

Nr. 08/01901

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 20 november 2009

Conclusie

inzake:

Frisdrankenindustrie Winters BV

(behandelend) advocaten:

mrs. C.J.J.C. van Nispen en T. Cohen Jehoram

tegen:

Red Bull GmbH (Oostenrijk)

(behandelend) advocaten:

mrs. A.C.M. Alkema en S.A. Klos

Interne notitie

*Merkenzaak. Is 'louter afvullen' van blikjes met frisdrank merkinbreuk?
BVIE art. 2.20, Merkenrichtlijn 89/194, art. 5.*

1. Naast Winters en Red Bull is in de feitelijke instanties ook, als zich voegende partij, betrokken: Smart Drinks Ltd (Britse Maagdeneilanden).

Red Bull is houder van merken voor *energy drinks* waarin veelal het bekende merk RED BULL centraal staat. Smart Drinks concurreert in de markt voor *energy drinks* met Red Bull. Enige van de door Smart Drinks voor haar blikjes gekozen aanduidingen (BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE) zijn door het hof merkenrechtelijk incompatibel geacht met Red Bull's ingeschreven merken.

2. In deze zaak heeft Red Bull niet Smart Drinks gedaagd, maar Winters. Winters is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het afvullen van blikjes. De vraag in deze zaak is met name of het 'louter afvullen' door Winters (in opdracht en volgens aanwijzingen van Smart Drinks) van blikjes die vervolgens linea recta geëxporteerd werden naar landen buiten de EU, merkinbreuk door Winters opleveren.

3. Het hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. De daartegen gerichte cassatiemiddelen stellen vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn (89/104) aan de orde, die m.i. beantwoording door het HvJ EG behoeven.

Nr. 08/01901

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 20 november 2009

Conclusie

inzake:

Frisdrankenindustrie Winters BV

tegen:

Red Bull GmbH (Oostenrijk)

1. Inleiding

1.1. Partijen worden hierna doorgaans aangeduid als Winters respectievelijk Red Bull. In de feitelijke instanties was ook betrokken de rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden Smart Drinks Ltd, hierna doorgaans te noemen: Smart Drinks.

1.2. Red Bull is houder van woord- en (woord-)beeldmerken voor *energy drinks* waarin veelal het bekende merk RED BULL centraal staat.

1.3. Smart Drinks concurreert in de markt voor *energy drinks* met Red Bull. Enige van de door Smart Drinks voor haar blikjes gekozen aanduidingen (BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE) zijn door het hof merkenrechtelijk incompatibel geacht met Red Bull's ingeschreven merken.

1.4. In deze zaak heeft Red Bull niet Smart Drinks gedaagd, maar Winters.

1.5. Winters is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het afvullen van blikjes met frisdranken e.d. De vraag in deze zaak is met name of het 'louter afvullen' door Winters (in opdracht en volgens aanwijzingen van Smart Drinks) van blikjes die vervolgens linea recta geëxporteerd werden naar landen buiten de EU, merkinbreuk door Winters opleveren.

1.6. Het hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. De daartegen gerichte cassatiemiddelen stellen vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn (89/104) aan de orde, die m.i. beantwoording door het Hof van Justitie van de EG behoeven.

2. Feiten en procesverloop

2.1. In de feitelijke instanties zijn de onder 2.2 tot en met 2.8 vermelde feiten vastgesteld.¹ Verderop, in nrs. 4.1.1-4.1.5 zal ik nog enige feiten vermelden die in cassatie eveneens als – ten minste: hypothetisch – uitgangspunt kunnen gelden.

2.2. Red Bull produceert en verhandelt onder het merk RED BULL een zogenaamde energy drink. Red Bull heeft voor haar merk internationale registraties, met gelding voor de Benelux verricht.

2.3. Het merk RED BULL heeft wereldwijd een grote naamsbekendheid bij een breed publiek².

2.4. Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde 'afvullen' van blikjes met door haar of door derden geproduceerde (fris-)dranken.

2.5. Red Bull en Smart Drinks zijn (voormalige) klanten van Winters.

2.6. Smart Drinks is een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en is gevestigd te Road Town/Tortola aldaar³.

2.7. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters in door Smart Drinks⁴ of door derden⁵ aangeleverde blikjes een aantal energy drinks gevuld met onder meer de merken BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, later gewijzigd in LONG HORN, en LIVE WIRE.

2.8. De blikjes worden niet door Winters zelf gemaakt en/of bedrukt.

2.9. Zich op het standpunt stellend dat de onder 2.7 bedoelde tekens inbreuk maken op de merkrechten van Red Bull, en dat het vullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik door Winters van op het RED BULL merk gelijkende tekens, heeft Red Bull bij exploit van 2 augustus 2006 Winters in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te 's-Hertogenbosch en gevorderd – kort samengevat – Winters te bevelen om zulke gebruikshandelingen te staken, met nevenvorderingen.

¹ Voor zover niet anders vermeld, ontleend aan rov. 3.1 van het niet bestreden tussenarrest van het hof van 20 maart 2007 en aan de in appel niet bestreden rov. 2.1 t/m 2.6 van het vonnis van de voorzieningenrechter van 26 september 2006.

² Zie ook de onbestreden laatste twee volzinnen van rov. 6.15 van 's hofs eindarrest.

³ Ontleend aan de aanhef van het in noot 1 genoemde vonnis, alsmede de aanhef van het eindarrest van het hof. De aanduiding 'Totola' in plaats van (het eiland) Tortola, waarvan Road Town de hoofdplaats is, moet op een verschrijving berusten.

⁴ Aldus rov. 3.1 van het tussenarrest van het hof.

⁵ Aldus rov. 2.5 van het vonnis van de voorzieningenrechter.

2.10. Smart Drinks is op haar verzoek, zonder bezwaar van Red Bull en Winters, toegelaten als voegende partij aan de zijde van Winters.

2.11. Smart Drinks en Winters voerden gemotiveerd verweer.

2.12. Bij vonnis van 26 september 2006 heeft de voorzieningenrechter – kort samengevat – Winters bevolen het vullen van het product BULLFIGHTER, voor zover verpakt zoals afgebeeld in punt 22 van de dagvaarding en in punt 2.2 van de pleitnotitie van Smart Drinks, te staken, op straffe van het verbeuren van dwangsommen en met compensatie van proceskosten.

2.13. Red Bull – die niet al haar vorderingen tegen Winters toegewezen zag – is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, onder aanvoering van zes grieven. Winters heeft de grieven bestreden en in incidenteel appel zeven grieven aangevoerd.

2.14. Na een door Smart Drinks ingestelde (voorwaardelijke) incidentele conclusie tot voeging en na partijdebat daarover, heeft het hof bij (tussen-)arrest van 20 maart 2007 Smart Drinks toegelaten zich in het geding aan de zijde van Winters te voegen.

2.15. Na verdere stukkenwisseling en pleidooien wees het hof op 29 januari 2008 (eind-)arrest. Samengevat beval het hof Winters om te staken en gestaakt te houden verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of voor deze doeleinden op voorraad hebben van de producten BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE, voor zover deze producten zijn verpakt in de verpakkingen zoals aangeduid onder 6.13 van het arrest, onder oplegging van dwangsommen, een en ander met compensatie van de proceskosten in eerste aanleg en van het principaal appel (met inbegrip van het voegingsincident) en met veroordeling van Winters en Smart Drinks in de kosten van het door hen ingestelde incidenteel appel. Daarbij overwoog het hof, voor zover in cassatie van belang:

'6.5 Het meest verstrekkende verweer van Winters is dat zij de gewraakte tekens niet *gebruikt* in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE, op welke bepalingen Red Bull zich in deze procedure baseert.

[...]

6.8 Thans dient aan de orde te komen of genoemd verweer van Winters opgaat. Het gaat hierbij om de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens en om de betekenis die aan dit begrip moet worden toegekend. Het hof stelt hierbij voorop dat de beantwoording van deze vraag dient te geschieden tegen de achtergrond van wat moet worden beschouwd als de functies van het merk en met name de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consument de herkomst van waren of diensten te waarborgen (onder meer HvJ EG 11 september 2007 (Céline)).

6.9 Met betrekking tot het begrip gebruik bepaalt artikel 2.20 lid 2 BVIE dat voor de toepassing van lid 1 onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken (onder meer) met name wordt verstaan: het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking. Volgens Red Bull is daarvan in dit geval sprake doordat Winters, kort gezegd, door het afvullen de waren combineert met de verpakking ervan en daarmee die waren voorziet van de tekens die op de verpakking staan. Zowel Winters als Smart Drinks hebben dit standpunt in hoger beroep gemotiveerd bestreden.

6.10 Het hof overweegt hierover het volgende. In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.

6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de waren aanbrengt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen.

[...]

6.20 Wat betreft de onderscheidende kracht van de merken van Red Bull is het hof voorschans van oordeel dat deze voor de ingeschreven waren als zeer sterk moet worden beoordeeld. Iets anders is overigens ook niet gesteld of gebleken. Wat betreft de waren waarvoor Winters de gewraakte tekens gebruikt, (fris)dranken, is tussen partijen niet in discussie dat deze soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven. Wat betreft de aard van het in aanmerking komende publiek dient gezien de aard van de waren te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, nu de producten die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux zijn bestemd maar voor landen daarbuiten, in abstracte zin van een gemiddelde consument in de Benelux.

[...]

6.26 Wanneer de hiervoor behandelde elementen in de vereiste onderlinge samenhang worden gezien, is naar het voorlopig oordeel van het hof de slotsom dat ten aanzien van de verpakkingen met de tekens Bullfighter, Pitbull en Live Wire sprake is [van] inbreuk op de merkrechten van Red Bull en ten aanzien van de verpakkingen met het teken Long Horn (Red Horn) niet. Tegen deze inbreuken kan Red Bull ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en

sub b BVIE opkomen. Dat is tevens het geval ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE; beoordeling aan de hand van die bepaling leidt in dit geval ten aanzien van de vereiste overeenstemming niet tot een ander eindresultaat dan die ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE, ook niet ten aanzien van Long Horn (Red Horn), zodat deze bepaling niet afzonderlijk besproken behoeft te worden.'

2.16. Winters heeft tegen dit (eind-)arrest van het hof – tijdig⁶ – beroep in cassatie ingesteld.

3. Enige inleidende opmerkingen

3.1. Het gaat in deze zaak om de uitleg van art. 2.20, leden 1 en 2 van het BVIE, voluit het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)⁷. De bepalingen luiden:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer 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;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van lid 1 word onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

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 de reclame.'

⁶ Arrest (in kort geding) (dinsdag) 29 januari 2008; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op (dinsdag) 25 maart 2008. Vgl. art. 402 lid 2 in verbinding met art. 339 lid 2 Rv.

⁷ Tevoren art. 13,A leden 1 en 2 Benelux-Merkenwet. In de BVIE-versie zijn (naast de 'waren') de 'diensten' expliciet vermeld; in de BMW-versie moest dat afgeleid worden uit art. 39 BMW.

3.2. De bepalingen onder a tot en met c van art. 2.20, lid 1 BVIE vormen de implementatie van art. 5, leden 1 en 2 van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten, nr. 89/104/EEG, PbEG L 1989, 40 (hierna: Merkenrichtlijn, Richtlijn 89/104 of MRI). Art. 2.20, lid 2 correspondeert met art. 5, lid 3 MRI. Artikel 5 van de Merkenrichtlijn luidt, voor zover hier van belang:

'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 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. [...]

5. [...]

3.3. Uit de periode van vóór de uiterste implementatiedatum van de Merkenrichtlijn (31 december 1992), stammen enige arresten van het Benelux-Gerechtshof over de vraag of een merk of een overeenstemmend teken wordt 'gebruikt'. Bij de onderstaande BenGH-rechtspraak is te bedenken dat die werd gebaseerd op een (oer-)oude tekst van art. 13, lid A, sublid 1 BMW, toen nog luidende:

Art. 13. A.1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

(1^o) elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

(2^o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

3.3.1. *Hagens Transporten en Jacobs / Niemeijer (1982)*⁸. In deze zaak verklaarde het BenGH voor recht:

'1. De handelingen van een vervoerder, die niet anders doet dan de van een merk voorziene waar van de afzender in ontvangst nemen, vervoeren en bij de geadresseerde afleveren, zijn niet te beschouwen als "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 en 2 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, ook niet indien dat merk bij genoemde handelingen voor derden zichtbaar is.

2. Het maakt daarbij geen verschil of de vervoerder bedacht moet zijn op de mogelijkheid dat degenen aan wie hij de waar aflevert, daarmede merkinbreuk zullen plegen, noch of hij weet dat aan de afzender van wie hij de waar in ontvangst heeft genomen, door de rechter een verbod is opgelegd tot aflevering van die waar aan detaillisten, noch of het vervoer plaatsvindt in opdracht van de geadresseerde dan wel van de afzender.'

3.3.2. *Nijs c.s. / Ciba-Geigy (Tanderil) (1984)*⁹. In deze zaak, waarin besparing op kosten van de geneesmiddelenvoorziening werd beproefd doordat de arts op een receptbriefje kon aangeven dat in plaats van het daar vermelde merkgeneesmiddel ook een goedkoper (merkloos) gelijkwaardig geneesmiddel, volgens een tussen artsen en apothekers geaccordeerde lijst, kon worden afgeleverd, verklaarde het – afwijzende – BenGH voor recht:

'1. Indien een praktiserend arts - huisarts of specialist - in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, maakt hij van dat merk niet gebruik in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 BMW, doch wel gebruik in de zin van deze bepaling onder 2; dit gebruik vindt plaats in het economisch verkeer in de zin van laatstgenoemde bepaling.

2. Indien een apotheker op een recept, waarin de aanwijzing nopens het af te leveren geneesmiddel bestaat uit het merk van een farmaceutische spécialité in verbinding met termen of tekens waaruit blijkt dat de arts toestemt in aflevering van een vervangend geneesmiddel (loco), aan de patiënt een geneesmiddel aflevert dat niet afkomstig is van de houder van het op het recept vermelde merk, en, ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt verstrekt, nalaat bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt de apotheker gebruik van het merk in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 BMW.'

3.3.3. *Wolf / Century (Champion) (1994)*¹⁰. In deze zaak verklaarde het BenGH voor recht:

'22. Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouder aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek

⁸ BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 64 m.nt. LWH, BIE 1982, nr. 74, p. 227.

⁹ BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH, BIE 1985, nr. 20, p. 59. Zie over dit arrest ook L.D. Pels Rijcken, BIE 1985, p. 228.

¹⁰ BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 65, p. 266 m.nt. vNH.

kunnen worden waargenomen.’

3.4. Ik merk op dat de hierboven geciteerde arresten van het BenGH wel *illustratief* zijn voor vragen die eerder zijn gerezen omtrent de uitleg van het begrip ‘gebruik’ (van een merk of een overeenstemmend teken). Echter, nu zij dateren uit het tijdvak van vóór de implementatie van de Merkenrichtlijn (en dus niet leidden tot vragen van uitleg aan de inmiddels hoogste merkenrechter, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen), kunnen de weergegeven verklaringen voor recht van het BenGH *niet* (meer) worden aangemerkt als precedenten die de stand van het geldende merkenrecht weergeven.

3.5. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft zich sinds 1996 meer dan eens uitgesproken over de vraag of sprake is van ‘gebruik’ van een merk in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, respectievelijk of sprake is van ‘gebruik’ in de zin van éne dan wel het andere (sub-)lid van art. 5 in verband met de (verschillende) rechtsgevolgen van dien. Ik zal, tegen de achtergrond van de onderhavige zaak Winters/Red Bull en mede gelet op het partijdebat, hieronder een handvol arresten noemen.

3.5.1. *Ballantine e.a. / Loendersloot* (1997)¹¹. Uit dit arrest citeer ik:

‘3. Ballantine e.a. produceren en verhandelen alcoholische dranken, voornamelijk whisky. Hun producten genieten een grote reputatie en worden in vrijwel alle landen van de wereld verkocht.

4. Deze dranken worden verkocht in flessen die door de producenten zijn voorzien van etiketten met hun respectieve merk, dat eveneens op de verpakkingen van de flessen is aangebracht. Ballantine e.a. brengen bovendien op de etiketten of elders op de flessen alsmede op de verpakkingen identificatienummers aan.

5. Loendersloot is een transport- en opslagbedrijf. Onder zijn klanten bevinden zich marktdeelnemers die zich bezighouden met de zogenoemde “parallelhandel”. Zij kopen de producten van Ballantine e.a. in landen waar de prijzen relatief laag zijn, en verkopen ze vervolgens in landen waar de prijzen hoger zijn.

6. In de loop van 1990 dagvaardden Ballantine e.a. Loendersloot voor de Arrondissementsrechtbank te Breda en vorderden tegen hem een verbod tot het verrichten van bepaalde handelingen die inbreuk maakten op hun merkrechten of om andere redenen onwettig waren, met name:

- het verwijderen van de etiketten met hun merken en het opnieuw aanbrengen daarvan, hetzij door de oorspronkelijke etiketten opnieuw aan te brengen, hetzij door deze te vervangen door nabootsingen,
- het verwijderen van de identificatienummers die op of onder de oorspronkelijke etiketten alsmede op de verpakkingen van de flessen zijn aangebracht,
- het verwijderen van het Engelse woord “pure” en de naam van de door Ballantine e.a. erkende importeur op de oorspronkelijke etiketten en, in voorkomende gevallen, het vervangen van die naam door die van een andere persoon, en
- het uitvoeren van de aldus behandelde producten naar handelaren in Frankrijk, Spanje, Engeland, de Verenigde Staten en Japan.

¹¹ HvJ EG 11 november 1997 (C-349/95), Jur. 1997, p. I-6227, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 49, p. 258.

7. Loendersloot betoogde, dat zo hij deze handelingen al had verricht, zij geen merkinbreuk vormden en evenmin om andere redenen onrechtmatig waren. Hij beklemtoonde onder meer, dat deze handelingen noodzakelijk waren om de parallelhandel van de betrokken producten op bepaalde markten mogelijk te maken.'

[...]

'19. Met zijn vier vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in wezen, of artikel 36 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een merkhouder - ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belemmerd - zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de gemeenschapsmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, met dien verstande dat daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke toestand van de producten.'

Het Hof verklaarde voor recht:

'Artikel 36 van het Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat een merkhouder - ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belemmerd - zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de gemeenschapsmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, tenzij

- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van Lid-Staten zal bijdragen;
- wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten;
- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, en
- de persoon die zich met de heretikettering bezighoudt, de merkhouder tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden.'

Het arrest gaf bovenstaande uitleg aan art. 36 EEG-Verdrag (thans: art. 30 EG), en had dus niet (rechtstreeks) betrekking op de uitleg van de Merkenrichtlijn. In dit verband zijn evenwel de rov. 17 en 18 van het arrest nog van belang:

'17. [...] is aangevoerd, dat de gestelde vragen niet aan de hand van artikel 36 van het Verdrag moeten worden beantwoord, maar aan de hand van de bepalingen van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1), die uiterlijk op 31 december 1992 in het nationale recht van de Lid-Staten moest worden omgezet.

18. Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat het aan de verwijzende rechter staat om te bepalen, of, gelet op de nationale regels die van toepassing zijn op verbodsmaatregelen als in het hoofdgeding gevorderd, het bij hem aanhangige geding moet worden beslecht in het kader van artikel 36 van het Verdrag dan wel in dat van richtlijn 89/104, waarvan artikel 7 de uitputting van het merkrecht met betrekking tot in de Gemeenschap in de handel gebrachte waren regelt. Opgemerkt zij echter, dat artikel 7 van deze richtlijn, evenals artikel 36 van het Verdrag, de fundamentele belangen van bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeen-

stemming beoogt te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd [...].'

3.5.2. *Hölterhoff / Freiesleben* (2002)¹². Juwelier Hölterhoff had in het kader van een transactie met een andere juwelier halfedelstenen en sieraden aangeboden onder de aanduidingen *Spirit Sun* en *Context Cut*. Bij de aflevering zijn deze merken, waarop de rechten toekomen aan Freiesleben, overigens niet vermeld. Freiesleben stelde dat Hölterhoff (niettemin) merkinbreuk had gepleegd. Volgens OLG Düsseldorf stond feitelijk vast dat Hölterhoff de twee aanduidingen slechts had gebruikt om de kwaliteiten, en meer in het bijzonder het type slijpvorm te beschrijven, en niet om te suggereren dat de stenen van Freiesleben afkomstig zouden zijn. Was hier sprake van merkgebruik c.q. merkinbreuk in de zin van art. 5, lid 1, onder *a* van Richtlijn 89/104?

Volgens het HvJ EG was er wél gebruik, maar geen inbreuk. Het Hof overwoog:

'14. Vaststaat, dat het bij het gebruik van een merk in een dergelijke situatie gaat om een gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

15. Bijgevolg wordt eigenlijk gevraagd, of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.

16. Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

- de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;
- de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;
- de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.'

Het HvJ EG wilde in een geval als dit niet van merkinbreuk weten. Bovendien trok het HvJ EG, door het gebruik door Hölterhoff als gebruik in de zin van art. 5, lid 1, onder *a* te kwalificeren, de beoordeling van dergelijke gevallen aan zich, en liet die niet (op de voet van art. 5, lid 5) over aan de nationale rechters.

3.5.3. *Class International / Beecham e.a.* (2005)¹³. In deze zaak ging het over (i) originele, van de merkhouder afkomstige merkartikelen die evenwel door de merkhouder niet in de EU in het verkeer waren gebracht, maar in derde landen, terwijl de merkhouder in de EU

¹² HvJ EG 14 mei 2002 (C-2/00), Jur. p. I-4187, NJ 2003, 75, IER 2002, nr. 29, p. 187 m.nt. ChG, NTER 2002, nr. 10, p. 261 m.nt. HMHS.

¹³ HvJ EG 18 oktober 2005 (C-405/03) (grote kamer), Jur. p. I-8735, IER 2006, nr. 8, p. 22 m.nt. ChG. Vgl. ook reeds HvJ EG 23 oktober 2003 (C-115/02), Jur. p. I-12705, IER 2004, nr. 14, p. 22 m.nt. ChG (*Rioglass en Transremar/Franse douane*) en HvJ EG 30 november 2004 (C-16/03), Jur. 2004, p. I-11313 (*Peak Holding*).

zich vervolgens wil¹⁴ en mag¹⁵ verzetten tegen invoer door derden (parallelhandel) in de EU: die door de merkhouder niet gewenste invoer geldt dan als merkinbreuk. Het ging, nader gepreciseerd (ii) over *doorvoer* via de Rotterdamse haven, dus – fysiek gesproken – invoer in de Benelux c.q. de EU vanuit een niet EU-lidstaat. Ingevolge een EU-douaneregime gelden de goederen als (nog) niet in de EU ingevoerd, zolang de uiteindelijke bestemming nog niet duidelijk was en de goederen onder een desbetreffend specifiek douaneregime stonden. De merkhouders, die de effectiviteit van het douaneregime kennelijk niet vertrouwden, meenden dat ook in zo'n doorvoer-geval gesproken zou moeten worden van 'gebruik' in de EU, waarbij (een zodanige uitleg van) de MRI zou moeten prevaleren boven (een uitleg in andere zin van) de EU-douaneregelingen. Het gerechtshof te 's-Gravenhage stelde prejudiciële vragen.

Het Hof van Justitie van de EG (grote kamer) overwoog onder meer:

'28. Met het eerste onderdeel van zijn eerste vraag, dat betrekking heeft op extern douanevervoer, en zijn tweede vraag, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot originele merkgoederen in de Gemeenschap worden binnengebracht die nog niet door deze merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met zijn derde vraag, die samen met het eerste onderdeel van de eerste vraag en de tweede vraag moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter bovendien te vernemen of de merkhouder voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot op zijn minst kan verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen, reeds een eindbestemming in een derde land vaststaat, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

[...]

34. Het "invoeren" in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een "gebruik [van het merk] in het economisch verkeer" in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

35. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG.

36. Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, verschilt van het plaatsen onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen, aangezien deze laatste krachtens artikel 79, eerste alinea, van het douanewetboek aan een niet-communautair goed de douanestatus van communautair goed verleent.

37. Ingevolge artikel 37, lid 2, van het douanewetboek blijven niet-communautaire goe-

¹⁴ In – armere – derde landen moet de merkhouder (van veelal luxe producten) immers genoegen nemen met een lagere, maar toch nog lonende winstmarge. In de – rijkere – EU-landen wil hij de mogelijkheid van een te realiseren hogere winstmarge behouden.

¹⁵ Zaak C-355/96, Jur. 1998, blz. I-4799, NJ 1999, 392 m.nt. DWFV, BIE 2000, nr. 13, p. 51 (Silhouette).

deren die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn, immers onder douanetoezicht staan tot het ogenblik, inzonderheid, waarop zij een andere douanestatus krijgen doordat zij communautaire goederen worden. Overeenkomstig de artikelen 91, lid 1, sub a, en 98, lid 1, sub a, van het douanewetboek zijn zij noch aan rechten bij invoer, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Feitelijk doorkruisen uit derde landen afkomstige waren die onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, doorgaans een of meer lidstaten alvorens naar een ander derde land te worden doorverzonden. Niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen op het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming, die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

38. Daarentegen worden niet-communautaire goederen communautaire goederen wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. Krachtens artikel 23, lid 2, EG krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG en artikel 79, tweede alinea, van het douanewetboek moeten er invoerformaliteiten voor worden verricht en douanerechten voor worden voldaan en moeten er in voorkomend geval handelspolitieke maatregelen op worden toegepast.

39. Ingevolge artikel 48 van het douanewetboek moeten bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een voor die goederen toegestane douanebestemming krijgen.

40. Gelet op de artikelen 4, punten 15 en 16, 37, lid 2, en 182 van het douanewetboek omvatten deze douanebestemmingen:

- de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, bijvoorbeeld die voor het in het vrije verkeer brengen, die voor het douanevervoer of die voor het douane-entrepot;
- het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;
- de wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;
- de vernietiging van goederen;
- het afstaan van goederen aan de Schatkist.

41. Artikel 58, lid 1, van het douanewetboek preciseert dat goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde een douanebestemming kunnen krijgen.

42. Niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen dus op elk moment een andere douanebestemming krijgen. Zij kunnen met name onder een andere douaneregeling worden geplaatst, in voorkomend geval die voor het in het vrije verkeer brengen, of weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Gemeenschap.

43. Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als “invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening en impliceert het geen “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

45. De merkhouder kan zich hiertegen derhalve niet op grond van deze bepalingen verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

46. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door artikel 58, lid 2, van het douanewetboek, volgens hetwelk de keuze van de betrokken marktdeelnemer voor een douanebe-

stemming geen beletsel vormt voor de toepassing van verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van onder meer de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

47. Het voorbehoud van deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de douanebepaling inbreuk zou maken op de industriële- en commerciële eigendomsrechten. De plaatsing van goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling betekent niet dat zij zonder in het vrije verkeer te zijn gebracht in de Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht. Merkenrechtelijk maakt een dergelijke plaatsing van oorspronkelijke merkgoederen op zich dus geen inbreuk op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren.

48. Ten slotte is voor het antwoord op de onderzochte vraag irrelevant de bewering dat er een reëel, aanhoudend risico bestaat dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

49. Een marktdeelnemer kan immers ook op ieder moment niet-communautaire goederen die het douanegebied zijn binnengekomen in het vrije verkeer brengen, zonder ze eerst onder een opschortende regeling te plaatsen.

50. Op het eerste onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de tweede en de derde vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, leden 1 en 2, sub c, van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

[...]

51. Met het tweede onderdeel van zijn eerste vraag, alsmede met zijn vierde en zijn vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de begrippen “aanbieden” en “in de handel brengen” in artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Bij een bevestigend antwoord wenst hij te vernemen in welke omstandigheden de merkhouder zich tegen een dergelijk te koop aanbieden of verkopen kan verzetten.

[...]

55. Zoals blijkt uit punt 44 van het onderhavige arrest, worden niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, niet aangemerkt als “ingevoerd” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening.

56. Dergelijke goederen kunnen te koop worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land.

57. In deze gevallen wordt, indien het gaat om oorspronkelijke merkgoederen, het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren niet aangetast.

58. Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening kan verzetten.

59. Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel, een omstandigheid waarop in de vierde vraag, sub a en e, wordt bedoeld of toegespeeld. Dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moet blijken uit andere elementen.

60. Bovendien kan de merkhouder zijn verbodsrecht alleen uitoefenen tegenover de marktdeelnemer die van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen in de Gemeenschap in de handel brengt of hiertoe aanstalten maakt, dan wel deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Hij kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet inroepen op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen, op welk geval de vierde vraag, sub e, van de verwijzende rechter betrekking heeft.

61. Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de begrippen “aanbieden” en “in de handel brengen” van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

[...]

75. Op de zesde vraag moet derhalve worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.’

3.5.4. *Montex / Diesel* (2006).¹⁶ Ook deze zaak had betrekking op doorvoer: nu tussen de

¹⁶ HvJ EG 9 november 2006 (C-281/05), Jur. p. I-8735, IER 2007, nr. 30, p. 123. Vgl. over dit arrest O. Schmutzer, *Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?*, IER 2007, p. 287.

Italiaanse spijkerbroekenfabrikant Diesel en de Ierse onderneming Montex, die in Ierland ook kleding onder het merk Diesel verhandelde, vervaardigd in Polen (toen nog een geen EU-lidstaat). In Ierland was het merk Diesel niet beschermd, in Duitsland wél. Na inbeslagneming tijdens transport van Polen naar Ierland in Duitsland kwam het tot prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof. Het HvJ EG overwoog:

‘15. Met zijn eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

[...]

19. Voorts heeft het Hof eveneens geoordeeld dat de doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden (zie, met betrekking tot de doorvoer door Frankrijk van goederen afkomstig uit Spanje en bestemd voor Polen, arrest van 23 oktober 2003, Rioglass en Transremar, C-115/02, Jurispr. blz. I-12705, punt 27).

[...]

23. Hieruit volgt dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij 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.

24. In dat opzicht kan de door Diesel verdedigde stelling niet worden aanvaard, dat het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

[...]

26. Wat de bewijslast betreft, volgt uit de punten 74 en 75 van het reeds aangehaalde arrest Class International dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de merkhouder het bewijs moet leveren van de omstandigheden waaronder het in artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend, door aan te tonen dat er sprake is van het in het vrije verkeer brengen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden gebracht.

27. Gelet op het voorgaande, dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de

houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij 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.

[...]

33. Wat het tweede onderdeel van de derde vraag betreft, over de relevantie voor de beantwoording van de eerste vraag van de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken goederen in Polen, stellen Diesel, de Duitse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat de merkhouders zich in geval van de vervaardiging van een waar in een derde staat in strijd met de rechten die het merk hem in die staat verleent, kan verzetten tegen elke doorvoer, waaronder het externe douanevervoer.

34. Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals reeds in punt 27 van dit arrest is geoordeeld, kan de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, immers slechts verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij 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. De rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken waren is in dat opzicht irrelevant.'

3.5.5. *Adam Opel AG / Autec (2007)*¹⁷. Autofabrikant Opel heeft zijn beeldmerk niet alleen voor echte auto's, maar ook voor speelgoedauto's gedeponneerd. Speelgoedfabrikant Autec produceert speelgoedauto's, waarop – natuurgetrouw – ook de beeldmerken van de auto's zoals die op de echte auto's voorkomen, worden weergegeven. Opel daagde Autec wegens merkinbreuk in de zin van art. 5, lid 1, onder a van de Richtlijn: gebruik van een aan het merk gelijk teken voor dezelfde (speelgoed-)waren als waarvoor Opel het merk had ingeschreven. Het Hof van Justitie overwoog:

'21. Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in art. 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/92, Jur. p. I-10989, punt 59).

22. Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van art. 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.

¹⁷ HvJ EG 25 januari 2007 (C-48/05), Jur. p. I-1017, IER 2007, nr. 28, p. 116 m.nt. ChG.

23. In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24. Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.'

3.5.6. *Céline SARL / Céline SA* (2007)¹⁸. De zaak had betrekking op een (nogal kleinschalig) conflict tussen de houder (*Céline SA*) van het merk *CÉLINE* (sinds 1948) voor kledingstukken en schoeisel, en een kledingwinkel in Nancy (*Céline SARL*) met de handelsnaam *CÉLINE* (sinds 1950). Nadat het TGI van Nancy de vordering van de merkhouder had toegewezen, stelde het Cour d'Appel van Nancy een prejudiciële vraag. Het HvJ EG overwoog:

'16. Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald; arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, en arrest Adam Opel, reeds aangehaald) kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:

- dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
- het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
- het moet betrekking hebben op waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor het merk is ingeschreven, en
- het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

[...]

26. Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

27. Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-

¹⁸ HvJ EG 11 september 2007 (C-17/06), Jur. p. I-7041, IER 2007, nr. 102, p. 393 m.nt. ChG.

Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56-59).

28. In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken "Céline" door Céline SARL afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CÉLINE, met name aan de wezenlijke functie ervan.'

3.5.7. De door het Hof van Justitie van de EG in zijn hierboven bedoelde jurisprudentie (nadere) voorwaarde voor het aannemen van merkinbreuk, gelegen in het '*afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen*' komt in de tekst van art. 5, lid 1 van de Merkenrichtlijn niet voor. Het HvJ EG hanteert deze nadere voorwaarde klaarblijkelijk als een *correctiemechanisme* voor gevallen waarin naar de *letter* van Merkenrichtlijn wellicht sprake zou zijn van (te verbieden) merkgebruik, maar *niét* naar de *ratio* ervan. Men kan dit aanmerken als een *Rule of reason*.

4. Bespreking van de cassatiemiddelen

4.1. De door de voorzieningenrechter en het hof vastgestelde feiten zijn hierboven vermeld in nrs. 2.2-2.8. Zoals in nr. 2.1 in het vooruitzicht gesteld, vallen nog enige feiten te vermelden die hetzij uit het bestreden arrest voortvloeien (4.1.1-4.1.2), hetzij in cassatie eveneens als – ten minste: hypothetisch – uitgangspunt kunnen gelden, nu zij in de feitelijke instanties enerzijds zijn gesteld, en anderzijds niet zijn weersproken (4.1.3-4.1.5).

4.1.1. Red Bull heeft in de onderhavige procedure geen vorderingen gericht tegen Smart Drinks, maar slechts tegen partij Winters. In de feitelijke instanties heeft Smart Drinks wel geïntervenieerd ten behoeve van Winters.

4.1.2. Het hof heeft in het bestreden arrest geoordeeld dat Winters ten aanzien van de verpakkingen met de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull, waartoe het hof art. 2.20 lid 1, aanhef en sub *b* BVIE, alsmede – met hetzelfde resultaat – art. 2.20 lid 1 aanhef en sub *c* BVIE toepasselijk heeft geacht.

4.1.3. Winters verricht – wat de onderhavige zaak betreft – louter afvuldiensten voor Smart Drinks. Niet alleen worden de blikjes niet door Winters zelf gemaakt en/of bedrukt (Winters krijgt ze door Smart Drinks of door derden aangeleverd, vgl. 2.7 en 2.8); ook de door haar in deze blikjes afgefulde dranken worden door derden geproduceerd¹⁹, met dien verstande dat Winters de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart

¹⁹ Zie Winters' MvA tevens MvG in het incidenteel appel, nrs. 9 en 10 (zie ook nrs. 6-8 aldaar). Vgl. ook de s.t. namens Winters, nr. 3.

Drinks vult met een bepaalde hoeveelheid van het extract, en dit aanvult met water en zodanig koolzuur, alvorens de blikjes te sluiten²⁰. Ook is verkoop en/of levering van de waren door Winters aan Smart Drinks of aan derden niet aan de orde²¹.

4.1.4. De door Winters voor Smart Drinks afgevulde blikjes waren niet bestemd voor de consument in de Benelux of de EU, maar voor die in Kazachstan, Israël en Guadeloupe²².

4.1.5. Winters is vermaard om de kwaliteit van haar afvuldiensten. Niettegenstaande de grote afstanden ontvangt Winters orders (ook van Red Bull) voor het afvullen van blikjes die naar bestemmingen in de gehele wereld worden gezonden²³.

4.2. *Middel I* van het (drie middelen omvattende) cassatieberoep klaagt over rov. 6.5 en 6.8 tot en met 6.12 van 's hofs arrest.

In de *middelonderdelen I.1-I.5* wordt betoogd, in de kern genomen, (dat het hof ten onrechte is voorbij gegaan aan Winters' verweren)

(i)²⁴ dat Winters het merk niet gebruikt *voor*, te verstaan als: *ter onderscheiding van eigen* waren in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b en c BVIE; en

(ii) dat geen sprake is van inbreuk nu het gebruik door Winters *geen afbreuk kan doen aan de (essentiële) functies van het merk*, namelijk de (Benelux-)consumenten de herkomst van de waar te garanderen, nu de door Winters afgevulde blikjes direct vanuit de fabriek op transport gezet worden naar een bestemming buiten de Benelux²⁵.

Het hof heeft voorts miskend dat (niettegenstaande art. 5, lid 3 MRI), het belang van de merkhouder moet worden afgewogen tegen de belangen van bona fide exporteurs en van bona fide (multinationale) fabrikanten, en in casu ook tegen de belangen van een innovatieve industrie (als Winters) die wegens de hoge kwaliteit van haar dienstverlening wordt ingeschakeld voor afvullen wereldwijd van door derden gedistribueerde blikjes.

4.3. *Middel II* klaagt over rov. 6.20 van 's hofs arrest, waar het gaat over de maatstaf die het hof aanlegt bij de (maatman-)beoordeling van de door Red Bull gestelde inbreuk wegens (kort gezegd: te grote gelijkenis) onder art. 2.20 lid 1, onder b en lid 2 BVIE.

Middelonderdeel II.1 bestrijdt de door het hof gekozen beoordeling in abstracte zin aan de hand van 'een gemiddelde consument in de Benelux', nu de door Winters afgevulde blikjes niet voor de Benelux bestemd zijn maar voor landen daarbuiten, zodat die door het

²⁰ Vgl. rov. 6.10 van het bestreden arrest. Weliswaar is cassatiemiddel I mede tegen deze rov. gericht, maar het middel bevat geen klacht tegen de hier weergegeven deeloverweging.

²¹ Vgl. voetnoot 19.

²² Zie de pleitnota in appel namens Winters, nr. 39; zie ook nr. 46. Vgl. ook de s.t. namens Winters, nr. 3, die tevens verwijst naar de pleitnota in eerste aanleg namens tegenpartij Red Bull, nr. 104.

²³ Zie de pleitnota in appel namens Winters, nrs. 1 en 3. Vgl. ook de s.t. namens Winters, nr. 3.

²⁴ Aanduidingen (i) en (ii) toegevoegd door mij, A-G.

²⁵ En ook buiten de EU, vgl. nr. 4.1.4.

hof gekozen benadering niet te verenigen is met de door het HvJ EG voorgeschreven inachtneming van 'alle omstandigheden van het geval' en de door het HvJ EG voorgeschreven positieve vaststelling van verwarringsgevaar. Volgens *middelonderdeel II.2* miskent het hof voorts dat het door het hof aangelegde criterium onjuist is omdat in casu nu juist geen enkele consument in de Benelux of elders in de EU met de door Red Bull gewraakte tekens wordt geconfronteerd.

4.4. Ik meen dat de middelen I en II, in al hun onderdelen, 'gave' rechtsvragen aan de orde stellen. Het gaat hierbij om vragen die niet beantwoord kunnen worden zonder uitleg van art. 5 van Richtlijn 89/104, en waarbij – mede gelet op het onderlinge verband van de te beantwoorden vragen – het antwoord m.i. niet zonder twijfel uit eerdere jurisprudentie van het HvJ EG kan worden afgeleid. Ik zal dan ook voorstellen dat de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG stelt.

4.5. De omstandigheid dat de middelen I en II 'gave' rechtsvragen aan de orde stellen, brengt mede dat aan de motiveringklachten van die middelen voorbij kan worden gegaan. In cassatie kan immers geen motiveringsklacht tegen een (juist) rechtsoordeel worden gericht.

4.6.1. Ik sla thans een (althans voor mij) ongebruikelijke weg in. Ik noteer de m.i. aan het HvJ EG te stellen prejudiciële vragen niet als *eindpunt* van de m.i. aanwezige twijfels, maar als *beginpunt*. Het is natuurlijk niet zo dat ik bij de voorbereiding van deze conclusie ook al zo te werk ging, maar dit procédé maakte de rapportage van mijn bevindingen eenvoudiger voor mij en, naar ik hoop, ook voor de lezers.

4.6.2. Vóór de vermelding van die vragen geef ik nog (in nr. 4.7) een vermelding van de feiten, die aan de te stellen vragen ten grondslag liggen. Die zijn – uiteraard – afgeleid uit de nrs. 2.2-2.8 en 4.1.1-4.1.5 *supra*. Zij worden in nr. 4.7 echter in geabstraheerde (en ietwat verkorte vorm) vermeld, en ze behelzen verwijzingen naar de Merkenrichtlijn in plaats van naar de corresponderende bepalingen van het BVIE.

Daarna volgen, als aangekondigd, de m.i. aan het HvJ EG te stellen vragen, 'kaal' en zonder toelichting geformuleerd. Zie nr. 4.8.

In nrs. 4.10 e.v. worden die vragen gerepeteerd, dáár voorzien van een toelichting waarom ik prejudiciële vraagstelling nodig acht. Het ligt voor de hand dat ik daarbij teruggrijp op de inleidende opmerkingen van nrs. 3.1-3.5.7.

In nrs. 4.14-4.15 ga ik nog in op cassatiemiddel III. Dat middel geeft m.i. geen aanleiding tot (verdere) prejudiciële vragen. Het lot ervan is primair afhankelijk van het antwoord op de eerder gesuggereerde vragen. In deze fase zal ik mij nog wel een paar verdere observaties over middel III permitteren.

4.7. De feiten, die aan de aan het Hof van Justitie van de EG te stellen prejudiciële vragen

ten grondslag liggen, kunnen als volgt worden weergegeven.

a. Partij A (de 'merkhouders') is in de Benelux houder van een bekend merk (in de zin van art. 5, lid 2 MRI) voor zgn. *energy drinks* in blikverpakking.

b. Partij B (een 'derde') is gevestigd buiten de Benelux, en buiten de EU. Zij verhandelt eveneens *energy drinks* in blikverpakking.

c. De tekens, waarvan partij B haar *energy drinks* voorziet, zijn door de feitenrechter niet gelijk geacht in de zin van art. 5, lid 1, onder a MRI, maar wél verwarringwekkend in de zin van art. 5, lid 1, onder b MRI, terwijl tevens geoordeeld is dat partij A hiertegen kan opkomen op basis van art. 5, lid 2, MRI.

d. Partij B laat haar (voor export naar buiten de EU bestemde, zie h) *energy drinks* in de Benelux louter 'afvullen' door partij C.

e. Partij C verricht afvuldiensten, en is vermaard om de kwaliteit van die diensten. Niet-tegenstaande de grote afstanden ontvangt partij C orders (ook van partij A) voor het afvullen van blikjes die naar bestemmingen in de gehele wereld worden gezonden.

f. Het '(louter) afvullen', waarvan hierboven sprake is, dient aldus verstaan te worden dat partij C de blikjes niet zelf maakt en/of bedrukt, maar lege blikjes in bedrukte vorm (met tekens als bedoeld onder c) krijgt aangeleverd, evenals de grondstof/het concentraat.

Daarna zorgt partij C voor het vullen van de blikjes met het extract overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van partij B met een bepaalde hoeveelheid van het extract, aangevuld met water en zonodig koolzuur, sluit de blikjes, en stelt de gevulde blikjes weer ter beschikking aan partij B.

g. De door partij C voor partij B afgefulde blikjes zijn niet bestemd voor de consument in de Benelux of in de EU.

h. Partij A heeft in de onderhavige procedure geen vorderingen gericht tegen partij B, maar slechts tegen partij C. In de feitelijke instanties heeft partij B wel geïntervenieerd ten behoeve van partij C.

4.8. De kwesties van uitleg van de Merkenrichtlijn, die m.i. voor vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EG in aanmerking komen, zijn de volgende:

1. Is er bij '(louter) afvullen' door partij C, als bedoeld in 4.7 onder d en f, sprake van 'gebruik van een teken in het economisch verkeer' in de zin van art. 5, lid 1, onder b (dan wel lid 2), en lid 3, aanhef en onder a van de MRI, in aanmerking genomen dat – ook indien afvullen in een van het teken voorziene verpakking op zichzelf beschouwd zou worden als 'aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking' in de zin van art. 5, lid 3, aanhef en onder a MRI – het handelen van partij C geschiedt als dienstverlening voor een ander, partij B, ter onderscheiding van de waren van partij B, en niet voor of ter onderscheiding van eigen waren van partij C?

2.a. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil uit dat de door partij C van de tekens voorziene waren niet bestemd zijn voor de consument in de Benelux of de EU, en na het afvullen direct vanuit de fabriek op transport gezet worden naar een bestemming

buiten de Benelux respectievelijk de EU, zonder contactmomenten voor deze consumenten met de blikjes?

2.b. Zo neen, dient bij de beoordeling van de vraag of de tekens inbreuk maken op het merk van partij A, als ‘abstracte’ maatstaf te gelden de (fictieve) perceptie van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone Benelux- respectievelijk EU-consument, of geldt daarvoor een andere maatstaf?

4.9. Als aangekondigd, herhaal ik thans de onder 4.8 genoemde vragen, met een toelichting waarom het antwoord daarop mij niet als een acte clair of een acte éclairé voorkomt.

4.10.1. *Vraag 1.* Is er bij ‘(louter) afvullen’ door partij C, als bedoeld in 4.7 onder d en f, sprake van ‘gebruik van een teken in het economisch verkeer’ in de zin van art. 5, lid 1 onder b (dan wel lid 2), en lid 3, aanhef en onder a van de MRI, in aanmerking genomen dat – ook indien afvullen in een van het teken voorziene verpakking op zichzelf beschouwd zou worden als ‘aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking’ in de zin van art. 5, lid 3, aanhef en onder a MRI – het handelen van partij C geschiedt als dienstverlening voor een ander, partij B, ter onderscheiding van de waren van partij B, en niet voor of ter onderscheiding van eigen waren van partij C?

4.10.2. Indien geen *andere* redenen, waarover dadelijk, er aan in de weg staan om het in vraag 1.a bedoelde gebruik aan te nemen, dan is de omstandigheid dat partij C de tekens niet zelf aanbrengt op de blikverpakkingen, maar dat partij C de reeds door partij B of door derden met de tekens bedrukte blikverpakkingen afvult, m.i. geen reden om niet van zodanig gebruik te spreken. *In zoverre* onderschrijf ik de redenering van het hof te 's-Hertogenbosch in deze zaak dat bij de onderhavige soort van waren – vloeistoffen – een merk of teken juist pleegt te worden aangebracht door het combineren van de vloeistof met een verpakking die voor of na het vullen van het merk of teken wordt voorzien²⁶.

4.10.3. Maar *andere* redenen kunnen er wél aan in de weg staan om gebruik in de zin van art. 5, lid 1, onder b of lid 2 door de ‘louter afvullende’ partij C aan te nemen, en die zijn verwoord in het slot van de vraag: de omstandigheid dat het handelen van partij C niet geschiedt voor of ter onderscheiding van eigen waren van partij C, doch als dienstverlening voor een ander, partij B, ter onderscheiding van de waren van partij B. (Als die argumenten hout snijden, moet overigens weer bezien worden of partij C wellicht tóch nog zou kunnen worden ‘opgeknoopt’ aan art. 5 lid 3, aanhef en onder a MRI; zie 4.10.4.2).

4.10.3.1. Er is natuurlijk alle reden om juist partij B, die de waren als ‘zijn’ producten in het verkeer brengt, aan te merken als de ‘gebruiker’ in de zin van art. 5 leden 1 en 2 MRI (en zelfs als de ‘aanbrenger’ in de zin van art. 5 lid 3 onder a) van de tekens op de waren,

²⁶ Vgl. rov. 6.12 van 's hofs eindarrest.

waaraan niet afdoet dat partij B hiertoe gebruik maakt van de diensten van partij C. Die gedachte dringt zich sterk op indien partij B in de Benelux gevestigd is, daar een eigen fabriek of althans een kantoor en een laboratorium heeft, maar – uiteraard onder haar verantwoordelijkheid – voor het afvullen een loonbedrijf²⁷ als partij als C inschakelt²⁸.

Nu partij B dient als ‘gebruiker’ in merkenrechtelijke zin beschouwd te worden, niettegenstaande de inschakeling van partij C, komt het als uitgesproken ‘gewrongen’ voor om naast en/of in plaats van partij B, ten aanzien van hetzelfde feitencomplex, partij C als ‘gebruiker’ in de zin van art. 5 MRI te kwalificeren.

4.10.3.2. Daaraan kan – reeds omwille van merkenrechtelijke zuiverheid – de omstandigheid dat partij B in dit geval buiten de Benelux, en buiten de EU gevestigd is, niet afdoen. Door – te haren behoeve c.q. voor haar waren – de tekens in de Benelux door een hulppersoon te doen aanbrengen, kan zij nog steeds als gebruiker in de Benelux worden aange-merkt. Dat kan ook in een procedure na verstekverlening. Eventuele niet-executeerbaarheid van een vonnis dient hieraan – ter voorkoming van merkenrechtelijke onzuiverheid – óók niet af te doen. Afgezien van beslagfaciliteiten²⁹ (en douanemedewerking in gevallen van regelrechte piraterij/counterfeit³⁰) kan er nog – merkenrechtelijk zuiver – voor gekozen worden om partij C toch te dagen, niet als ‘gebruiker’ in de zin van art. 5 MRI, maar als medeplichtige op basis van het gemene recht, waartoe art. 2.20 lid 1, tweede volzin BVIE alle ruimte geeft.

4.10.3.3. Dat een partij A (in casu Red Bull) meent de ‘gemakkelijke’ weg te kunnen kiezen om slechts een partij C (in casu Winters) te kunnen dagen wegens (directe) merkinbreuk verdient mijn inziens, vanuit merkenrechtelijke zuiverheid, geen honorering.

4.10.4.1. Zoals aangevoerd door Winters, zijn in de jurisprudentie van het HvJ EG duidelijke aanwijzingen te vinden dat het bij ‘gebruik’ in de zin van art. 5 MRI dient te gaan om gebruik ter onderscheiding van eigen waren (of diensten).

Ik kan nu terugverwijzen naar de hiervoor in nrs. 3.5.2, 3.5.5, en 3.5.6 aangehaalde arresten met de roepnamen *Hölterhoff/Freiesleben*, *Opel/Autec* en *Céline*.³¹

4.10.4.2. Dat de regel van art. 5, lid 3, onder a MRI niet zodanig absoluut is dat die – los

²⁷ Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14^e druk: ‘bedrijf dat in opdracht bepaalde werkzaamheden verricht’.

²⁸ Nog sterker dringt dit zich op indien partij B in het *eigen* gebouw gebruik wenst te maken van meer geavanceerde afvultechneken, die partij B zelf (nog) niet in huis heeft, maar die partij C met een mobiele afvulinstallatie in het bedrijf van B kan verrichten. Dat laat zich niet goed denken bij frisdranken of vloeibare wasmiddelen, maar wél bij bijv. farmaceutica en bijv. – in zuidelijker Europa – bij het bottelen van wijn op domeinen.

²⁹ Vgl. art. 2.22 lid 2 BVIE.

³⁰ Zie hierna nr. 4.11.6.

³¹ Op de in nrs. 3.5.3 en 3.5.4 aangehaalde doorvoorzaken kom ik verderop terug (nrs. 4.11.5-4.11-8).

van de doelstellingen van het EG-Verdrag en de Merkenrichtlijn – steeds naar de letter ('aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking') de doorslag zou geven, werd reeds beslist in de 'ompakarresten' van HvJ EG 11 juli 1996³². Ik meen dan ook dat art. 5, lid 3, onder *a* MRI niet kan prevaleren boven een uitleg van art. 5, lid 1 of lid 2 die medebrengt dat géén sprake is van gebruik (door een partij als partij C).

4.10.4.3. Met het betoog tot dusverre ten aanzien van vraag 1.a, wek ik welhaast de indruk dat het in mijn optiek een *acte clair* of een *acte éclairé* zou zijn dat partij C niét 'gebruikt' in de zin van art MRI. Zó duidelijk is het voor mij echter ook weer niet.

Ik zie met name een 'hobbel' in het onder 3.5.1 geciteerde arrest van het HvJ EG in de zaak tussen Ballantine e.a. en Loendersloot. In die zaak is immers geoordeeld dat Loendersloot wegens (directe) merkinbreuk aangesproken kon worden, ook al leert rov. 5 van dat arrest dat Loendersloot een transport- en opslagbedrijf is, en zich onder zijn klanten marktdeelnemers bevinden die zich bezighouden met zogenoemde 'parallelhandel'; en ook al lijkt het erop dat Loendersloot de in rov. 6 bedoelde activiteiten, waaronder 'het verwijderen van de etiketten met hun merken en het opnieuw aanbrengen daarvan, hetzij door de oorspronkelijke etiketten opnieuw aan te brengen, hetzij door deze te vervangen door nabootsingen' voor die klanten en niet voor zichzelf uitvoerde.

Het Loendersloot-arrest is voor mij evenwel – omgekeerd – ook geen reden om een *acte clair* of een *acte éclairé* aan te nemen in de zin dat partij C wél 'gebruikt' in de zin van art. 5 MRI. Daartoe noteer ik dat Loendersloot, hoewel aangeduid als transportbedrijf, en hoewel het ging om door dit bedrijf uitgevoerde heretiketteringsdiensten, in die zaak klaarblijkelijk *niet het verweer heeft gevoerd* dat het slechts ging om dienstverlening aan derden. En misschien ging het ook wel om 'eigen handel' van Loendersloot.

4.10.4.4. Last but not least is er de verdere, betrekkelijk recente jurisprudentie van het HvJ EG die meebrengt dat ook handelingen die naar de letter van (nu) art. 5, lid 1 van de MRI merkgebruik zouden opleveren, toch geen merkinbreuk behoeven op te leveren in het licht van de nadere 'rule of reason'-toets. Ik verwijs andermaal naar nr. 3.5.7 en naar de daaraan voorafgaande aanhalingen uit de arresten met de roepnamen *Hölterhoff/Freiesleben*, *Opel/Autec* en *Céline* (met verdere verwijzingen door het HvJ EG zelf).

4.11. *Vraag 2.a.* Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil uit dat de door partij C van de tekens voorziene waren niet bestemd zijn voor de consument in de Benelux of de EU, en na het afvullen direct vanuit de fabriek op transport gezet worden naar een bestemming buiten de Benelux respectievelijk de EU, zonder contactmomenten voor deze consumenten met de blikjes?

4.11.1. Hoewel allerminst vanzelfsprekend – onder het oude merkenrecht nam de Hoge

³² Vgl. HvJ EG 11 juli 1996 (gev. zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 m.nt. DWFV onder nr. 130 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), rov. 32-34 en 37.

Raad een tegengesteld standpunt in – lijkt de heersende leer te zijn dat het aanbrengen van een merk op voor *export* bestemde waren niettemin een handeling is die onder art. 5, lid 3 onder *a* en daarmee onder art. 5, lid 1 of art. 5, lid 2 MRI valt³³. Ook het Benelux-Gerechtshof, dat meende in die zin op de Merkenrichtlijn te anticiperen, is daar in 1994 van uitgegaan³⁴.

4.1.1.2. De gedachte om de merkhouder via een verbod tot aanbrengen van het merk in het nationale c.q. Benelux- c.q. EU-territoir te beschermen, hoewel de waren daar niet op de markt komen, is, als gezegd, niet vanzelfsprekend. Zo oordeelde de Hoge Raad daarover dan ook anders onder het voormalige – tot 1970 geldende – merkenrecht³⁵.

Het is enerzijds niet vanzelfsprekend om het merk aldus in het ‘land van aanbrengen’ te beschermen, nu het potentieel inbreukmakende teken aldaar niet de (in het merkenrecht wezenlijke) onderscheidingsfunctie vervult.

En het is anderzijds niet vanzelfsprekend om aldus ‘indirect’ een barrière op te werpen tegen gebruik van het teken in het land van bestemming, nu in dat land in het geheel geen sprake van inbreuk hoeft te zijn, bijv. wegens andere aldaar geldende inbreukcriteria, of omdat de ‘aanbrenger’ in dat land zelfs een beter (ouder) merkrecht heeft. Bovendien is het bieden van die bescherming nogal willekeurig, omdat de barrière niet werkt als de ‘aanbrenger’ voor het aanbrengen uitwijkt naar het bestemmingsland zelf, of naar een derde land, waar de merkhouder niet een beter recht heeft.

4.1.1.3. De thans ‘heersend’ lijkende visie vindt ongetwijfeld zijn wortels in het streven naar piraterij- of *counterfeit*-bestrijding: bestrijding van handel in producten die *valselijk* van een met het merk (vrijwel) identiek teken worden voorzien. Juist in de jaren ’80 van de vorige eeuw begon dat een gaandeweg meer zorgwekkend verschijnsel te worden. Een zeker niet onbegrijpelijke, en van de zijde van merkhouders en lobbyisten dan ook gepredikte boodschap was: ‘bestrijding aan de bron’, d.w.z. bij en op de plaats van het ‘aanbrengen’.

Rigoureuze doortrekking van een regel die louter aanbrengen, ook al gaat het om exportwaren, tot inbreuk bestempelt, gaat echter ten koste van bona fide fabrikanten, die in

³³ Vgl. bijv. Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9^e druk, nr. 310, p. 257 en nr. 3.27, op p. 279-280; Gielen 2009 (T & C IE), art. 2.20 BVIE, aant. 11a; T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom 2, Merkenrecht (2008), nr. 8.2.4; A. Braun, Précis des Marques., 4^e éd. (2004), nr. 284 e.v., p. 302 e.v. Vgl. ook K.-H. Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 14, Rnr. 844; R. Ingerl/Chr. Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage (2003), § 14, Rnr. 182; P. Ströbele/F. Hacker, Markengesetz, 9. Auflage (2009), § 14, Rnr. 105. Anders: P.L. Reeskamp, Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en Peak, BMM-Bulletin 2006-I, p. 8-11 (zie ook hierna, nr. 4.11.3).

³⁴ Vgl. het onder 3.3.3 aangehaalde Champion-arrest.

³⁵ Ik sluit niet uit dat het Champion-arrest van het BenGH van 1994 mede de invloed heeft ondergaan van het oude Franse – in België en Luxemburg veel meer dan in Nederland gerecipieerde – merkenrecht, waarin het begrip ‘contrafaçon’ centraal stond, welk begrip op zijn beurt sterk ingekleurd is door fysiek *aanbrengen*.

het land van bestemming een beter recht kunnen hebben³⁶ (maar daar nog geen fabriek hebben, of bijv. wegens technische moeilijkheden tijdelijk niet aldaar kunnen produceren). Hetzelfde geldt in het geval dat het merk van de merkhouder in het land van bestemming niet beschermd is tegen het teken omdat daar minder vergaande inbreukcriteria gelden (vgl. ook het onderwerp van vraag 2.b).

Rigoureuze doortrekking van de regel gaat voorts ten koste van bona fide toeleveringsbedrijven (zoals bijv. afvulbedrijven) in het exportland, en daarmee ten koste van de bona fide werkgelegenheid in het (Europese) productieland.

Dergelijke bedenkingen heb ik eerder vermeld in mijn noot onder het Champion-arrest van het BenGH in NJ 1994, 666. Naar aanleiding van enige tamelijk recente rechtspraak van het HvJ EG³⁷ heeft P.L. Reeskamp in 2006³⁸ geschreven: 'Hoewel ik bij de huidige stand van zaken niet het advies zou durven geven dat dit³⁹ geen merkinbreuk oplevert, zou ik er evenmin gif op in durven nemen dat het HvJ EG de Champion-casuspositie hetzelfde als het BenGH zal beoordelen. Het lijkt mij namelijk niet vanzelfsprekend dat het HvJ EG de belangen van de merkhouder en die van de te goeder trouw exporterende fabrikant op eenzelfde wijze tegen elkaar afweegt, met name ook nu niet valt in te zien hoe het "verzilveringsrecht" van de merkhouder in dergelijke gevallen op het spel staat. Kortom: de in het Champion-arrest beslechte discussie kan weer geopend worden.'

4.11.4. Hoewel – als gezegd – de heersende leer lijkt te zijn dat het aanbrenge van een merk op voor export bestemde waren niettemin een handeling is die onder art. 5, lid 3 onder a en daarmee onder art. 5, lid 1 of art. 5, lid 2 MRI valt, is een uitdrukkelijke bevestiging hiervan in jurisprudentie van het HvJ EG mij niet bekend.

4.11.5. Uit de in nrs. 3.5.3 en 3.5.4 aangehaalde jurisprudentie ten aanzien van *doorvoer*, valt op te maken dat het Hof van Justitie van de EG alleszins oog heeft voor het aspect dat de goederen waarom het gaat niet bestemd zijn voor consumenten in een land waar het merk beschermd is; dat het bieden van de mogelijkheid aan de merkhouder om desalniettemin daartegen op te treden haaks staat op de wezenlijke functie van het merk; en dat zulks kan botsen met de vrijheid van rechtmatige handel, waarbij het HvJ EG ongetwijfeld mede het oog heeft op de belangen van de transport- en opslagbranches en de (lucht-) havens in de EU, en de daarmee in het geding zijnde werkgelegenheid.

³⁶ In dit verband valt mede te denken aan merken die aanvankelijk in dezelfde hand waren, maar later territoriaal zijn opgesplitst. Dat kan zich voordoen binnen de EU: vgl. de onvrijwillige resp. vrijwillige situaties als aan de orde in HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, Jur. 1990, p. I-3711, NJ 1992, 743 (Hag II), resp. HvJ EG 22 juni 1994 (C-9/93), Jur. 1994-I, p. 2757, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV, CMLR 1995, p. 345 m.nt. W. Alexander, AA 1996, p. 62 m.nt. H. Cohen Jehoram (Ideal Standard)). Het kan zich ook voordoen bij opsplitsing tussen enerzijds de EU en anderzijds staten buiten de EU.

³⁷ Met name het in 3.5.3 aangehaalde arrest *Class International/Beecham e.a.*

³⁸ BMM-Bulletin 2006 afl. 1, p. 8 (11).

³⁹ Bedoeld is: het aanbrenge van het exportmerk, als in de Champion-zaak aan de orde.

‘Louter afvullen’ laat zich met doorvoer vergelijken.

4.11.6. Ik kan echter wederom niet van een *acte clair* of van een *acte éclairé* spreken, omdat ‘aanbrengen’ niet hetzelfde is als ‘doorvoer’ en ‘uitvoer’; en omdat in de in nrs. 3.5.3 en 3.5.4 geciteerde doorvoer-jurisprudentie nog een rol was weggelegd voor speciale EU-douaneregelingen die het risico van ‘lekkage’ naar een land waarin het merk beschermd is, beperken.

Daar staat echter weer tegenover dat het bij die douaneregelingen, wat het merkenrechtelijk aspect betreft, gaat om regels ter voorkoming van *piraterij* of *counterfeit*, oftewel om ‘namaakgoederen’, omschreven als:

‘goederen, met inbegrip van de verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk, of dat daarvan op wezenlijke punten niet kan worden onderscheiden’⁴⁰.

Daarvan is in casu geen sprake. De door Red Bull gestelde (en door het Bossche hof aangenomen) inbreuken, betroffen immers geen inbreuken onder art. 5, lid 1, onder *a* MRI, maar inbreuken onder art. 5, lid 1, onder *b* en lid 2 MRI.

4.11.7. Bij de in nrs. 3.5.3 en 3.5.4 aangehaalde HvJ EG-doorvoer-jurisprudentie merk ik vervolgens nog het volgende op.

Geheel anders dan in de zojuist bedoelde gevallen van *counterfeit*, ging het in het in nr. 3.5.3 aangehaalde arrest *Class International / Beecham e.a.* niet over goederen met een verwarrend of verwaterend teken in de zin van art. 5, lid 1, onder *b* en lid 2 MRI, laat staan over goederen onder een gelijk teken in de zin van art. 5, lid 1, onder *a* MRI. Het ging, zoals in nr. 3.5.3 bleek, om *originele*, door de merkhouder zelf van het merk voorziene artikelen die evenwel door de merkhouder niet in de EU in het verkeer waren gebracht, maar in derde landen, terwijl de merkhouder in de EU zich naar materieel Europees merkenrecht vervolgens wilde en – volgens een eerder gemaakte keuze van het HvJ EG⁴¹ – ook mocht verzetten tegen invoer door derden (parallelhandel) in de EU.

Dat het HvJ EG dit toch al zo vergaande recht van de merkhouder niet nog eens verder wilde oprekken als door de merkhouders in de zaak *Class International / Beecham e.a.* gewenst, verbaast niet.

In de in nr. 3.5.4 aangehaalde zaak *Montex / Diesel* (2006) ging het niet om parallelimport van door Diesel zelf onder haar merk in het verkeer gebrachte spijkerbroeken. Integendeel: het lijkt er eerder op dat Montex, die kleding onder een identiek teken in Polen liet maken en vervolgens vanuit Polen doorvoerde naar Ierland (waar Diesel geen merkbescherming had) gebruik maakte van het ontbreken van merkbescherming ten behoeve van tegenpartij Diesel in bestemmingsland Ierland en ontbreken van (effectieve) bescherming

⁴⁰ Vgl. Verordening (EG) 1383/2003 (‘Anti-piraterijverordening’), art. 2, lid 1, onder *a*.

⁴¹ Vgl. voetnoot 15.

in Polen. Niettemin pakte ook deze zaak ten nadele van de merkhouders Diesel (in het doorvoerland) uit, omdat nu eenmaal de eindbestemming van de goederen een lidstaat was, waar de goederen vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar geen merkbescherming geniet.

4.11.8. Denkend in een 'vergelijkingsmethode'⁴², dan meen ik dat de 'categorie' van exporteren van in het land van productie (c.q. 'louter afvullen') dichter ligt bij de door het HvJ EG in de zaken *Class International / Beecham e.a.* en in elk geval *Montex / Diesel* berechte gevallen, dan bij de in nr. 4.11.6 bedoelde gevallen van *counterfeit*.

Of het Hof van Justitie van de EG dat ook zo ziet, zal echter door dat Hof beslist moeten worden. Ziedaar mijn toelichting om voor te stellen de hierboven aangeduide vraag 2.a aan het HvJ EG voor te leggen.

4.12. *Vraag 2.b.* Zo neen, dient bij de beoordeling van de vraag of de tekens inbreuk maken op het merk van partij A, als 'abstracte' maatstaf te gelden de (fictieve) perceptie van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone⁴³ Benelux- respectievelijk EU-consument, of geldt daarvoor een andere maatstaf?

4.12.1. Ervan uitgaande dat de tekens niet onder ogen komen van de Benelux- respectievelijk EU- consument, moet – indien die consument toch tot maatstaf zou worden genomen – inderdaad gesproken worden van een maatstaf die is gebaseerd op een *fictieve* perceptie.

4.12.2. Zoals namens eiseres tot cassatie terecht (en onderbouwd) is aangegeven, zou die maatstaf niet verenigbaar zijn met de huidige stand van het gemeenschapsrecht, waarin het Hof van Justitie van de EG bij de beoordeling van incompatibiliteit onder art. 5 van de MRI – inderdaad – focust op inachtneming van alle omstandigheden van het geval⁴⁴ en positieve vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van art. 5, lid 1 onder *b* respectievelijk verwateringsgevaar in de zin van art. 5, lid 2 MRI⁴⁵.

4.12.3. Het kiezen voor een 'abstracte' Benelux-maatman (zoals omhelsd in rov. 6.20 van

⁴² Vgl. G.J. Wiarda, *Drie typen van rechtsvinding*, 4e druk (1999), bewerkt door T. Koopmans, hoofdstuk 12.

⁴³ Tot zo ver vaste rechtspraak van het HvJ EG: vgl. bijv. HvJEG 22 juni 1999 (C-342/97), Jur. 1999, p. I-3818, IER 1999, nr. 48, p. 241, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV (Lloyd/Loint's). Zie ook bijv. HvJ EG 27 november 2008 (C-252/07), IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. AKS (Intel/CPM), rov. 34-36.

⁴⁴ Vgl. (bijv.) HvJ EG 11 november 1997, (C-251/95), Jur. 1997, p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG (Puma/Sabel), rov. 23.

⁴⁵ Vgl. HvJ EG 22 juni 2000 (C-425/98), Jur. 2000, p. I-4861, NJ 2000, 712, BIE 2001, nr. 9, p. 40 m.nt. JHS, IER 2000, nr. 50, p. 239 m.nt. RdR (Marca/Adidas I), rov. 39; resp. HvJ EG 27 november 2008 (C-252/07), IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. AKS (Intel/CPM), rov. 38.

het arrest a quo⁴⁶) 'vloekt' daarmee, in aanmerking genomen dat in casu geen sprake is van 'counterfeit' en evenmin van mogelijke inbreuk onder het gelijkheids criterium van art. 5, lid 1 onder a MRI. Dit bezwaar zou slechts weggenomen kunnen worden, indien uit het antwoord op de eerder genoemde prejudiciële te stellen vragen zou voortvloeien dat het 'louter afvullen' door partij C zonder meer een 'aanbrengen' in de zin van art. 5, lid 3, onder a MRI medebrengt en dat dit 'aanbrengen' zonder meer merkinbreuk oplevert, los van nadere toetsing aan de criteria van art. 5, lid 1 of lid 2 anders dan aan de maatstaven van het publiek van het 'land van aanbrengen' (dat het aangebrachte teken echter niet waarneemt). Een zodanig rechtsoordeel lijkt bezwaarlijk te passen in de structuur van art. 5 MRI, zoals tot dusverre uitgelegd door het HvJ EG. Maar als - toch - de wens zou moeten prevaleren om via art. 5 lid 3, onder a MRI exportmerken in de kiem te bestrijden, ongezien door het publiek in het land van aanbrengen, en ook - vanwege het verbod 'aan de bron' - ongezien door het publiek in het land van bestemming, dan ontbeert men een ander/beter criterium dan de 'abstracte' of 'fictieve' Benelux-maatman.

In gevallen van gelijkenis op de voet van art. 5, lid 1 onder a MRI, speelt dit probleem overigens bij beeldmerken niet, aangenomen dat de identiekheid van de beeldmerken de gemiddelde consument waar ook ter wereld evenzeer zal opvallen als de consument in de Benelux c.q. de EU. Bij kwesties van potentiële inbreuk op de voet van art. 5, lid 1 onder b en lid 2 MRI, is hier evenwel - ook bij beeldmerken - sprake van een zodanige 'puzzling question', dat die een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de EG indiceert.

4.13. Tot zover mijn bespreking van de m.i. tot het stellen van prejudiciële vragen aanleiding gevende middelen I en II.

4.14. *Middel III* klaagt over 's hofs rov. 6.26. Volgens *onderdeel III.1* heeft het hof niet vastgesteld of door het door het hof aangenomen gebruik door Winters bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE, en/of daardoor van de door Red Bull ingeroepen merkrechten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de door Red Bull ingeroepen merkrechten in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. *Onderdeel III.2* voegt daaraan toe dat het hof heeft miskend dat de toets van art. 2.20 lid 1 sub b (verwarringsgevaar tussen merk en teken) een andere toets is dan die van art. 2.20 lid 1 sub c (het leggen van een verband tussen merk en teken door het publiek, ook al verwacht het deze niet).

4.15. Beoordeling van middel III komt pas aan de orde indien - na beantwoording door het HvJ EG van de te stellen prejudiciële vragen - zou blijken dat middel I niet opgaat.

⁴⁶ Evenzo in *Gielen c.s.*, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9^e druk, nr. 3.27, op p. 279-280.

Het komt mij voor dat het lot van middel III vervolgens afhangt van de beoordeling van middel II, die op haar beurt eveneens voorafgaande beantwoording van een prejudiciële vraag (over, kort gezegd: de nationaliteit van de maatman) door het HvJ EG behoeft.

Indien die beantwoording zou meebrengen dat het Bossche hof mocht uitgaan van de 'Benelux-consument', dan zou ik voorshands menen dat middel III faalt.

Onderdeel III.1 ziet (dan) immers over het hoofd dat het hof in rov. 6.22 en 6.25 – waartegen geen cassatieklachten zijn gericht – een motivering heeft gegeven voor het klaarblijkelijk door het hof aangenomen verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 1 sub *b* BVIE. Die motivering getuigt (dan) niet van een onjuiste rechtsopvatting. Zij is niet onbegrijpelijk en behoeft ook geen nadere uitwerking of onderbouwing, mede in aanmerking genomen dat het hier een procedure in kort geding betreft.

Als onderdeel III.1 faalt, faalt ook onderdeel III.2 naar mijn voorlopig oordeel, en wel bij gebrek aan belang. Wat er overigens van rov. 6.26 zij, het hof maakt hier onmiskenbaar duidelijk dat het afziet van een uitwerking van de voorshands aannemelijk geachte toewijsbaarheid van Red Bull's vorderingen ook op de grondslag van art. 2.20 lid 1 sub *c* BVIE, nu die qua dictum niet tot een ander eindresultaat dan ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub *b* BVIE leiden. Tegen die – aldus te lezen – deeloverweging is (terecht) geen klacht gericht.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 4.8 van deze conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,



A-G i.b.d.