstemt, met frisdrank afvult, inbreuk maakt op dat merk (vraag 1, sub a), *ten tweede,* of dit merk ook wordt geschonden indien deze waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten het gebied waar het merk wordt beschermd (vraag 2) en, *ten derde*, op basis van welk criterium het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld voor waren die voor uitvoer bestemd zijn (vraag 3).

A — *Eerste vraag, sub a*

17. Met de eerste vraag, sub a, wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of het louter afvullen van drankverpakkingen waarop een teken is aangebracht, als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn moet worden aangemerkt, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een derde en met betrekking tot de waren van deze derde.

18. Overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder ervan een uitsluitend recht, dat hem toestaat om onder bepaalde voorwaarden iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat

gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden. [5]

19. Voorts worden de in artikel 5, lid 3, van de merkenrichtlijn genoemde handelingen, inzonderheid het aanbrengen van het teken op waren of de verpakking ervan, beschouwd als gebruik. [6]

20. Door het afvullen met dranken van blikjes die van het betrokken teken zijn voorzien, wordt dit teken op de dranken aangebracht, aangezien de dranken op dat tijdstip noodzakelijkerwijs worden verbonden met het teken op de recipiënt. [7] Bijgevolg mag worden aangenomen dat Winters deze tekens in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn gebruikt voor waren.

21. Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat artikel 5, leden 1 en 2, van de merkenrichtlijn (in beginsel) aldus moet worden uitgelegd dat deze bepalingen betrekking hebben op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor *door de derde* in de handel gebrachte waren of voor door deze derde verrichte diensten. [8]

22. Het Hof heeft in dit verband ook gewezen op de systematiek van artikel 5 van de merkenrichtlijn: het gebruik van een teken voor waren of diensten als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel is een gebruik ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, terwijl lid 5 van dit artikel betrekking heeft op het „gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten". [9]

23. Deze rechtspraak beoogde in de eerste plaats te verzekeren dat het gebruik van tekens tot onderscheiding van waren en diensten strekt. Dat is in casu het geval, aangezien de dranken van Smart Drinks via de betrokken tekens moeten worden onderscheiden van andere dranken.

24. Recentelijk heeft het Hof evenwel onderstreept dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken gebruikt in het kader

5 — Zie arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 32).

6 — Zie arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 41); 25 januari 2007, Adam Opel ()C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 20), en 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 61).

7 — Zie mijn conclusie van 7 april 2011 in de zaak Viking Gas (C-46/10, Jurispr. 2011, blz. I-6161, punt 18 e.v.).

8 — Zie arresten Adam Opel (aangehaald in voetnoot 6, punt 28) en O2 Holdings & O2 (UK) (aangehaald in voetnoot 5, punt 34). Zie ook arrest van 11 september 2007, Céline (C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 22 e.v.), alsook arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punt 60).

9 — Zie arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38), en arrest Céline (aangehaald in voetnoot 8, punt 20).

van zijn *eigen* commerciële communicatie. [10] Daarvoor pleit ook de — door het Hof reeds eerder beklemtoonde — samenhang tussen de artikelen 5 en 6 van de merkenrichtlijn. Aangezien de begrippen „waren" en „diensten" in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de merkenrichtlijn noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de door de derde geleverde waren of verstrekte diensten, dient het in artikel 5 bedoelde gebruik van tekens in beginsel eveneens betrekking te hebben op de waren en de diensten van de derde die deze tekens gebruikt.

25. Derhalve is in casu geen sprake van een merkinbreuk door Winters. [11] Winters gebruikt de tekens immers niet in het kader van haar eigen commerciële communicatie. De onderneming verhandelt de van het betrokken teken voorziene blikjes met name niet zelf, maar zij biedt in de zaak die in het hoofdgeding aan de orde is, louter een dienstverlening aan: het afvullen van blikjes.

26. Deze dienstverrichting staat volledig los van de betrokken tekens of merken van Red Bull. Daardoor verschilt deze dienst van de gevallen van gebruik voor waren of diensten van derden die het Hof onder artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn heeft ingedeeld. In de betrokken gevallen ging het om diensten die specifiek op bepaalde merkproducten waren gericht [12], of om diensten die aan de hand van vergelijkende reclame werden onderscheiden van andere van een merk voorziene dienstverrichtingen. [13] In die gevallen werden de merken in de commerciële communicatie gebruikt.

27. Verder heeft het Hof erkend dat het gebruik eventueel ook betrekking kan hebben op de waren of diensten van een *andere* persoon voor rekening van wie de derde handelt. [14] In de desbetreffende zaak ging het om een commissionair die de van het teken voorziene waren in opdracht van de eigenaar verkocht. [15]

28. Het afvullen van blikjes waarop het betrokken teken is aangebracht, kan evenwel niet worden vergeleken met de verkoop voor rekening van een derde. Ten aanzien van de consument is het de commissionair die het betrokken teken gebruikt. Hij gebruikt dit teken dus in zijn eigen commerciële communicatie, zodat de consument met name een verband tussen de commissionair en het merk kan leggen. [16] Een dergelijk verband met het merk kan echter niet worden gelegd in geval van een afvulbedrijf dat het betrokken teken enkel ten aanzien van zijn opdrachtgever gebruikt.

10 — Zie arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punt 56).

11 — Zie arrest Adam Opel (aangehaald in voetnoot 6, punt 29).

12 — In het arrest BMW, aangehaald in voetnoot 9, ging het om de reparatie van personenwagens van dit merk.

13 — Het arrest O2 Holdings & O2 (UK), aangehaald in voetnoot 5, had betrekking op vergelijkende reclame voor telefoondiensten.

14 — Zie arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punt 60), en beschikking van 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punten 43-51).

15 — Zie beschikking UDV North America (aangehaald in voetnoot 14).

16 — Zie beschikking UDV North America (aangehaald in voetnoot 14, punten 47-49).

29. De onderhavige zaak betreft dus geen erkende uitzondering op het beginsel dat tekens enkel in het kader van de eigen commerciële communicatie als merk kunnen worden gebruikt.

30. Misschien biedt de onderhavige zaak evenwel de gelegenheid om een nieuwe uitzondering op dat beginsel voor afvulondernemingen te ontwikkelen.

31. Daarvoor pleit met name het feit dat het vermoeden van een merkinbreuk in het hoofdgeding voor de hand ligt, gelet op de bekendheid van het merk van Red Bull. Dit is des te meer het geval omdat Winters volgens haar eigen verklaringen ook dranken afvult voor Red Bull, en zij dus noodzakelijkerwijs vertrouwd is met dat merk.

32. Dergelijke subjectieve elementen zijn evenwel geenszins doorslaggevend, aangezien merkinbreuken losstaan van elk schuldbegrip, ook al is naar Duits recht opzet of nalatigheid vereist om een schadevordering te kunnen instellen. [17]

33. Bovendien zou een dergelijke uitzondering dienstverleners zoals Winters blootstellen aan onevenredige risico's. Dit zou niet enkel het geval zijn voor afvulbedrijven, maar voor alle ondernemingen die voor rekening van een derde waren verpakken of verpakkingen vervaardigen. [18] Deze kunnen in de praktijk immers nauwelijks waarborgen dat een door een opdrachtgever gekozen teken geen enkel merkrecht van een derde schendt.

34. Juist gewone merken, die niet bekend zijn in de zin van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn, bestaan immers in onnoemelijk grote aantallen. [19] Dienstverleners kunnen in de praktijk nauwelijks bij elke opdracht verifiëren of er rekening met al deze merken is gehouden. Dat geldt inzonderheid voor beeldmerken, die tot op heden nog niet zonder meer automatisch kunnen worden opgezocht. Nog moeilijker zou het zijn om, in situaties waarvoor bedoeld artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn geldt, ook nog na te gaan of er gewone merken bestaan die in toereikende mate met het betrokken teken *overeenstemmen*, teneinde van een merkinbreuk te kunnen gewagen.

35. Deze moeilijkheden ter voorkoming van merkinbreuken zijn zeker minder groot dan de problemen waarmee een

17 — Zie § 14, lid 6, van de Duitse merkenwet.

18 — In de — nog aanhangige — zaken Orifarm e.a. (C-400/09, PB C 312, blz. 23) en Paranova Danmark en Paranova Pack (C-207/10, PB C 179, blz. 23) dient het Hof zich uit te spreken over de analoge vraag of op de nieuwe verpakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen de verpakkingsonderneming en/of de opdrachtgever van de herverpakking moeten worden vermeld.

19 — Zo waren op 28 februari 2011 alleen reeds bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt meer dan 700 000 gemeenschapsmerken ingeschreven (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, geraadpleegd op 16 maart 2011).

zoekmachineadvertentiedienst wordt geconfronteerd wanneer hij zijn klanten in de gelegenheid stelt om merken en met merken overeenstemmende tekens te gebruiken voor reclamedoeleinden. [20] Naar hun aard betreft het evenwel analoge situaties. Het is in casu — net als in het geval van de internetdienst — dan ook uitgesloten dat er sprake is van een merkinbreuk door de dienstverlener.

36. De Commissie is er niettemin voor beducht dat indien wordt uitgesloten dat het afvullen in opdracht van een derde inbreuk op een merk kan opleveren, dit aanleiding kan geven tot misbruik, aangezien de onderneming die namaak van een merk beoogt, derden de inbreukmakende handelingen zal opdragen.

37. De vrees voor misbruik kan evenwel worden weggenomen dankzij artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48. Op basis van deze bepaling kan worden verzocht om een rechterlijk bevel tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een recht van intellectuele eigendom te maken.

38. Stellig is ook voor een dergelijk rechterlijk bevel vereist dat sprake is van inbreuk op merkrechten, maar het volstaat dat het gebruik van de op de blikjes aangebrachte tekens aan de opdrachtgever van de tussenpersoon kan worden toegerekend. Onder voorbehoud van het antwoord op de tweede vraag is dit in casu het geval, aangezien opdrachtgever Smart Drinks de betrokken tekens heeft uitgekozen en deze tekens gebruikt ter aanduiding van zijn waren. [21]

39. In tegenstelling tot de bestraffing van een door de tussenpersoon gepleegde merkinbreuk, voorziet artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48 weliswaar niet in schadeloosstelling, maar kan deze worden gevorderd krachtens de nationale wettelijke bepalingen betreffende de strafbare deelneming van de tussenpersoon aan de door de opdrachtgever gepleegde merkinbreuk, inzonderheid wegens medeplichtigheid. Loutere nalatigheid zal in de regel evenwel als bewijs van die deelneming niet volstaan. [22]

40. Bijgevolg moet de eerste vraag, sub a, aldus worden beantwoord dat het loutere „afvullen" van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, niet als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn dient te worden aangemerkt, wanneer dit afvullen louter wordt verricht als dienstverlening voor en in opdracht van een derde.

20 — Zie arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punten 56 e.v.).

21 — Zie in die zin arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punten 51 e.v.).

22 — Zie in het Duitse recht § 830 van het Bürgerliche Gesetzbuch (wetboek civiel recht) en § 26 en § 27 van het Strafgesetzbuch (strafwetboek), alsook, specifiek betreffende merkinbreuken: Hacker, F., „§ 14 — Ausschließliches Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung", in Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar,* negende uitgave, Carl-Heymanns-Verlag, Keulen 2009, blz. 794, punt 272.

B — *Eerste vraag, sub b*

41. Met deze vraag wil de Hoge Raad vernemen of het verschil uitmaakt of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, of sub b, van de merkenrichtlijn.

42. Betwijfeld kan worden of deze vraag voor de afdoening van de zaak wel relevant is, aangezien Red Bull zich blijkens de verwijzingsbeslissing en volgens haar eigen verklaringen in het hoofdgeding op het merk RED BULL baseert en er geen teken wordt gebruikt dat gelijk is aan dit merk. Toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn is dus uitgesloten.

43. Zo het Hof deze vraag toch beantwoordt, ben ik het met partijen eens dat het voor de beantwoording van de eerste vraag, sub a, geen verschil uitmaakt of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, dan wel sub b, van de merkenrichtlijn.

C — *Tweede vraag*

44. De Hoge Raad stelt de tweede vraag enkel voor het geval dat de afvulonderneming zelf inbreuk op het merk van Red Bull maakt, aangezien deze rechterlijke instantie ervan lijkt uit te gaan dat een vordering tegen de afvulonderneming alleen mogelijk is indien sprake is van een dergelijke inbreuk. Die voorwaarde is echter onterecht, aangezien de merkhouder op grond van artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48 kan eisen dat het afvullen wordt gestaakt, alsook — onder bepaalde voorwaarden — schadevergoeding kan vorderen wegens strafbare deelneming aan inbreuk op een merkrecht, ingeval de opdrachtgever van de afvulonderneming — in casu Smart Drinks — inbreuk op het merk in de zin van artikel 5 van de merkenrichtlijn maakt. Ongeacht het op de eerste vraag, sub a, in overweging gegeven antwoord moet dus ook de tweede vraag worden beantwoord, teneinde de verwijzende rechterlijke instantie een nuttig antwoord te verstrekken. [23]

45. Uitgemaakt dient te worden of het gebruik van een teken ook dan volgens artikel 5 van de merkenrichtlijn in de Benelux kan worden verboden, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten het Beneluxgebied of de Europese Unie en zij daarbinnen — behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden — niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

23 — Zie, met betrekking tot de noodzaak om het verzoek om een prejudiciële beslissing aldus op te vatten dat het nuttig kan worden beantwoord, onder meer arresten van 12 juli 1979, Union Laitière Normande (244/78, Jurispr. blz. 2663, punt 5); 12 december 1990, SARPP (C-241/89, Jurispr. blz. I-4695, punt 8), en 29 januari 2008, Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271, punt 42).

1. Voorwaarden inzake inbreuk op een merk

46. Tot een merkinbreuk zou kunnen worden geconcludeerd op grond dat artikel 5, lid 3, van de merkenrichtlijn uitdrukkelijk verbiedt om het teken aan te brengen op waren of op hun verpakking (sub a) en om waren uit te voeren onder het teken (sub c). Tevens is er reeds op gewezen dat de in artikel 5, lid 3, opgesomde handelingen gebruik van het teken voor de waren of diensten vormen. [24]

47. Artikel 5, lid 3, van de merkenrichtlijn kan evenwel enkel worden toegepast indien de voorwaarden van artikel 5, lid 1 of lid 2, vervuld zijn.

48. In casu dient artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn te worden getoetst. Deze bepaling staat de houder van een ingeschreven merk toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, het gevaar voor associatie met het merk daaronder begrepen.

49. Voor zover de verwijzende rechterlijke instantie vaststelt dat gevaar voor verwarring bestaat doordat het gebruikte teken overeenstemt met het merk van Red Bull, zijn deze voorwaarden *op het eerste gezicht* vervuld. De uitvoer van de waren doet daaraan niet af, aangezien de waren bestemd zijn voor de verkoop, zodat moet worden aangenomen dat de tekens in het economisch verkeer zullen worden gebruikt.

50. Evenmin is het zo dat mogelijkerwijs geen afbreuk aan de functies van het merk wordt gedaan [25], aangezien gevaar voor verwarring noodzakelijkerwijs gevaar voor afbreuk aan de functie van herkomstaanduiding van het merk meebrengt. [26]

24 — Zie supra, punt 19.

25 — Zie, met betrekking tot deze bijkomende voorwaarde inzake inbreuk op een merk, arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 6, punt 51); arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 60); arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 6, punt 76), alsook arrest van 8 juli 2010, Portakabin en Portakabin (C-558/08, Jurispr. blz. I-6963, punt 29).

26 — Zie arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 25, punt 59) en Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 25, punt 50 e.v.), alsook de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro van 22 september 2009 in de zaak die aanleiding gegeven heeft tot arrest Google France en Google (arrest aangehaald in voetnoot 6, punt 100).

2. Gevallen waarin sprake was van doorvoer

51. De zaken waarin het Hof een merkinbreuk heeft uitgesloten in geval van doorvoer van waren die schending van een merk opleveren, doen evenwel twijfels rijzen of sprake is van een merkinbreuk. [27]

52. Deze gevallen kunnen aldus worden opgevat dat het Hof in weerwil van artikel 5, lid 3, sub c, van de merkenrichtlijn zowel de invoer als de uitvoer van dergelijke waren toelaat.

53. Die opvatting zou evenwel op een misverstand berusten.

54. In de meer recente zaken waarin doorvoer van goederen aan de orde was, heeft het Hof immers telkens benadrukt dat de goederen onder douanetoezicht waren geplaatst. [28] Het betrof de regeling extern douanevervoer, waarbij alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen pas in het land van bestemming moet plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied zijn binnengekomen. [29]

55. Zolang de goederen onder douanetoezicht staan, kunnen zij niet — met schending van het recht van de houder van het merk — binnen de Unie worden verhandeld. [30] Wanneer daarentegen een derde ten aanzien van de waren, terwijl deze onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht [31], kan de houder van het merk de verdere doorvoer ervan verbieden.

56. Waren die worden vervaardigd binnen het gebied waar het merk wordt beschermd, zijn in beginsel evenwel niet aan douanetoezicht onderworpen. Veeleer bevinden deze waren zich in dat gebied in het vrije verkeer, zelfs indien het de bedoeling is om ze direct uit te voeren. Bijgevolg bestaat het gevaar dat de waren niettemin in de handel worden gebracht in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, hetzij omdat de eigenaar zijn plannen heeft gewijzigd, hetzij omdat derden de waren in hun bezit hebben gekregen.

27 — Zie arresten van 23 oktober 2003, Rioglass en Transremar (C-115/02, Jurispr. blz. I-12705); 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, Jurispr. blz. I-8735), en 9 november 2006, Montex Holdings (C-281/05, Jurispr. blz. I-10881).

28 — Zie arresten Class International (aangehaald in voetnoot 27, punt 37 e.v.) en Montex Holdings (aangehaald in voetnoot 27, punt 16 e.v.).

29 — Zie arrest Montex Holdings (aangehaald in voetnoot 27, punt 18).

30 — Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 26 mei 2005 in de zaak die aanleiding gegeven heeft tot arrest Class International (arrest aangehaald in voetnoot 27, punt 36).

31 — Zie arrest Montex Holdings (aangehaald in voetnoot 27, punt 23).

57. Gelet op dit gevaar voor inbreuk op het merk is het gerechtvaardigd om uit hoofde van artikel 5 van de merkenrichtlijn het gebruik van het teken te verbieden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied — behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden — niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

D — *Derde vraag*

58. De derde vraag heeft betrekking op de maatstaf die bij de toetsing van de merkinbreuk moet worden gehanteerd.

59. Wanneer een derde van een met een merk overeenstemmend teken gebruikmaakt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich enkel tegen het gebruik van dit teken verzetten wanneer daardoor verwarring kan ontstaan. Van gevaar voor verwarring is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. [32]

60. De derde vraag impliceert dat het in casu in aanmerking te nemen publiek wordt afgebakend: geldt als maatstaf de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, of moet ter zake een andere maatstaf worden gehanteerd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in de staat waarnaar de waren worden uitgevoerd?

61. Het antwoord daarop volgt uit de bij de tweede vraag geformuleerde overwegingen en inzonderheid uit de territoriaal begrensde bescherming van het merk. Aangezien een mogelijke merkinbreuk door waren in doorvoer verband houdt met het gevaar dat de waren in de handel worden gebracht in het gebied waar het merk wordt beschermd [33], dient de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in dat gebied in aanmerking te worden genomen.

32 — Zie arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 25, punten 50 e.v. en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 — Zie supra, inzonderheid punten 56 e.v.

V — Conclusie

62. Derhalve geef ik het Hof in overweging, de gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„1) Het loutere ‚afvullen' van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, moet niet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer dit afvullen louter wordt verricht als dienstverlening voor en in opdracht van een derde.

2) Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 mag het gebruik van een teken dat met een merk kan worden verward, worden verboden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied — behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden — niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

3) Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld op basis van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven."