CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 14 de abril de 2011 [1]

I. Introducción

1. Quien usa de forma no autorizada una marca ajena o un signo similar en el tráfico económico vulnera los derechos del titular de dicha marca. Ahora bien, ¿cabe afirmar lo mismo respecto a una empresa que por encargo de un tercero llena con bebidas latas designadas con el signo controvertido? ¿Y qué consecuencias tiene lo anterior si estos productos están destinados a su exportación directa desde el territorio en que la marca está protegida? Estas cuestiones se plantean en el presente procedimiento.

II. Marco jurídico

2. Resulta pertinente la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [2] (en lo sucesivo, «Directiva de marcas»).

3. Los derechos derivados de la marca se recogen en el artículo 5 de la Directiva de marcas:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. […]

1 — Lengua original: alemán.

2 — (DO 1989, L 40, p. 1), modificada por última vez por el anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO 1994, L 1, p. 482), y derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25).

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. […]»

4. Además, ha de hacerse referencia a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. [3]

5. El artículo 1 de la Directiva 2004/48 describe su objeto:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término "derechos de propiedad intelectual" incluirá los derechos de propiedad industrial.»

6. El artículo 11, tercera frase, de la Directiva regula las reclamaciones contra los intermediarios:

«Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE. [4]»

III. Hechos y petición de decisión prejudicial

7. Red Bull GmbH (en lo sucesivo, «Red Bull)» fabrica y comercializa una denominada bebida energética con la marca RED BULL, mundialmente conocida. Red Bull obtuvo el registro de esta marca para, entre otros, los Estados del Benelux.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (en lo sucesivo, «Winters») es una empresa cuya principal actividad consiste en el denominado

3 — (DO L 157, p. 45).

4 — Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

«llenado» de latas con bebidas (refrescantes) producidas por ella misma o por terceros.

9. Smart Drinks Ltd. (en lo sucesivo, «Smart Drinks»), una persona jurídica según el Derecho de las Islas Vírgenes Británicas y con domicilio social en las mismas, es una competidora de Red Bull.

10. Winters, por encargo de Smart Drinks, llenó latas con bebida refrescante. Para ello, Smart Drinks proporcionó a Winters latas vacías con sus cierres correspondientes, y todo ello provisto de los signos, adornos y textos que aparecen en dichas latas. Las latas entregadas a Winters estaban provistas de los signos BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, que posteriormente fue modificado por LONG HORN, y LIVE WIRE. Smart Drinks también entregó a Winters el extracto de la bebida refrescante. A continuación, siguiendo las instrucciones/recetas de Smart Drinks, Winters llenó las latas con una cantidad determinada del extracto, añadió agua y, en caso necesario, ácido carbónico y cerró las latas. Posteriormente, Winters puso las latas llenas a disposición de Smart Drinks, que, a continuación, las exportó a países de fuera del Benelux.

11. Por lo que se refiere al presente asunto, la actividad prestada por Winters a Smart Drinks se limitó al procedimiento de llenado antes descrito. No se trataba de que Winters vendiera o entregara los productos a Smart Drinks o a terceros.

12. El 2 de agosto de 2006, Red Bull solicitó, en el procedimiento sobre medidas provisionales, que se ordenara a Winters cesar inmediatamente cualquier uso de signos idénticos a las diversas marcas de Red Bull mencionadas en la demanda. Para ello, alegó que Winters, por el hecho de llenar latas en las que se pusieron los signos antes mencionados, viola los correspondientes derechos de marca de Red Bull.

13. Las dos primeras instancias declararon que Winters violaba el derecho de marca de Red Bull. A su juicio, en la apreciación de la similitud entre el signo indebidamente utilizado y la marca ha de tomarse como referencia al consumidor medio del Benelux.

14. Ahora, el Hoge Raad, ante el que Winters ha interpuesto un recurso de casación, plantea al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«1) a) ¿Debe calificarse el mero "llenado" de envases, provistos de un signo, como uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Directiva de marcas, aunque dicho llenado se realice como prestación de servicios a un tercero y por encargo de éste para distinguir los productos de dicho comitente?

b) ¿Es relevante para la respuesta a la primera cuestión, letra a), el hecho de que exista una violación del derecho de marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a) o letra b)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), ¿puede prohibirse en el Benelux el uso del signo, también con arreglo al artículo 5 de la Directiva de marcas, si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países de fuera

a) del territorio del Benelux ob) de la Unión Europea

y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión [letras a) o b)], ¿qué criterio se debe establecer para responder a la pregunta de si existe violación del derecho de marca: sirve, pues, de criterio la percepción del consumidor (medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) en el Benelux (o en la Unión Europea en su caso) –la cual, en las circunstancias dadas, no puede ser determinada más que de forma ficticia o abstracta– o se debe aplicar otro criterio al respecto, por ejemplo, la percepción del consumidor en el país al que los productos son exportados?»

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH y la Comisión Europea han formulado observaciones escritas y orales. En la vista celebrada el 10 de marzo de 2011 participó además la República de Polonia.

IV. Apreciación jurídica

16. El presente procedimiento suscita tres cuestiones esenciales, a saber, *en primer lugar,* si un proveedor de servicios que por encargo de un tercero llena con una bebida una lata provista con un signo similar a una marca, [primera cuestión, letra a)]; *en segundo lugar,* si también se vulnera la marca si estos productos están destinados a su exportación del territorio en que la marca está protegida (segunda cuestión), y en tercer lugar, con arreglo a qué criterio ha de analizarse el riesgo de confusión en el caso de productos destinados a la exportación (tercera cuestión).

A. *Sobre la primera cuestión, letra a)*

17. Mediante la primera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el mero llenado de latas de refrescos provistas con un signo puede tener la consideración de uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Directiva de marcas, aunque dicho llenado se realice como prestación de servicios a un tercero y por encargo de éste, que tiene por objeto sus mercancías.

18. Con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva de marcas, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que le faculta –si se cumplen determinadas condiciones– para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo

idéntico o similar a su marca en el tráfico económico. [5]

19. Las actividades enumeradas en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva de marcas, incluida la de poner el signo en los productos o en su presentación [letra a)], constituyen usos. [6]

20. El llenado de bebidas en latas provistas con los signos controvertidos se corresponde con la colocación de dichos signos en las bebidas, pues las bebidas se ponen necesariamente en relación con el signo en su envase. [7] Por consiguiente, cabría suponer que Winters utiliza estos signos en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva de marcas.

21. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva de marcas debe interpretarse (en principio) en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico o similar a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados *por el tercero.* [8]

22. El Tribunal de Justicia también ha hecho referencia en este contexto a la sistemática del artículo 5 de la Directiva de marcas: el uso de un signo para productos o servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso para distinguir los referidos productos o servicios, mientras que el apartado 5 del mismo artículo se refiere, por lo que a él respecta, al «uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios». [9]

23. Esta jurisprudencia tendía primordialmente a que el uso de signos debía tener por objeto la diferenciación de productos y servicios. Tal es la situación en el caso de autos, pues los signos controvertidos están destinados a distinguir las respectivas bebidas de Smart Drinks de otras bebidas.

24. Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación

5 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Rec. p. I-4231), apartado 32.

6 — Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 41; de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, Rec. p. I-1017), apartado 20, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), apartado 61.

7 — Véanse mis conclusiones presentadas el 7 de abril de 2011 en el asunto Viking Gas (C-46/10, asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia), punto 18.

8 — Sentencias Adam Opel, citada en la nota 6, apartado 28, y O2 Holdings & O2 (UK), citada en la nota 5, apartado 34. Véanse también las sentencias de 11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06, Rec. p. I-7041), apartados 22 y 23, y Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 60.

9 — Sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 38, y Céline, citada en la nota 8, apartado 20.

comercial. [10] A favor de esta tesis milita la vinculación sistemática, ya invocada con anterioridad por el Tribunal de Justicia, entre los artículos 5 y 6 de la Directiva de marcas. Dado que los términos «producto» y «servicio» que figuran en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva se refieren necesariamente a los comercializados o suministrados por el tercero, el uso de los signos de conformidad con el artículo 5 también debe versar, en principio, sobre los productos y servicios del tercero usuario. [11]

25. Por consiguiente, Winters no incurre en una violación de derechos de marca. En efecto, Winters no utiliza los signos en el marco de su propia comunicación comercial. En concreto, la empresa no comercializa las latas de bebida provistas con el signo controvertido, sino que, en el asunto principal, se limita a ofrecer un servicio: el llenado de latas.

26. Este servicio es plenamente independiente de los signos controvertidos y de la marca de Red Bull. De este modo se diferencia de los casos de uso para productos de terceros o prestaciones de servicios, que el Tribunal de Justicia ha subsumido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva de marcas. Se trataba de servicios orientados a determinadas mercancías de marca [12] o que se diferenciaban de otros servicios identificados con marcas por la vía de la publicidad comparativa. [13] A tal fin, las marcas se utilizaban en la comunicación comercial.

27. El Tribunal de Justicia ha reconocido además que el uso puede también referirse a los productos o servicios *de otro,* por cuya cuenta actúe el tercero. [14] El asunto principal trataba sobre un comisionista que comercializaba las mercancías designadas por encargo del propietario. [15]

28. Ahora bien, el llenado de latas de bebida designadas no es comparable con su distribución por cuenta de un tercero. El comisionista opera frente al consumidor con el signo en cuestión. Es decir, lo usa en su propia comunicación comercial, de suerte que el consumidor puede establecer en concreto una vinculación entre el comisionista y la marca. [16] Una empresa de llenado de botellas que sólo actúa frente a su comitente con los signos controvertidos no puede ser puesta en relación con la marca.

10 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 56.

11 — Sentencia Adam Opel, citada en la nota 6, apartado 29.

12 — La sentencia BMW, citada en la nota 9, trataba sobre la reparación de vehículos de la citada marca.

13 — La sentencia O2 Holdings & O2 (UK), citada en la nota 5, versaba sobre la publicidad comparativa sobre servicios de telefonía.

14 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 60, y auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C-62/08, Rec. p. I-1279), apartados 43 a 51.

15 — Auto UDV North America, citado en la nota 14.

16 — Auto UDV North America, citado en la nota 14, apartados 47 a 49.

29. No se trata, por tanto, de una excepción reconocida al principio según el cual los signos sólo pueden ser utilizados como marca en el marco de la propia comunicación comercial.

30. Ahora bien, podría aprovecharse la ocasión que brinda el presente asunto para desarrollar una nueva excepción respecto a las empresas de llenado.

31. A favor de tal posibilidad aboga en particular la circunstancia de que en el asunto principal se insinuaba la sospecha de una violación de derechos de marca por razón del conocimiento de la marca de Red Bull. Ello es tanto más cierto en la medida en que Winters, según sus propias afirmaciones, se dedicaba al llenado de bebidas por cuenta de Red Bull y, por tanto, debía estar familiarizada con la marca.

32. Sin embargo, no puede resultar decisivo un elemento subjetivo de tal naturaleza, pues la vulneración del derecho de marca es independiente de toda culpabilidad –aun cuando, en el Derecho alemán, las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios presuponen la concurrencia de dolo o negligencia. [17]

33. Por otro lado, tal excepción expondría a proveedores de servicios como Winters a riesgos desproporcionados. No sólo resultarían afectadas las empresas envasadoras de bebidas, sino también todas las empresas que envasan productos o elaboran embalajes por encargo de un tercero. [18] En la práctica, apenas logran garantizar que los signos elegidos por un comitente no vulneren marcas de terceros.

34. En efecto, existe precisamente un número enorme de marcas sencillas que no gozan de renombre en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva de marcas. [19] En la práctica, los proveedores de servicios difícilmente pueden examinar su observancia en cada encargo. Ello resulta particularmente cierto en el caso de las marcas figurativas, que hasta ahora no han podido ser investigadas automáticamente sin más. Aún más difícil resultaría, en casos como el del aquí pertinente artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas, examinar si existe un número suficiente de marcas simples *similares* que puedan ser vulneradas.

35. Ciertamente, estas dificultades a la hora de evitar infracciones de marca no alcanzan la medida a que tendría que hacer frente el

17 — Véase el artículo 14, apartado 6, de la Ley de marcas alemana (Markengesetz).

18 — En la actualidad, el Tribunal de Justicia aborda también, en los asuntos pendientes Orifarm y otros (C-400/09, DO 2009, C 312, p. 23) y Paranova Danmark y Paranova Pack (C-207/10, DO 2010, C 179, p. 23), la cuestión similar de si en el caso de reenvasado de medicamentos objeto de importación paralela debe hacerse mención a la empresa de envasado o la empresa que encarga tal reenvasado.

19 — Así, a 28 de febrero de 2011, sólo en la Oficina de Armonización del Mercado Interior hay más de 700.000 marcas comunitarias registradas (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, consultado el 16 de marzo de 2011).

servicio de referenciación de Internet que permite a los clientes el uso con fines publicitarios de marcas y signos análogos. [20] No obstante, estos casos son comparables a la vista de su naturaleza. Por tanto, en el caso de autos –en términos análogos a lo que ocurre en el caso del proveedor de servicios de Internet– se excluye la existencia de una violación de derechos de marca por el proveedor de servicios.

36. Ciertamente, la Comisión teme que la exclusión de una violación de derechos de marca por el envasador que trabaja por encargo de tercero puede invitar al abuso, puesto que las empresas que pretenden vulnerar una marca pueden encargar a terceros las actuaciones infractoras.

37. Sin embargo, a este temor puede hacerse frente con el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48. Esta disposición permite que se dicten mandamientos judiciales contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual.

38. En verdad, este mandamiento judicial presupone la existencia de una vulneración de derechos de marca, pero basta con que el uso de los signos colocados en las latas se atribuya al comitente del intermediario. A reserva de la segunda cuestión, cabe afirmar que esto es lo que ocurre en el caso de autos, dado que el comitente Smart Drinks eligió los signos controvertidos y los usó para identificar sus productos. [21]

39. A diferencia de cuanto ocurre con la sanción por una violación de derechos de marca cometida por el intermediario, el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 no ofrece ningún derecho a indemnización, pero éste puede obtenerse, conforme a las normas de Derecho interno, por vía de la participación ilícita del intermediario en la infracción de la marca del mandante –en particular en la forma de la cooperación–. Ahora bien, por regla general, la mera negligencia no bastará para fundamentar tal participación. [22]

40. Así pues, procede responder a la primera cuestión, letra a), que el mero llenado de envases provistos con un signo no debe calificarse como uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas cuando el llenado se realice sólo como prestación de servicios a un tercero y por encargo de éste.

20 — Véase la sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartados 56 y 57.

21 — Véase en este sentido la sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartados 51 y 52.

22 — Sobre el Derecho alemán, véase el artículo 830 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código civil) y los artículos 26 y 27 del Strafgesetzbuch (Código penal), así como en particular sobre la infracción de marcas Hacker, F., «§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung», en Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9ª ed., Carl-Heymanns-Verlag, Colonia 2009, p. 794, número marginal 272.

B. *Sobre la primera cuestión, letra b)*

41. Mediante esta cuestión, el Hoge Raad desea saber si reviste alguna relevancia el hecho de que exista una violación de los derechos de marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva de marcas.

42. Resulta dudoso que esta cuestión sea pertinente para la resolución del litigio, pues Red Bull, según la petición de decisión prejudicial y sus propias afirmaciones formuladas en el procedimiento principal, se apoya en la marca RED BULL y no se ha utilizado ningún signo idéntico a dicha marca. Por tanto, queda excluida la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva de marcas.

43. Ahora bien, si a pesar de ello, el Tribunal de Justicia respondiera a tal cuestión, convengo con las partes en que para la respuesta a la primera cuestión, letra a), no es relevante el hecho de que exista una violación del derecho de marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva de marcas.

C. *Sobre la segunda cuestión*

44. El Hoge Raad plantea la segunda cuestión únicamente para el caso de que sea la propia empresa de llenado la que infrinja la marca de Red Bull, pues este órgano jurisdiccional supone probablemente que las reclamaciones que se interpongan contra la empresa de llenado requieren la existencia de tal infracción. Sin embargo, esta suposición sería incorrecta, pues el titular de la marca, de conformidad con el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48, puede prohibir que se siga procediendo al llenado y –en determinadas circunstancias– reclamar una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la participación en un acto ilícito de vulneración de derechos de marca, si el comitente de la empresa de llenado –en este caso, Smart Drinks– vulnera la marca en el sentido del artículo 5 de la Directiva de marcas. Por tanto, a pesar de la respuesta que se propone a la primera cuestión, letra a), es necesario responder a la segunda cuestión para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil. [23]

45. Ha de elucidarse si el uso de un signo también puede prohibirse en el Benelux con arreglo al artículo 5 de la Directiva de marcas si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países de fuera del territorio del Benelux o de la Unión Europea y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos.

23 — Sobre la necesidad de interpretación de la petición de decisión prejudicial con vistas a proporcionar una respuesta útil, véanse en particular las sentencias de 12 de julio de 1979, Union Laitière Normande (244/78, Rec. p. 2663), apartado 5; de 12 de diciembre de 1990, SARPP (C-241/89, Rec. p. I-4695), apartado 8, y de 29 de enero de 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), apartado 42.

1. Sobre los requisitos de una violación de derechos de marca

46. A favor de la existencia de una violación de derechos de marca aboga el hecho de que el artículo 5, apartado 3, de la Directiva de marcas prevé expresamente prohibiciones de colocar el signo en los productos o en su presentación [letra a)] y de exportar productos con el signo [letra c)]. Además, ya se ha indicado que las actividades enumeradas en el artículo 5, apartado 3, constituyen usos para productos o servicios. [24]

47. Ahora bien, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva de marcas es aplicable únicamente si se cumplen los requisitos del artículo 5, apartados 1 o 2.

48. En el caso de autos ha de examinarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas. Según esta disposición, el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

49. Si el órgano jurisdiccional remitente comprueba que como consecuencia de la similitud del signo utilizado con la marca de Red Bull se produce un riesgo de confusión, se cumplirán *prima facie* dichos requisitos. La exportación de los productos no cambia en nada esta conclusión, pues están destinados a la venta, de suerte que se pretende usar los signos en el tráfico económico.

50. Tampoco faltaría un posible menoscabo de las funciones de la marca, [25] pues un riesgo de confusión entraña necesariamente el riesgo de menoscabo de la función de origen de la marca. [26]

24 — Véase el punto 19 *supra*.

25 — Sobre este requisito adicional de una vulneración de los derechos de marca, véanse las sentencias Arsenal Football Club, citada en la nota 6, apartado 51; de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, (C-487/07, Rec. p. I-5185), apartado 60; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 76, y de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963), apartado 29.

26 — Véanse las sentencias L'Oréal y otros, citada en la nota 25, apartado 59, y Portakabin y Portakabin, apartados 50 y ss., citadas en la nota 25, así como las conclusiones presentadas por el Abogado General Poiares Maduro el 22 de septiembre de 2009 en el asunto Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), punto 100.

2. Sobre los supuestos de tránsito

51. Ahora bien, se suscitan dudas sobre la existencia de una violación de derechos de marca en los casos en que el Tribunal de Justicia ha excluido una violación de los mismos en las situaciones de tránsito de mercancías infractoras de derechos de marca. [27]

52. Estos supuestos podrían entenderse en el sentido de que el Tribunal de Justicia, a pesar de la disposición del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva de marcas, permite tanto la importación como la exportación de tales productos.

53. Sin embargo, tal entendimiento sería erróneo.

54. En efecto, en los supuestos de tránsito más recientes, el Tribunal de Justicia ha subrayado la vigilancia aduanera de las mercancías existente en cada caso. [28] Se trataba de un procedimiento de tránsito externo el que todo se desenvolvía como si, antes del despacho de libre práctica de las mercancías que habría debido tener lugar en el país de destino, no hubieran entrado nunca en el territorio comunitario. [29]

55. En tanto se mantenga la vigilancia aduanera, los productos no pueden ser comercializados –en vulneración de los derechos de marca– dentro de la Unión. [30] En cambio, cuando los productos en cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito, [31] el titular del derecho de marca podrá oponerse al posterior tránsito.

56. En cambio, los productos fabricados dentro del ámbito de protección de la marca no están sujetos, en principio, a ninguna vigilancia aduanera. Antes bien, se hallan en este territorio despachados a libre práctica, aun cuando se tenga la intención de exportarlos directamente. Por consiguiente, se da el riesgo de que los productos sí sean comercializados dentro del territorio para el que la marca está registrada, sea porque el propietario ha cambiado de propósito, sea porque otros terceros se apoderan de los productos.

27 — Sentencias de 23 de octubre de 2003, Rioglass y Transremar (C-115/02, Rec. p. I-12705); de 18 de octubre de 2005, Class International (C-405/03, Rec. p. I-8735), y de 9 de noviembre de 2006, Montex Holdings (C-281/05, Rec. p. I-10881).

28 — Sentencias Class International, citada en la nota 27, apartados 37 y ss., y Montex Holdings, citada en la nota 27, apartados 16 y ss., citadas en la nota 27.

29 — Sentencia Montex Holdings, citada en la nota 27, apartado 18.

30 — Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 26 de mayo de 2005 en el asunto Class International (C-405/03, Rec. p. I-8735), punto 36.

31 — Sentencia Montex Holdings, citada en la nota 27, apartado 23.

57. Este riesgo de violación de derechos de marca justifica admitir conforme al artículo 5 de la Directiva de marcas una prohibición de uso del signo en el territorio para el que la marca está registrada si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países fuera de este territorio y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en el que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos.

D. *Sobre la tercera cuestión*

58. La tercera cuestión versa sobre el criterio que ha de establecerse para responder a la pregunta de si existe una violación del derecho de marca.

59. Si el tercero usa un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que está registrada esa marca, el titular de la marca sólo puede oponerse al uso del citado signo cuando exista un riesgo de confusión. Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. [32]

60. Mediante la tercera cuestión, se pretende ahora determinar el público de referencia: ¿sirve de criterio la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz para el territorio para el que está registrada a la marca, o se debe aplicar otro criterio al respecto, por ejemplo la percepción del consumidor en el país al que los productos son exportados?

61. La respuesta se deduce de las consideraciones formuladas sobre la segunda cuestión y, en particular, de la limitación territorial del efecto de protección de la marca. Dado que la violación de los derechos de marca por productos destinados a la exportación se basa en el riesgo de comercialización dentro del ámbito de protección de la marca, [33] debe tomarse como referencia la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz dentro de dicho ámbito.

32 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 25, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada.

33 — Véanse, en particular, los puntos 56 y 57 *supra*.

V. Conclusión

62. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial del modo siguiente:

«1) El mero "llenado" de envases, provistos de un signo, no debe calificarse como uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si el llenado se realiza como prestación de servicios a un tercero y por encargo de éste.

2) El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 permite prohibir el uso de un signo que puede ser confundido con una marca en el territorio para el que la marca está registrada si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países de fuera de dicho territorio y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos.

3) El riesgo de confusión debe examinarse tomando como referencia la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz en el territorio para el que la marca está registrada.»