РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

15 декември 2011 година *

По дело C-119/10,

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) с акт от 19 февруари 2010 г., постъпил в Съда на 4 март 2010 г., в рамките на производство по дело

Frisdranken Industrie Winters BV

срещу

Red Bull GmbH,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, г-н M. Safjan, г-н M. Ilešič (докладчик), г-н E. Levits и г-жа M. Berger, съдии,

* Език на производството: нидерландски.

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 10 март 2011 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Frisdranken Industrie Winters BV, от адв. P. N. A. M. Claassen, advocaat,

— за Red Bull GmbH, от адв. S. Klos и адв. A. Alkema, advocaten,

— за полското правителство, от г-жа M. Laszuk, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от г-н A. Nijenhuis и г-н F. W. Bulst, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 14 април 2011 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграфи 1 и 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Red Bull GmbH (наричано по-нататък „Red Bull“) и Frisdranken Industrie Winters BV (наричано по-нататък „Winters“) във връзка с обстоятелството, че последното пълни с освежителна напитка кутийки, върху които са поставени знаци, сходни с марки на Red Bull.

Правна уредба

3 Член 5, параграфи 1—3 от Директива 89/104 гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност."

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

4 Red Bull произвежда и предлага на пазара енергийна напитка със световноизвестната марка „RED BULL“. Red Bull има международна регистрация за тази марка, включително за държавите от Бенелюкс.

5 Winters е предприятие, чиято основна дейност се състои в пълнене на кутийки с напитки, произведени от самото него или от трети лица.

6 Smart Drinks Ltd. (наричано по-нататък „Smart Drinks“) — юридическо лице, учредено съгласно законодателството на Британските Вирджински острови — е конкурент на Red Bull.

7 Winters пълни кутийки с освежителни напитки за сметка на Smart Drinks. За тази цел Smart Drinks доставя на Winters празни кутийки със съответните им капачки, върху които са поставени различни знаци, орнаменти и надписи. Сред знаците върху тези кутийки са например „BULLFIGHTER“, „PITTBULL“, „RED HORN“ (по-късно променено на „LONG HORN“) и „LIVE WIRE“. Освен това Smart Drinks доставя на Winters екстракта за освежителната напитка. Winters изсипва в кутийките определено количество от екстракта съгласно указанията и рецептите на Smart Drinks, допълва ги с вода и евентуално с въглероден диоксид и ги затваря. След това Winters предава пълните кутийки на Smart Drinks, което ги изнася за държави извън Бенелюкс.

8 Winters извършва за Smart Drinks единствено тези услуги по пълнене на напитки в кутийки, без да изпраща пълните кутийки на това дружество. Освен това то нито доставя, нито продава тези кутийки на трети лица.

9 На 2 август 2006 г. Red Bull моли като привременна мярка Rechtbank 's-Hertogenbosch да разпореди на Winters да преустанови незабавно и за в бъдеще използването на знаци, които приличат или могат да бъдат свързани с някои от неговите марки. В това отношение Red Bull твърди, че с пълненето на напитки в кутийките, върху които са поставени знаците „BULLFIGHTER", „PITTBULL", „RED HORN", „LONG HORN" и „LIVE WIRE", Winters нарушава правата му върху съответните марки. Съдът, който се произнася по молбата за привременни мерки, приема, че пълненето на напитки в кутийките трябва да бъде приравнено на използване на тези знаци, но че само знакът „BULLFIGHTER" в съчетание с използваните за целта кутийки прилича на марките на Red Bull. Ето защо с решение от 26 септември 2006 г. той разпорежда на Winters да преустанови пълненето на напитки в кутийките „BULLFIGHTER".

10 Red Bull и Winters подават съответно жалба и насрещна жалба срещу това решение пред Gerechtshof te 's -Hertogenbosch.

11 Gerechtshof потвърждава заключението на Rechtbank, че дейността на Winters по пълненето на кутийки трябва да бъде приравнена на използване на знаците, които са поставени върху тях от Smart Drinks. В това отношение този съд се позовава на функцията на марката като обозначение за произход, както и на обстоятелството, че на разглеждания вид стоки, а именно напитките, не може да бъде поставен знак другояче освен чрез затварянето на напитката в опаковка, която вече носи този знак. Като затваря разредения екстракт в кутийките за напитки, носещи разглежданите знаци, за да направи крайния продукт, Winters поставя знаците върху този продукт, макар че не то ги е поставило върху кутийките.

12 Що се отнася до сходството между посочените знаци и марките на Red Bull, Gerechtshof приема, че е налице такова сходство за знаците „BULLFIGHTER", „PITTBULL" и „LIVE WIRE". В този контекст по въпроса за типа потребители, който е от значение в случая, този съд приема, че естеството на стоките изисква да се вземат предвид потребителите като цяло и в абстрактен смисъл средният потребител в Бенелюкс, тъй като стоките, които Winters обработва за Smart Drinks, не са предназначени за Бенелюкс, а за трети държави.

13 Затова с решение от 29 януари 2008 г., като се основава на разпоредбите на Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели), подписана в Хага на 25 февруари 2005 г., които съответстват на член 5, параграф 1, буква б) и член 2 от Директива 89/104, Gerechtshof разпорежда на Winters да преустанови пълненето на напитки в кутийките „BULLFIGHTER", „PITTBULL" и „LIVE WIRE". Winters подава касационна жалба.

14 При тези условия Hoge Raad der Nederlanden решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Трябва ли самото „пълнене" на опаковки, носещи определен знак […], включително когато се извършва като услуга по поръчка на трето лице, да се квалифицира като използване на знака в търговската дейност по смисъла на член 5 от Директива 89/104 относно марките с цел отличаване на стоките на възложителя?

б) Има ли значение за отговора на буква а) от първия въпрос дали е налице нарушение по член 5, параграф 1, буква а) или по член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 относно марките?

2) При утвърдителен отговор на първи въпрос, буква а), може ли използването на знака да бъде забранено в Бенелюкс на основание член 5 от Директива 89/104 относно марките дори когато стоките, носещи този знак, са предназначени изключително за износ извън […] територията на Бенелюкс или […] на Европейския съюз и потребителите там не биха могли да ги видят освен в предприятието, в което се извършва пълненето?

3) При утвърдителен отговор на втория въпрос, буква а) или б), по какъв критерий следва да се преценява наличието на нарушение: следва ли критерий да бъде възприемането на знаците от потребителя (средния потребител, относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен)

съответно в Бенелюкс и в Европейския съюз, което при дадените обстоятелства може да бъде определено само теоретично или абстрактно, или трябва да се приложи различен критерий, например възприемането на знаците от потребителя в страната, за която се изнасят стоките?“

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

15 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че когато по поръчка и съгласно указанията на трето лице доставчик на услуги пълни опаковки, предоставени му от това трето лице, което преди това е поставило върху тях знак, идентичен или сходен със защитен като марка знак, самият доставчик на услугите използва този знак, така че това използване да може да бъде забранено на основание на тази разпоредба.

Становища, представени на Съда

16 Winters счита, че когато се извършва като услуга за трето лице, самото пълнене на опаковки, носещи определен знак, не представлява използване на посочения знак по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104. Winters се основава по-специално на Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google

(C-236/08-C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точки 50, 56 и 57), в което Съдът приел, че доставчикът на услуга по интернет каталогизиране позволява на клиентите си да използват знаци, които представляват ключови думи, без самият той да използва посочените знаци, и то независимо от обстоятелството, че посочената услуга не само е възмездна и създава необходимите технически условия за използването на посочените знаци от клиентите, но и предполага пряк контакт с потребителите. От това Winters заключава, че на още по-силно основание е недопустимо да бъдат квалифицирани като „използване“ неговите услуги, които се ограничават до самото пълнене като част от производствения процес, без да предполагат участие в продажбата на напитките, нито и най-незначителна форма на общуване с потребителите.

17 Тази позиция по същество споделя и полското правителство, което подчертава по-специално, че външният вид на кутийките за напитки няма никакво значение за дейността на Winters, нито за икономическите ползи, които това предприятие извлича от тази дейност, които биха били същите, независимо дали тези кутийки носят посочените знаци. Безспорно Winters упражнявало икономическа дейност, но тя имала напълно технически характер, тъй като Winters действало в качеството си на обикновен изпълнител.

18 Освен това изброените в член 5, параграф 3 от Директива 89/104 дейности биха представлявали нарушение единствено ако са изпълнени предвидените в параграф 1 от този член условия. Доколкото тези условия не били налице, било без значение, че пълненето на напитки в кутийки, носещи определен знак, може да бъде квалифицирано като „поставяне“ на този знак върху въпросната стока. Впрочем защитаваната от Red Bull и от Европейската комисия теза била спорна, тъй като в действителност знакът бил поставен не върху стоката, а върху опаковката. Освен това, ако тази теза бъде възприета, тогава се поставял въпросът кое предприятие е нарушило правото на марките — това, което е отпечатало знака върху кутийките, или това, което ги е напълнило с напитки.

19 За сметка на това Red Bull и Комисията считат, че използването на знака по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 включва пълненето на опаковки, носещи този знак, макар това пълнене да се извършва като услуга съгласно указанията на клиента и с цел да се отличават неговите стоки.

20 На първо място, пълненето на напитки в кутийки, носещи определени знаци, било равностойно на „поставяне“ на тези знаци върху стоката по смисъла на член 5, параграф 3, буква а) от Директива 89/104, тъй като в този момент от производствения процес знакът се свързвал със стоката. Всъщност понятието „поставяне“ трябвало да се разбира в смисъл, че означава създаването на физическа връзка между знака и стоката, независимо от техниката, чрез която е създадена тази връзка. Освен това от точка 61 от Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, следвало, че изброените в член 5, параграф 3 от Директива 89/104 действия представлявали примери за „използване“ по смисъла на посочения член 5, параграф 1.

21 По-нататък, когато доставчик предоставя на клиента си възмездна услуга, основана на използването на определен знак, това използване трябвало да се квалифицира като „използва[не] в търговската дейност“. Обстоятелството, че доставчикът е действал съгласно указанията на клиента, не променяло нищо, тъй като предоставянето на услугата оставало търговска дейност.

22 Накрая, било без значение, че дружеството, което поставя знака върху стоките или тяхната опаковка, го прави за своите стоки или като услуга за трето лице. Така, Директива 89/104 почивала на принципа, че някои действия, и по-специално посочените в член 5, параграф 3 от нея, са запазени за притежателя на регистрираната марка. Щяло да бъде несъвместимо с този принцип и с целта на посочения член 5, ако действията по производство и предлагане на пазара, които определено лице извършва без съгласието на притежателя, се изключат от приложното поле на тази разпоредба само защото стоките не принадлежат на въпросното лице. Всъщност целта на тази разпоредба не можела да се постигне, ако предоставената на притежателя на марката защита може да бъде заобиколена, като производственият процес просто се раздели на части и отделните дейности от процеса се възложат на различни подизпълнители.

23 Това тълкуване намирало потвърждение в Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе (точки 60 и 61), както и в Определение от 19 февруари 2009 г. по дело UDV North America (C-62/08, Сборник, стр. I-1279, точки 39—43). Освен това от структурата на посочения член 5, параграф 3 следвало, че притежателят на марката може да забрани поотделно посочените в този член

действия и следователно да се противопостави на поставянето на неговата марка върху стоки, независимо от това дали я поставя същото лице, което впоследствие предлага съответните стоки на пазара.

Отговор на Съда

24 В самото начало следва да се посочи, че от акта за преюдициално запитване следва, че разглежданите знаци върху пълнените от Winters кутийки за напитки са по-скоро сходни със защитените знаци на Red Bull, а не идентични с тях. При тези условия автоматично е изключено Red Bull да може да забрани на Winters пълненето на напитки в тези кутийки на основание член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, който изисква идентичност на съответните знаци. Следователно за целите на настоящото дело Съдът трябва да се произнесе само по тълкуването на член 5, параграф 1, буква б), за прилагането на който е достатъчно сходство на посочените знаци.

25 Съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 притежателят на марката има право да забрани на всяко трето лице да използва без негово съгласие знак, който е идентичен или сходен с неговата марка, когато използването е свързано с търговска дейност, извършено е за стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана марката, и поради вероятността от объркване на потребителите засяга или може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите (вж. по-специално Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK), C-533/06, Сборник, стр. I-4231, точка 57 и цитираната съдебна практика).

26 В главното производство е установено, че Winters упражнява търговска дейност и иска да извлече икономическа полза, когато в качеството си на доставчик на услуги, по поръчка и съгласно указанията на Smart Drinks, пълни напитки в кутийки, предоставени му от последното предприятие, което е поставило преди това върху тях знаци, сходни с марките на Red Bull.

27 Също така е установено, че предварителното поставяне на тези знаци върху кутийките, пълненето на кутийките с освежителна напитка и последващият износ на крайния продукт, а именно на пълните кутийки, носещи посочените знаци, се осъществяват без съгласието на Red Bull.

28 Макар тези обстоятелства да сочат, че доставчик на услуги като Winters извършва „търговска дейност", когато по поръчка на трето лице пълни напитки в такива кутийки, това не означава, че самият доставчик „използва" тези знаци по смисъла на член 5 от Директива 89/104 (вж. по аналогия Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 55).

29 Всъщност Съдът вече е констатирал, че създаването на необходимите технически условия за използването на даден знак и получаването на възнаграждение за тази услуга не означава, че самото лице, което предоставя услугата, използва посочения знак (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 57).

30 Налага се изводът, че когато при условия като тези в главното производство по поръчка и съгласно указанията на трето лице доставчикът на услуги единствено пълни напитки в кутийки, които вече носят знаци, сходни с определени марки, и следователно просто изпълнява една техническа част от процеса на производство на крайния продукт, без да има и най-малкия интерес от външния вид на посочените кутийки за напитки, и по-специално от знаците върху тях, самият доставчик на услугите не „използва" тези знаци по смисъла на член 5 от Директива 89/104, а само създава необходимите технически условия, за може третото лице да ги използва.

31 Към този извод се прибавя и фактът, че доставчик в положението на Winters във всеки случай не би използвал посочените знаци „за стоки или услуги“, идентични или сходни с тези, за които марката е регистрирана по смисъла на посочения член. Всъщност Съдът вече е посочил, че този израз се отнася по принцип за стоките или услугите на третото лице, което използва знака (вж. Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel, C-48/05, Сборник, стр. I-1017, точки 28 и 29, Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено по-горе, точка 34 и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 60). В главното производство е установено, че предоставяната от Winters услуга се състои в пълненето на напитки в кутийки и че тази услуга няма никакво сходство със стоката, за която са регистрирани марките на Red Bull.

32 Безспорно Съдът също така е постановил, че при определени условия посоченият израз може да обхваща стоки или услуги на друго лице, за сметка на което действа третото лице. В този смисъл той е приел, че случаят, при който доставчикът на услуга използва знак, съвпадащ с чужда марка, за да рекламира стоки, които негов клиент продава с помощта на тази услуга, попада сред хипотезите, визирани с този израз, когато използването се осъществява по такъв начин, че се установява връзка между посочения знак и услугата на доставчика (вж. в този смисъл Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 60, Решение от 12 юли 2011 г. по дело L'Oréal и др., C-324/09, Сборник, стр. I-6011, точки 91 и 92 и Определение по дело UDV North America, посочено по-горе, точки 43—51).

33 Както обаче подчертава по същество генералният адвокат в точка 28 от заключението си, пълненето на напитки в кутийки, които носят знаци, сходни с определени марки, по естеството си не може да се сравни с услугата по рекламиране на продажбата на стоки, върху които са поставени такива знаци, и по-специално не предполага създаването на връзка между тези знаци и услугата по пълнене на напитки. Всъщност предприятието, което пълни напитките, не е известно на потребителя и това изключва всяко свързване на неговите услуги с посочените знаци.

34 Тъй като от гореизложеното е видно, че установените в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 условия не са изпълнени в положение като

разглежданото в главното производство, поради което притежателят не може на това основание да забрани на доставчика на услуги пълненето на напитки в кутийки, които носят знаци, сходни с неговите марки, без значение е въпросът дали това пълнене представлява поставяне на знаци върху стоките или върху тяхната опаковка по смисъла на параграф 3, буква а) от този член.

35 Доколкото такъв доставчик дава възможност на клиентите си да използват знаци, сходни с определени марки, неговата роля не би могла да се преценява с оглед на разпоредбите на Директива 89/104, а трябва евентуално да се изследва с оглед на други правни норми (вж. по аналогия Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 57 и Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 104).

36 Освен това, обратно на изразените от Red Bull и Комисията опасения, изводът, че притежателят на марката не може само на основание на Директива 89/104 да предприеме действия срещу доставчика на услуги, изобщо няма за последица създаването на възможност за клиента на този доставчик да заобиколи предоставената с директивата защита на притежателя на марката, като раздели на части производствения процес и възложи отделните дейности от този процес на доставчици на услуги. В това отношение е достатъчно да се установи, че тези услуги се извършват по поръчка на клиента, който следователно остава отговорен по силата на тази директива.

37 С оглед на гореизложените съображения на първия въпрос трябва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 следва да се тълкува в смисъл, че когато по поръчка и съгласно указанията на трето лице доставчик на услуги пълни опаковки, предоставени му от това трето лице, което преди това е поставило върху тях знак, идентичен или сходен със защитен като марка знак, самият доставчик на услугите не използва този знак, така че това използване да може да бъде забранено на основание на тази разпоредба.

По втория и третия въпрос

38 Предвид отговора на първия въпрос не е необходимо да се отговаря на втория и третия.

По съдебните разноски

39 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

Член 5, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките следва да се тълкува в смисъл, че когато по поръчка и съгласно указанията на трето лице доставчик на услуги пълни опаковки, предоставени му от това трето лице, което преди това е поставило върху тях знак, идентичен или сходен със защитен като марка знак, самият доставчик на услугите не използва този знак, така че това използване да може да бъде забранено на основание на тази разпоредба.

Подписи