CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. KOKOTT
van 7 april 2011 [1]

I — Inleiding

1. Mag een onderneming haar product in de gebruikte verpakking van een concurrent vullen en in deze vorm verkopen, indien deze verpakking als merk ingeschreven is? Dit is de vraag die in het onderhavige geval aan de orde is. In het geval van de welbekende fles van Coca Cola lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Maar geldt dit ook, als het gaat om een innovatieve gasfles waarvoor de klant meer heeft betaald dan voor de inhoud ervan, namelijk gas?

II — Rechtskader

2. In dit verband is doorslaggevend de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [2] (merkenrichtlijn).

3. De uit het merk voortvloeiende rechten zijn opgenomen in artikel 5 van de merkenrichtlijn:

„(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) Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB L 40, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, PB L 1, blz. 482, ingetrokken 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).

soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

(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. In de tiende overweging van de considerans van de merkenrichtlijn wordt het doel van de bescherming van het merk als volgt toegelicht:

„de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn […]".

5. Artikel 7 van de merkenrichtlijn regelt de uitputting van het aan een merk verbonden recht alsmede de op grond daarvan bestaande rechten van de merkhouder:

„(1) Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

(2) Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

6. Volgens de verwijzende rechter in Denemarken zijn deze bepalingen in nagenoeg dezelfde bewoordingen omgezet in Deens recht.

III — Feiten en verzoek om een prejudiciele beslissing

7. Blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing zijn de feiten als volgt.

8. BP Gas A/S (hierna: BP; inmiddels Kosan Gas A/S, hierna: Kosan) is in het kader van haar bedrijfsactiviteiten werkzaam op het

gebied van de productie van onder meer flessengas en verkoopt dit gas zowel aan particulieren als aan ondernemingen. De naam en het logo van BP zijn ingeschreven als gemeenschapsmerken. Zowel het woord- als het beeldmerk zijn onder meer ingeschreven voor chemische producten, met name voor gas.

9. Sinds 2011 verkoopt BP in Denemarken flessengas in een zogenoemde composietfles (lichtgewichtfles). De bijzondere vorm van de fles is ingeschreven als gemeenschapsmerk en als Deens merk. Beide inschrijvingen hebben betrekking op driedimensionale merken die zowel gasbrandstoffen als ook houders voor vloeibare brandstoffen [3] omvatten. De composietfles wordt door BP gebruikt op grond van een exclusieve distributieovereenkomst met de Noorse producent van de fles. BP beschikt over een exclusieve licentie voor het gebruik van de composietfles als zogenaamd vormmerk (*vareudstyrsmærke*) in Denemarken en mag bij inbreuken op het merk in Denemarken in rechte optreden. De composietfles is voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP.

10. Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van BP betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt. BP hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van BP een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door BP is gevuld.

11. Viking Gas A/S (hierna: Viking) is werkzaam op het gebied van de verkoop van gas en aanverwante activiteiten, zonder zelf gas te produceren. Zij beschikt in Denemarken over een vulstation van waaruit flessen, met name composietflessen, na met gas te zijn gevuld, aan onafhankelijke dealers worden afgegeven waarmee Viking samenwerkt. Na het vullen voorziet Viking de flessen van een sticker met haar naam en het nummer van het vulstation alsmede van een tweede sticker met de wettelijk voorgeschreven informatie, onder meer met betrekking tot het vulstation en de inhoud van de fles. De op de fles aangebrachte merken van BP worden niet verwijderd of afgeplakt. De consument kan bij één van de verkopers van Viking tegen betaling van het gas een lege gasfles — ook een composietfles — inruilen voor een overeenkomstige fles die door Viking is gevuld.

12. BP heeft voorheen ook andere flessen als gasfles gebruikt. Dit waren staalflessen van hetzelfde soort zoals deze door bijna alle marktpartijen en universeel in een groot gedeelte van de wereld worden gebruikt, namelijk uniforme gele staalflessen van

3 — De inschrijving voor het betreffende gemeenschapsmerk (nr. 003780343) geldt ook voor gashouders.

verschillende grootte. Deze andere flessen zijn niet ingeschreven als vormmerken, maar zijn net als de composietflessen voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP. Viking voert aan dat BP jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere ondernemingen deze (andere) flessen hervullen.

13. In geding is of Viking met het vullen en verkopen van gas in de composietflessen van BP inbreuk maakt op de aan het merk verbonden rechten van BP. In twee eerdere instanties werd het Viking verboden om het vormmerk en de overige merken van BP door het vullen van haar composietflessen met flessengas voor de verkoop te gebruiken.

14. Tegen deze achtergrond verzoekt het Højesteret, het hoogste Deense gerechtshof, het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 5 juncto artikel 7 van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden:

a) A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden;

b) bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt;

c) A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld;

d) B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub 1 bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij

een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld;

e) wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B?

2) Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A?

3) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen — behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd — ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers?

4) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woord- en/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere bedrijven de flessen hervullen?

5) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar

a) tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of

b) tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen?”

15. Tijdens de schriftelijke procedure en ter terechtzitting op 20 januari 2011 hebben Viking, Kosan als rechtsopvolger van BP, de Italiaanse Republiek en de Europese Commissie opmerkingen ingediend.

IV — Juridische beoordeling

A — *Eerste vier vragen*

16. Met de eerste vier vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een onderneming door het hervullen van gasflessen en de verkoop ervan inbreuk maakt op het aan het merk verbonden recht van een andere onderneming die met betrekking tot de fles beschikt over een vormmerk voor gas en gashouders.

17. Op grond van artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitende recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

18. De composietfles is als merk ingeschreven voor gas en gasflessen. In casu worden beide waren verkocht, hetgeen bijgevolg leidt tot het gebruik van dit merk voor beide waren. De gasfles is bij de verkoop ervan voorzien van het merkteken, en het vullen van de gasfles komt overeen met het aanbrengen van het merk op de waar gas. Het gaat derhalve om een geval zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn.

19. In deze omstandigheden wordt het teken dat gelijk is aan het merk — de composietfles —, wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. [4]

20. Indien de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn afzonderlijk worden beschouwd, zou kunnen worden geconcludeerd dat Kosan Viking mag verbieden opnieuw gevulde composietflessen te verkopen. Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat voor dit uit het merk voortvloeiende recht aanzienlijke beperkingen gelden. In zoverre dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verkoop van de fles en de verkoop van het gas.

1. Verkoop van de gasfles

21. Artikel 7 van de merkenrichtlijn bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de

4 — Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40).

houder of met zijn toestemming in de EER [5] in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. [6]

22. De wederverkoop van gebruikte waren door een derde die oorspronkelijk door de merkhouder of door een door hem gemachtigde persoon onder dit merk in de handel zijn gebracht, vormt een „verdere verhandeling van de waren" in de zin van artikel 7 van de merkenrichtlijn. Het gebruik van het merk voor deze wederverkoop kan slechts worden verboden, indien er voor de houder „gegronde redenen" in de zin van artikel 7, lid 2, zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. [7]

23. In artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn wordt als gegronde reden inzonderheid genoemd dat de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. Van een gegronde reden kan evenwel ook sprake zijn indien het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk de reputatie hiervan ernstig schaadt. [8]

24. De mogelijkheid dat door een wijziging ernstige schade wordt toegebracht aan de reputatie, blijkt in casu reeds uit de verklaringen van Kosan, de rechtsopvolger van BP, met betrekking tot het risico van een explosie van de gasfles of van brand waardoor de merkaanduidingen op de fles kunnen worden beschadigd. Indien Viking — bijvoorbeeld op grond van fouten bij het vullen of door de bijzondere eigenschappen van het gebruikte gas — verantwoordelijk is voor een dergelijke gebeurtenis, maar de verwijzing naar een dergelijke verantwoordelijkheid verloren is gegaan, kan de reputatie van Kosan schade lijden.

25. Een dergelijk risico is evenwel kenmerkend voor de wederverkoop van gebruikte voorwerpen en wordt derhalve in het kader van het beginsel van de uitputting over het algemeen op de koop toe genomen. Er is zelfs een groot aantal producten die, indien zij worden doorverkocht, een veel hoger risico op schade hebben dan een opnieuw gevulde gasfles, zonder dat de producent zich tegen de wederverkoop zou kunnen verzetten. Daarbij valt te denken aan alle mogelijke soorten voertuigen, in het bijzonder auto's, motorfietsen of fietsen. Deze kunnen reeds door eerder gebruik beschadigd zijn, zonder dat dit aan het licht is gekomen, waardoor

5 — Het in de handel brengen in andere lidstaten zou leiden tot de uitputting van het recht voor flessen die Viking later in Denemarken invoert, zie arresten van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 6); 20 januari 1981, Musik-Vertrieb membran en K-tel International (55/80 en 57/80, Jurispr. blz. 147, punt 10), en 28 april 1998, Metronome Musik (C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 14).

6 — Arrest van 8 juli 2010, Portakabin en Portakabin (C-558/08, Jurispr. blz. I-6963, punt 74).

7 — Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 76).

8 — Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 79).

later bij de koper een ongeval ontstaat dat mogelijk tot aantasting van de reputatie van de producent leidt.

26. Zonder een wijziging of verslechtering van de waar kan de merkhouder zich evenwel ondanks dit gevaar voor zijn reputatie niet verzetten tegen de wederverkoop van het van zijn merkteken voorziene product.

27. Kosan beroept zich weliswaar bovendien op een aansprakelijkheidsrisico op grond van het recht inzake productaansprakelijkheid, maar deze aansprakelijkheid op grond van artikel 4 van richtlijn 85/374/EEG [9] eist dat de gelaedeerde het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade moet bewijzen. Zonder een gebrek van het product waarvoor Kosan verantwoordelijk is, is een productaansprakelijkheid derhalve uitgesloten. Ook dit risico leidt derhalve niet tot een gegrond belang om zich tegen de wederverkoop te verzetten.

28. Tevens is er sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, indien de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Deze indruk zou namelijk misleidend zijn en bovendien niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 te verzekeren. [10]

29. Om die reden moet door een juiste merkaanduiding op de fles worden uitgesloten dat de indruk ontstaat dat er een band tussen de beide ondernemingen bestaat, zoals bedoeld in de tweede vraag. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door andere ondernemingen worden hervuld, kan dit geen onoverkomelijke belemmering vormen. [11]

30. Dergelijke stickers mogen echter eventuele op de composietfles aangebrachte merken van Kosan, die de herkomst van de fles weergeven, niet op een zodanige wijze aantasten dat deze herkomstaanduiding onduidelijk wordt. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder, onderscheidt van de waren die afkomstig zijn van de wederverkoper of andere derden. [12]

9 — Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210, blz. 29), zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 (PB L 141, blz. 20).

10 — Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 80).

11 — Zie arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 84).

12 — Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 86).

31. Weliswaar is niet zeker dat de verwijdering van een merk in ieder geval in de weg staat aan een verdere verhandeling van de waar.[13] Maar indien deze verwijdering niet berust op een gegrond belang van de koper van de waar[14], dan wordt het in beginsel gegronde belang van de merkhouder om zijn prestatie kenbaar te maken, beschermd door het merkenrecht.

32. Aangezien de verwijzende rechter heeft meegedeeld dat de op de fles aangebrachte merken van Kosan worden verwijderd noch afgeplakt, en hij in de derde vraag zelfs vraagt of dit de uitkomst kan veranderen, dient ervan uit te worden gegaan dat de merkaanduiding op de hervulde composietflessen aan deze eisen voldoet.

33. Wat het belang van een uitsluitend gebruik van de composietflessen voor de verkoop van flessengas betreft, kan worden vastgesteld dat dit niet valt onder de bescherming van het merk als aanduiding van de herkomst van gasflessen. Een en ander dient derhalve hierna in verband met de verhandeling van gas te worden onderzocht.

34. Een gasfles die als merk is ingeschreven, kan derhalve worden doorverkocht nadat zij door de houder voor het eerst in de handel is gebracht, tenzij bijzondere omstandigheden als gegronde reden kunnen worden beschouwd die een verzet van de merkhouder rechtvaardigen. Van dergelijke omstandigheden is in casu echter niet gebleken.

2. Verkoop van gas

35. Thans dient te worden onderzocht of de houder van het aan het merk verbonden recht zich kan verzetten tegen de verkoop van gas in de als merk ingeschreven gasfles.

36. Een uitputting van het aan het merk verbonden recht dat wordt belichaamd door de composietfles, is met betrekking tot het door Viking in de fles gevulde gas niet aan de orde, aangezien dit niet eerder door de gerechtigde onder dit merk in de handel is gebracht. Derhalve wordt een toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet uitgesloten door artikel 7, lid 1.

37. Toch kan de merkhouder zich op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk

13 — Ter illustratie conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 9 december 2010, L'Oréal e.a. (C-324/09, punten 73 e.v.).

14 — Zo zullen eindgebruikers er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bij duidelijk herkenbare merken niet als reclamedrager van de merkhouder op te treden, zonder door de verwijdering van het merk te worden gehinderd om de waar later door te verkopen.

afbreuk kan doen. [15] Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, [16] maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. [17]

39. Bijgevolg wordt aan de herkomstfunctie niet alleen afbreuk gedaan wanneer de consument bij de koop van de door een andere onderneming gevulde gasfles ervan uitgaat dat het gas afkomstig is van de merkhouder, maar ook wanneer bij de consument in de zin van de tweede vraag in de regel de indruk ontstaat dat tussen de merkhouder en de onderneming die de fles heeft gevuld, een band bestaat. Tegen een dergelijk gebruik mag de merkhouder zich verzetten.

a) Herkomstfunctie

38. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer het gebruik het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de van een merk voorziene waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist, van een derde. [18]

40. Een afbreuk aan de herkomstfunctie is evenwel uitgesloten, als een vergissing over de herkomst van het gas of ook over een band tussen de onderneming die het gas in de fles heeft gevuld en de merkhouder effectief wordt voorkomen doordat de flessen van het juiste merk worden voorzien. In dat verband volstaat niet dat dergelijke mededelingen slechts bij de verkooppunten worden gedaan, aangezien buiten het verkooppunt de indruk kan ontstaan dat de flessen gevuld zijn met van de merkhouder afkomstig gas. [19] Dit verweer kan daarentegen niet worden ingeroepen indien de fles zelf is voorzien van het merk.

41. Of de door de verwijzende rechter genoemde stickers voldoende duidelijk maken dat het gas in de fles niet afkomstig is van de merkhouder, is een feitelijke vraag. Deze

15 — Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 51); arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 60), en 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 76), alsmede arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 29).

16 — Aangezien artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn eist dat er sprake is van een verwarringsgevaar — dus afbreuk aan de herkomstfunctie —, is in geval van niet aan het merk gelijke tekens een merkinbreuk uitsluitend op grond van de overige functies van het merk moeilijk voor te stellen, zie arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 59) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punten 50 e.v.); zie ook conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro van 22 september 2009, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 100).

17 — Arresten L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 58), Google France en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 77) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 30).

18 — Arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 — Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 57).

vraag dient derhalve te worden beantwoord door de bevoegde nationale rechter.

42. Bij deze toetsing zal de indruk een rol spelen die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft, [20] en derhalve zijn ook de verkooppraktijken op de markt voor flessengas van belang. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door ondernemingen worden hervuld die deze niet als eerste op de markt hebben gebracht, is een vergissing minder waarschijnlijk.

43. Of verdere merken van de onderneming die de fles als eerste heeft verkocht, in de zin van de derde vraag nog zichtbaar zijn ondanks de verwijzing naar de onderneming die de fles heeft hervuld, dient te worden meegenomen bij het onderzoek naar de vraag of laatstgenoemde verwijzing volstaat om vergissingen over de herkomst van het gas uit te sluiten.

44. Voor het geval van een effectieve voorkoming van een vergissing over de herkomst van het gas dient te worden onderzocht of het gebruik van de fles door een andere onderneming voor de verhandeling van gas afbreuk doet aan een van de andere merkfuncties.

b) Waarborging van de kwaliteit van de waar

45. De functie van waarborging van de kwaliteit van de waar is over het algemeen gekoppeld aan de herkomstfunctie. Het merk toont aan dat de waar voldoet aan de kwaliteitsnormen van de herkenbare houder van het merk. De kwaliteitsfunctie is derhalve over het algemeen in het geding indien waren onder het merk worden verhandeld die niet voldoen aan deze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door licentiehouders [21] of na een verslechtering door de koper. [22]

46. Indien de merkaanduiding op de flessen echter elke band met de merkhouder uitsluit, bestaat in casu geen aanleiding voor de consument om aan te nemen dat de houder van het merk borg staat voor de kwaliteit van het gas.

47. Er zijn evenwel ook situaties denkbaar waarin een merk de kwaliteit van een waar aantoont zonder tegelijkertijd te verwijzen naar de specifieke herkomst ervan. Zo is een vereniging van Duitse mineraalwaterondernemingen houder van een collectief merk in de vorm van een waterfles. Deze fles wordt door een groot aantal ondernemingen gebruikt en kan derhalve geen aanwijzing zijn voor de herkomst van het water. De fles mag echter alleen voor mineraalwater worden gebruikt en staat derhalve symbool voor deze

20 — Arresten van 11 november 1997, Sabèl (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25), en 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 25).

21 — Artikel 8, lid 2, van de merkenrichtlijn, zie mijn conclusie van 3 december 2008, Copad (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punten 28 e.v.).

22 — Hier kan artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn ingrijpen.

producteigenschap. Op grond daarvan zou een gebruik voor tafelwater afbreuk doen aan de kwaliteitsfunctie. [23]

48. In casu bestaat evenwel geen aanleiding om aan te nemen dat de gasfles een bepaalde kwaliteit moet waarborgen die zoals boven bedoeld losstaat van de herkomst van het gas. Voor het overige heeft de Commissie erop gewezen dat flessengas een gestandaardiseerde waar is zodat de consument van alle aanbieders in beginsel dezelfde kwaliteit kan verwachten.

49. Indien voldoende duidelijk wordt gemaakt welke onderneming de flessen heeft gevuld, bestaat derhalve geen aanleiding om uit te gaan van een afbreuk aan de kwaliteitsfunctie.

c) Functies communicatie, investering en reclame

50. De verhandeling van hervulde flessen zou evenwel afbreuk kunnen doen aan de merkfuncties van de communicatie, investering en reclame.

51. Het Hof heeft tot dusver slechts in het arrest Google France en Google de inhoud van een bepaalde functie, namelijk de *reclamefunctie*, behandeld. Op grond daarvan kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument. [24]

52. De verkoop van gas van derden in de composietflessen zou afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheid om de fles als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument te gebruiken.

53. Blijkbaar kan Kosan niet ermee adverteren als *enige* onderneming gas in deze uitermate praktische flessen te verkopen, indien ook Viking deze flessen gebruikt. Dit nadeel heeft echter betrekking op de bijzondere technische eigenschappen van de composietfles als gashouder. De economische exploitatie van technische eigenschappen valt niet onder het merkenrecht, maar bijvoorbeeld onder de bescherming van octrooien respectievelijk gebruiksmodellen of tekeningen. Voor zover er sprake is van een intellectueel eigendomsrecht, is dit bovendien reeds door

23 — Het Oberlandesgericht Zweibrücken behandelt dit in zijn arrest van 8 januari 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflessen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511), als uitzondering op de uitputting in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn.

24 — Arrest Google France en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 92).

de eerste verkoop van de composietfles uitgeput. Een afbreuk aan de functies van het merk kan derhalve in zoverre niet worden vastgesteld.

54. Voor het belang van de gasfles als merk en het gebruik ervan voor reclamedoeleinden is echter relevant dat de fles niet meer uitsluitend met het gas van Kosan wordt geassocieerd.

55. Met het aan het merk verbonden recht wordt rechtstreeks beoogd het uitsluitende gebruik van het merk te verzekeren opdat de houder de associatie van dit merk met zijn waren en diensten kan versterken. Indien hij intensief en exclusief gebruikmaakt van dit merk, heeft het merk onderscheidend vermogen. De waren en diensten die zijn voorzien van het merk, kunnen makkelijker worden geïdentificeerd als van de merkhouder afkomstig. Dit leidt tot meer concurrentie, aangezien de consument beter onderscheid kan maken tussen de verschillende aangeboden waren en diensten. [25]

56. Deze functie van het merk wordt aangetast indien derden het merk gebruiken, zelfs indien bij dit gebruik duidelijk wordt gemaakt dat de waren of diensten een andere herkomst hebben. Want consumenten die waren van derden onder dit merk hebben gekocht, zouden deze minder snel associëren met de merkhouder.

57. In casu zijn deze gevolgen duidelijk zichtbaar: vooral de consument die de composietfles bij een verkooppunt uit de verte ziet staan, zal er niet noodzakelijkerwijs van uitgaan dat deze fles gas van Kosan bevat, indien hij weet dat ook Viking gas in deze flessen verkoopt.

58. Dit is een nadeel voor Kosan dat betrekking heeft op de functies van het merk. In zoverre wordt niet alleen de reclamefunctie, maar tegelijkertijd ook de communicatiefunctie van dit merk en indirect — op grond van de licentiekosten van de composietfles — ook de investeringsfunctie aangetast. Voor zover de vergoeding voor de licentie met betrekking tot het aan het merk verbonden recht op de fles ook de kosten voor het gebruik als merk voor gas omvat, kan worden verwacht dat Kosan niet meer de verwachte economische tegenwaarde kan realiseren.

59. Echter, niet elk nadelig gevolg voor deze functies rechtvaardigt de toepassing van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. De bescherming van deze functies op grond van deze bepalingen mag namelijk — *ten eerste* — niet de voorwaarden van bijzondere

25 — Zie conclusie van advocaat-generaal Ruíz-Jarabo Colomer van 13 juni 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45).

beschermingsbepalingen uithollen [26] en moet — *ten tweede* — prevalerende andere belangen respecteren. [27]

60. Het beschreven nadeel voor de merkhouder bestaat uiteindelijk in een verwatering [28] waartegen in beginsel slechts de bekende merken krachtens artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn in het bijzonder zijn beschermd. De verwijzende rechter gaat er echter klaarblijkelijk van uit dat de composietfles geen bekend merk is in de zin van artikel 5, lid 2. Voor deze bescherming is bovendien vereist dat het gebruik van het teken het onderscheidend vermogen van het bekende merk zonder geldige reden op ongerechtvaardigde wijze aantast.

61. In beginsel worden eenvoudige merken weliswaar beschermd tegen verwatering, indien aan het merk gelijke tekens voor de onder het merk vallende waren en diensten worden gebruikt. Deze bescherming is echter slechts een uitvloeisel van de bescherming van de herkomstfunctie. Dat deze geen zelfstandige betekenis heeft, blijkt reeds uit het feit dat eenvoudige merken door derden mogen worden gebruikt voor niet vergelijkbare waren en diensten. Ook een dergelijk gebruik kan leiden tot een verzwakking van het onderscheidend vermogen van het merk.

62. Zelfs wanneer men vanwege de sterkere verwatering door het gebruik voor gelijksoortige waren geneigd zou zijn om het merk te beschermen, prevaleren in casu echter andere belangen.

63. Dat een dergelijke afweging mogelijk is, blijkt uit het genoemde arrest Google France en Google met betrekking tot de reclamefunctie. [29] Daarbij is in ieder geval gebleken dat het gebruik van een merk door derden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet voor de merkhouder tot een verhoging van de kosten van het gebruikmaken van deze dienst voor eigen reclamedoeleinden kan leiden. Het Hof zag in dit nadeel echter geen mogelijke afbreuk aan de reclamefunctie, aangezien het deze reclamepraktijk slechts van ondergeschikt belang achtte.

26 — Zie ook conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 29 april 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 42), die erg terughoudend is ten opzichte van de bescherming van een merk op grond van deze functies, indien geen vergissingen over de herkomst of de kwaliteit van de waar dreigen.

27 — Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google France en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102).

28 — Zie de definitie in arrest L'Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 39).

29 — Aangehaald in voetnoot 15, punten 94-97.

64. Deze conclusie is uiteindelijk het resultaat van een belangenafweging, zoals deze volgens advocaat-generaal Poiares Maduro geboden is bij de bepaling van de reikwijdte van de bescherming van alle merkfuncties — met uitzondering van de herkomstfunctie. [30]

65. Onder de omstandigheden die in casu aan de orde zijn, prevaleren het eigendomsrecht van de consument met betrekking tot de composietfles en de bescherming van de mededinging [31] boven de betrokken functies van het merk.

66. De consument zou niet meer vrij zijn in de uitoefening van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de fles, maar zou praktisch gezien aan één enkele aanbieder gebonden zijn, aangezien andere aanbieders de flessen niet op zinvolle wijze zouden mogen gebruiken.

67. Tegelijkertijd zou de mededinging op de markt voor flessengas aanzienlijk worden verstoord. Indien consumenten lege gasflessen uitsluitend bij Kosan kunnen inruilen, zijn zij voor andere aanbieders niet meer bereikbaar. De situatie is in zoverre vergelijkbaar met het aanbieden van reparatiediensten voor een bepaald automerk. Voor dergelijke diensten mag volgens het hier niet toepasselijke artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn met gebruik van het automerk worden geadverteerd, aangezien de mededinging tussen erkende garages en onafhankelijke garages anders uitgesloten zou zijn. [32]

68. Daaruit kan worden afgeleid dat het gebruik van eenvoudige vormmerken voor gelijksoortige waren zonder afbreuk aan de herkomstfunctie in ieder geval niet ongeoorloofd is vanwege de afbreuk aan het onderscheidend vermogen, wanneer door een verbod op dit gebruik het eigendomsrecht van de consument en de mededinging aanzienlijk worden beperkt. In casu hoeft niet te worden beslist hoe een dergelijk gebruik van het merk in geval van een minder zware ingreep in de mededinging en een minder belangrijke beperking van de waarde van het eigendomsrecht van de consument moet worden beoordeeld.

30 — Conclusie Google France en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102).

31 — Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google France en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 103).

32 — Zie arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).

69. Derhalve geef ik het Hof in overweging op de eerste vier vragen te antwoorden dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in de als merk ingeschreven gasfles die vroeger door hem in de handel is gebracht, indien voldoende duidelijk is dat het verkochte gas niet van hem afkomstig is en dat er ook geen band met hem bestaat.

B — *Vijfde vraag*

70. Met de vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het geval anders dient te worden beoordeeld indien de consument zich zelf rechtstreeks wendt tot de onderneming die de gasflessen hervult, en bij deze onderneming tegen betaling van het gas een lege composietfles inruilt voor een hervulde gasfles of dat hij gas tegen betaling laat vullen in de meegebrachte composietfles.

71. Het eerste geval vertoont geen wezenlijke verschillen met de hierboven besproken situatie: de onderneming die de fles hervult, verkoopt gas in een als merk van een andere onderneming ingeschreven fles.

72. Het tweede geval is volgens de feitelijke verklaringen in het verzoek om een prejudiciële beslissing fictief van aard. In het hoofdgeding gaat het er juist niet om dat de klant zijn eigen fles laat hervullen, maar gaat het om het inruilen van lege flessen voor hervulde flessen. Volgens de verklaring van partijen is dit ook niet realistisch, aangezien er maar zeer weinig vulstations zijn waar de consument een fles kan inleveren om ze ter plekke te laten hervullen. Aangezien het Hof geen hypothetische vragen beantwoordt, [33] is deze deelvraag niet-ontvankelijk.

33 — Vaste rechtspraak, zie alleen al arrest van het Hof van 22 december 2010, Gowan Comércio (C-77/09, Jurispr. blz. I-13533, punt 25).

V — Conclusie

73. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging het verzoek om een prejudiciële beslissing als volgt te beantwoorden:

„De houder van een merkrecht op een als merk ingeschreven gasfles kan zich niet verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in deze vroeger door hem in de handel gebrachte fles, wanneer voldoende duidelijk is dat het verkochte gas niet van de merkhouder afkomstig is en dat er geen band met hem bestaat."