FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

föredraget den 14 april 2011 [1]

I — Inledning

1. Den som utan att ha rätt till det använder någon annans varumärke eller ett liknande kännetecken i näringsverksamhet gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter. Gäller detta också för ett företag som på uppdrag av ett annat företag tappar drycker på burkar som är försedda med de ifrågavarande kännetecknen? Och vilka konsekvenser får det om varorna är avsedda att direkt exporteras från det område där varumärket är skyddat? Dessa frågor uppkommer i förevarande mål.

II — Tillämpliga bestämmelser

2. Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [2] (nedan kallat varumärkesdirektivet) är tillämpligt.

3. De rättigheter som är knutna till ett varumärke anges i artikel 5 i varumärkesdirektivet:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. …

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, senast ändrat genom bilaga XVII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 482), upphävt och ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25).

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. …"

4. Dessutom hänvisas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. [3]

5. I artikel 1 i direktiv 2004/48 beskrivs direktivets syfte:

"Detta direktiv gäller de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Med begreppet 'immateriella rättigheter' avses i detta direktiv även industriella rättigheter."

6. I artikel 11 tredje meningen i direktivet regleras krav gentemot mellanhänder:

"Medlemsstaterna skall även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG[[4]]."

III — Bakgrund och begäran om förhandsavgörande

7. Red Bull GmbH (nedan kallat Red Bull) framställer och saluför en så kallad energidryck under det världskända varumärket RED BULL. För detta varumärke har Red Bull internationell registrering som bland annat gäller i Beneluxländerna.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (nedan kallat Winters) är ett företag som främst

3 — EUT L 157, s. 45.

4 — Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).

bedriver så kallad tappning på burk av drycker som det självt eller tredje man har framställt.

9. Smart Drinks Ltd (nedan kallat Smart Drinks), en juridisk person bildad enligt Brittiska Jungfruöarnas lagstiftning och etablerad där, är en konkurrent till Red Bull.

10. På uppdrag av Smart Drinks har Winters tappat läsk på burkar. För detta ändamål har Smart Drinks till Winters levererat tomma burkar med tillhörande kapsyler och försedda med olika kännetecken, mönster och texter. De levererade burkarna var bland annat försedda med kännetecknen BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, senare ändrat till LONG HORN, och LIVE WIRE. Smart Drinks levererade även läskextraktet till Winters. I enlighet med Smart Drinks anvisningar och recept fyllde Winters burkarna med en viss mängd extrakt och tillsatte därefter vatten och eventuellt kolsyra samt förslöt slutligen burkarna. Därefter ställde Winters åter de fyllda burkarna till Smart Drinks förfogande, som exporterade burkarna till stater utanför Beneluxländerna.

11. Winters har – vad beträffar förevarande mål – enbart utfört ovanstående tappningstjänster för Smart Drinks. Winters har inte sålt och/eller levererat varorna till Smart Drinks eller tredje man.

12. Den 2 augusti 2006 ingav Red Bull en ansökan om interimistiska åtgärder och yrkade att Winters skulle förpliktas att upphöra med all användning av olika varumärken som anges i ansökan och som är identiska med Red Bulls varumärken. Red Bull hävdade att Winters genom att tappa drycker på burkar med de ovannämnda kännetecknen gör intrång i Red Bulls varumärkesrätt.

13. De båda underinstanserna fastställde att Winters gör intrång i Red Bulls varumärke. Bedömningen av likheten mellan de kännetecken som används och varumärket ska grunda sig på en abstrakt genomsnittlig konsument i Beneluxländerna.

14. Hoge Raad, till vilken Winters har ingett ett överklagande, har hänskjutit följande frågor till domstolen:

”1 a) Ska enbart ’tappning’ på förpackningar som är försedda med ett kännetecken anses utgöra användning i näringsverksamhet av detta kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet, även om tappningen sker i form av tillhandahållande av tjänst för och på uppdrag av någon annan för att särskilja uppdragsgivarens varor?

b) Har det för besvarandet av fråga 1 a någon betydelse om det rör sig om intrång i den mening som avses i artikel 5.1 a eller b?

2) För det fall fråga 1 a besvaras jakande, kan användningen av kännetecknet då även förbjudas i Beneluxländerna med stöd av artikel 5 i varumärkesdirektivet om de varor som är försedda med kännetecknet uteslutande är avsedda att exporteras till stater utanför

   a) Beneluxområdet, eller

   b) Europeiska unionen och de inom dessa områden – förutom i det företag där påfyllningen sker – inte kan uppfattas av allmänheten?

3) För det fall fråga 2 (a eller b) besvaras jakande, vilket kriterium ska användas för att avgöra huruvida det rör sig om varumärkesintrång: ska som kriterium användas hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i Beneluxländerna respektive i Europeiska unionen – med vilket under de givna omständigheterna endast avses en fiktiv eller abstrakt konsument – uppfattar kännetecknen, eller ska ett annat kriterium tillämpas, till exempel hur en konsument i det land till vilket varorna ska exporteras uppfattar kännetecknen?”

15. Winters, Red Bull och Europeiska kommissionen har avgett skriftliga och muntliga yttranden. Vid den muntliga förhandlingen den 10 mars 2011 deltog dessutom republiken Polen.

IV — Bedömning

16. I förevarande mål har tre viktiga frågor väckts, nämligen *för det första* frågan huruvida en tjänsteleverantör, som på uppdrag av någon annan tappar en dryck på en burk vilken är försedd med ett kännetecken som liknar ett varumärke, gör intrång i varumärkesrätten (fråga 1 a), *för det andra* frågan huruvida intrång också görs i varumärket om varorna är avsedda att exporteras från det område där varumärket är skyddat (fråga 2) och *för det tredje* frågan vilket kriterium som ska användas när risken för förväxling bedöms för exportvaror (fråga 3).

A — *Fråga 1 a*

17. Med fråga 1 a vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida enbart tappning på dryckesburkar som är försedda med ett kännetecken ska anses utgöra användning i näringsverksamhet av detta kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet, även om tappningen sker i form av tillhandahållande av tjänst för och på uppdrag av tredje man och avser dennes produkter.

18. Enligt artikel 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt som innebär att innehavaren har rätt att, om vissa villkor är uppfyllda, förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet

använda kännetecken som är identiska med eller liknar det egna varumärket. [5]

19. Dessutom ska de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 i varumärkesdirektivet, i synnerhet anbringande av kännetecknet på varor eller deras förpackning (artikel 5.3 a), anses utgöra användning. [6]

20. Tappning av drycker på burkar som är försedda med det omtvistade kännetecknet motsvarar anbringande av dessa kännetecken på dryckerna, eftersom dryckerna nödvändigtvis associeras med kännetecknen på förpackningen. [7] Det kan följaktligen antas att Winters använder kännetecknen för varor i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet.

21. Domstolen har emellertid fastställt att artikel 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet (i princip) ska tolkas på så sätt att bestämmelsen omfattar användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket för varor som saluförs eller tjänster som utförs av *tredje man*. [8]

22. Domstolen har i detta sammanhang också hänvisat till systematiken i artikel 5 i varumärkesdirektivet: användning av ett tecken för varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 ska anses utgöra användning för att särskilja dessa varor eller tjänster, medan artikel 5.5 avser ”användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster”. [9]

23. Enligt denna rättspraxis skulle till att börja med syftet med att använda kännetecken vara att särskilja varor och tjänster. Så är fallet här, eftersom de omtvistade kännetecknen ska särskilja Smart Drinks drycker från andra drycker.

24. Domstolen har emellertid nyligen betonat att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke åtminstone förutsätter att tredje man använder kännetecknet i sitt

5 — Dom av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK) (REG 2008, s. I-4231), punkt 32.

6 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 41, av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), punkt 20, av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 61.

7 — Se mitt förslag till avgörande av den 7 april 2011 i mål C-46/10, Viking Gas, punkt 18, målet anhängigt vid domstolen.

8 — Domen i målet Adam Opel (ovan fotnot 6), punkt 28, och domen i målet O2 Holdings & O2 (UK) (ovan fotnot 5), punkt 34. Se även dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7041), punkterna 22 och 23, samt domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkt 60.

9 — Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 38, och domen i målet Céline (ovan fotnot 8), punkt 20.

eget reklammeddelande. [10] För detta talar det systematiska sambandet mellan artiklarna 5 och 6 i varumärkesdirektivet, vilket domstolen redan tidigare har hänvisat till. Eftersom med begreppen ”varor” och ”tjänster” i artikel 6.1 b och 6.1 c i varumärkesdirektivet nödvändigtvis avses varor och tjänster som saluförs eller utförs av tredje man, måste användningen av kännetecken enligt artikel 5 i princip också avse tredje mans varor och tjänster. [11]

25. Mot bakgrund av ovanstående har Winters inte gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Winters använder nämligen inte kännetecknen i sin egen reklam. Företaget saluför i synnerhet inte de dryckesburkar som är försedda med de ifrågavarande kännetecknen, utan företaget utför enligt vad som har fastställts i målet vid den nationella domstolen bara en tjänst, nämligen tappning på burkar.

26. Denna tjänst är helt oberoende av de omtvistade kännetecknen och Red Bulls varumärke. Den skiljer sig härigenom från den användning för någon annans varor eller tjänster som enligt domstolen omfattas av artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. I det fallet var det fråga om tjänster som avsåg vissa märkesvaror [12] eller som genom jämförande reklam särskildes från andra tjänster med varumärke. [13] Varumärkena användes emellertid i reklamen.

27. Domstolen har dessutom fastställt att användningen eventuellt också kan avse en *annan* persons varor eller tjänster för vars räkning användaren handlar. [14] I det fallet rörde det sig om en kommissionär som på uppdrag av ägaren saluförde varorna som var försedda med kännetecken. [15]

28. Tappning på dryckesburkar med kännetecken kan dock inte jämföras med saluföring för någon annans räkning. Kommissionären vänder sig till konsumenten med de ifrågavarande kännetecknen. Han använder dem alltså i sin egen reklam, varför konsumenten i synnerhet kan sätta kommissionären i samband med varumärket. [16] Ett tappningsföretag som bara uppträder med de ifrågavarande kännetecknen inför sin uppdragsgivare kan däremot inte sättas i samband med varumärket.

10 — Domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkt 56.

11 — Domen i målet Adam Opel (ovan fotnot 6), punkt 29.

12 — Domen i målet BMW (ovan fotnot 9) avsåg reparation av fordon av detta märke.

13 — Domen i målet O2 Holdings & O2 (UK) (ovan fotnot 5) avsåg jämförande reklam för telefontjänster.

14 — Domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkt 60, och beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV North America (REG 2009, s. I-1279), punkterna 43–51.

15 — Beslutet i målet UDV North America (ovan fotnot 14).

16 — Beslutet i målet UDV North America (ovan fotnot 14), punkterna 47–49.

29. Det rör sig därför inte om ett erkänt undantag från principen att kännetecken enligt varumärkesrätten bara används i egen reklam.

30. Det aktuella fallet kan emellertid ge anledning till att skapa ytterligare ett undantag för tappningsföretag.

31. För detta talar särskilt den omständigheten att det låg nära till hands att misstänka varumärkesintrång i målet vid den nationella domstolen, eftersom Red Bulls varumärke är känt. Detta gäller desto mer som Winters enligt egen uppgift själva tappar drycker för Red Bull och därför måste känna till varumärket.

32. Sådana subjektiva faktorer kan dock inte vara avgörande, eftersom varumärkesintrång är oberoende av all skuld – även om det till exempel enligt tysk rätt krävs uppsåt eller vårdslöshet för rätt till skadestånd. [17]

33. Ett sådant undantag skulle för övrigt utsätta tjänsteleverantörer som Winters för orimliga risker. Inte bara företag som tappar drycker, utan alla företag som förpackar varor eller bearbetar förpackningar på uppdrag av någon annan skulle drabbas. [18] De kan i praktiken knappast garantera att de kännetecken som en uppdragsgivare har valt ut inte gör intrång i någon annans varumärken.

34. Speciellt enkla varumärken som inte är kända i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet finns nämligen i ett stort antal som inte går att överblicka. [19] Tjänsteleverantörerna kan i praktiken knappast beakta dessa i samband med varje uppdrag. Detta gäller särskilt för figurmärken som ännu inte utan vidare kan sökas på automatisk väg. Ännu svårare skulle det vara att i de fall som omfattas av artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet, vilken är relevant i föreliggande mål, dessutom kontrollera om det finns tillräckligt *liknande* enkla varumärken som kan utsättas för intrång.

35. Dessa problem när det gäller att undvika varumärkesintrång är visserligen inte lika stora som de problem som en

17 — Se 14.6 § i den tyska varumärkeslagen (Markengesetz).

18 — Domstolen behandlar för närvarande i de fortfarande anhängiga målen Orifarm m.fl. (C-400/09, EUT C 312, 2009, s. 23) och Paranova Danmark och Paranova Pack (C-207/10, EUT C 179, 2010, s. 23) en fråga som liknar den som det aktuella målet gäller, nämligen huruvida förpackningsföretaget och/eller den som ger ompackning i uppdrag måste anges vid ompackning av parallellimporterade läkemedel.

19 — Den 28 februari 2011 var till exempel över 700 000 gemenskapsvarumärken registrerade hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, besökt den 16 mars 2011).

söktjänstleverantör på Internet konfronteras med när denna gör det möjligt för sina kunder att använda varumärken och kännetecken som liknar varumärken. [20] Ändå är de båda fallen jämförbara, och i det aktuella fallet ska tjänsteleverantören, liksom i fallet med Internettjänsten, inte anses ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

36. Kommissionen befarar visserligen att det skulle leda till missbruk om företaget som utför tappning på uppdrag av någon annan skulle anses göra sig skyldigt till varumärkesintrång, eftersom de företag som försöker göra intrång i varumärken skulle ge tredje man i uppdrag att utföra de handlingar som utgör varumärkesintrång.

37. Risken för missbruk kan emellertid undanröjas med stöd av artikel 11.3 i direktiv 2004/48. Enligt dessa bestämmelser kan förelägganden riktas till en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

38. För ett sådant föreläggande krävs visserligen också att intrång görs i varumärkesrätten, men det är tillräckligt om användningen av kännetecknen på burkarna tillskrivs mellanhandens uppdragsgivare. Med reservation för den andra frågan ligger detta nära till hands i det aktuella fallet, eftersom uppdragsgivaren Smart Drinks har valt ut kännetecknen i fråga och de används för att identifiera dess varor. [21]

39. Till skillnad från påföljden för en mellanhands varumärkesintrång föreskrivs visserligen inte skadestånd enligt artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48, men enligt nationella bestämmelser kan sådant utverkas på grund av mellanhandens brottsliga medverkan i uppdragsgivarens varumärkesintrång – särskilt i form av medhjälp. Enbart vårdslöshet torde dock aldrig vara tillräckligt för att motivera att det är frågan om medhjälp. [22]

40. Svaret på fråga 1 a är således att enbart ”tappning” på förpackningar som är försedda med ett kännetecken inte ska anses utgöra användning i näringsverksamhet av detta kännetecken i den mening som avses i artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet, om tappningen endast utgör tillhandahållande av tjänst för och på uppdrag av någon annan.

20 — Se domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkterna 56 och 57.

21 — Se, för ett liknande resonemang, domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkterna 51 och 52.

22 — Se, beträffande tysk rätt, 830 § i civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch) och 26, 27 §§ i strafflagen (Strafgesetzbuch) samt, speciellt angående varumärkesintrång, Hacker, F., ”§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung”, i Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, nionde upplagan, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 794, punkt 272.

B — *Fråga 1 b*

41. Med denna fråga önskar Hoge Raad få klarhet i huruvida det har någon betydelse om det rör sig om intrång i den mening som avses i artikel 5.1 a eller b i varumärkesdirektivet.

42. Det är tveksamt om frågan över huvud taget har betydelse för utgången i målet, eftersom Red Bull enligt begäran om förhandsavgörande och egna uppgifter i målet vid den nationella domstolen stöder sig på varumärket RED BULL och något därmed identiskt kännetecken inte har använts. Det är därför uteslutet att tillämpa artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet.

43. Om domstolen ändå besvarar frågan anser jag liksom parterna att det för svaret på fråga 1 a inte har någon betydelse om varumärkesintrång föreligger i den mening som avses i artikel 5.1 a eller b i varumärkesdirektivet.

C — *Fråga 2*

44. Hoge Raad har ställt fråga 2 bara för den händelse att tappningsföretaget självt gör intrång i Red Bulls varumärke, eftersom Hoge Raad möjligtvis antar att sådant intrång är en förutsättning för att ställa krav gentemot tappningsföretaget. Ett sådant antagande skulle dock vara felaktigt, eftersom varumärkesinnehavaren enligt artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 kan förhindra och – eventuellt – kräva skadestånd på grund av brottslig medverkan till varumärkesintrång, om tappningsföretagets uppdragsgivare – Smart Drinks, i det aktuella fallet – gör intrång i varumärket i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet. Det är därför, trots det föreslagna svaret på fråga 1 a, nödvändigt att också besvara fråga 2 för att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar. [23]

45. Det ska klargöras huruvida användning av ett kännetecken kan förbjudas i Beneluxområdet enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet, även om de varor som är försedda med kännetecknet endast är avsedda att exporteras till stater utanför Beneluxområdet eller Europeiska unionen och de inom dessa områden inte – förutom i det företag där tappningen sker –kan uppfattas av allmänheten.

23 — Se, beträffande nödvändigheten av en tolkning av begäran om förhandsavgörande för att lämna ett användbart svar, särskilt dom av den 12 juli 1979 i mål 244/78, Union Laitière Normande (REG 1979, s. 2663), punkt 5, av den 12 december 1990 i mål C-241/89, SARPP (REG 1990, s. I-4695), punkt 8, och av den 29 januari 2008 i mål C-275/06, Promusicae (REG 2008, s. I-271), punkt 42.

1. Förutsättningar för varumärkesintrång

46. För varumärkesintrång talar den omständigheten att det enligt artikel 5.3 i varumärkesdirektivet är uttryckligen förbjudet att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning (artikel 5.3 a) och att exportera varor under tecknet (artikel 5.3 c). Jag har också påpekat ovan att de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 ska anses utgöra användning av varor eller tjänster. [24]

47. Artikel 5.3 i varumärkesdirektivet kan emellertid bara tillämpas om villkoren i artikel 5.1 eller 5.2 är uppfyllda.

48. Artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet ska undersökas i det aktuella fallet. Enligt denna får innehavaren av ett registrerat varumärke förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

49. Om den hänskjutande domstolen fastställer att risk för förväxling föreligger på grund av att de använda kännetecknen liknar Red Bulls varumärke, är dessa villkor *prima facie* uppfyllda. Om varorna exporteras har detta ingen betydelse, eftersom de är avsedda att säljas, vilket innebär att kännetecknen ska användas i näringsverksamhet.

50. Varumärkets funktion skulle eventuellt också ha skadats, [25] eftersom risken för förväxling nödvändigtvis också medför en risk för att ursprungsangivelsefunktionen skadas. [26]

24 — Se ovan, punkt 19.

25 — Se, beträffande detta ytterligare villkor för varumärkesintrång, domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 6), punkt 51, dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 60, domen av den 23 mars 2010 i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 6), punkt 76, och dom av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin och Portakabin (REU 2010, s. I-6963), punkt 29.

26 — Se domen i målet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 25), punkt 59, och domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 25), punkt 50 och följande punkter, och generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande av den 22 september 2009 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, punkt 100, målet anhängigt vid domstolen.

2. Fall avseende transitering

51. I de fall där domstolen har uteslutit varumärkesintrång vid transitering av varor som innebär intrång i varumärkesrätten uppkommer dock tvivel beträffande frågan huruvida varumärkesintrång föreligger. [27]

52. Dessa fall kan tolkas så, att domstolen tillåter både import och export av sådana varor trots artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet.

53. Detta skulle emellertid vara ett missförstånd.

54. I rättspraxis från senare tid avseende transitering har domstolen nämligen betonat tullövervakningen av varorna. [28] Det har varit fråga om extern transitering, varvid allt sker som om varorna inte hade införts i gemenskapen innan de övergick till fri omsättning, vilken skulle äga rum inom bestämmelselandet. [29]

55. Så länge varorna övervakas av tullen kan de inte saluföras inom unionen – under intrång i varumärkesrätten. [30] Om tredje man däremot handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i denna transiteringsmedlemsstat [31] kan en varumärkesinnehavare förhindra vidare transitering.

56. Varor som tillverkas inom det område där varumärket är skyddat övervakas däremot i princip inte av tullen. De har i stället övergått till fri omsättning inom detta område, även om avsikten är att exportera dem direkt. Det finns därför risk för att varorna ändå saluförs inom det område som varumärket är registrerat för, antingen på grund av att ägaren ändrar sig eller genom att tredje man lägger beslag på varorna.

27 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-115/02, Rioglass och Transremar (REG 2003, s. I-12705), av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International (REG 2005, s. I-8735), och av den 9 november 2006 i mål C-281/05, Montex Holdings (REG 2006, s. I-10881).

28 — Domen i målet Class International (ovan fotnot 27), punkt 37 och följande punkter, och domen i målet Montex Holdings (ovan fotnot 27), punkt 16 och följande punkter.

29 — Domen i målet Montex Holdings (ovan fotnot 27), punkt 18.

30 — Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 26 maj 2005 i mål C-405/03, Class International (REG 2005, s. I-8735), punkt 36.

31 — Domen i målet Montex Holdings (ovan fotnot 27), punkt 23.

57. Denna risk för varumärkesintrång motiverar ett förbud enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet mot att använda kännetecknet inom det område för vilket varumärket är registrerat, om varor som är försedda med kännetecknet endast är avsedda att exporteras till stater utanför detta område och de inom dessa områden – förutom i det företag där tappningen sker – inte kan uppfattas av allmänheten.

D — *Fråga 3*

58. Fråga 3 avser de kriterier som ska användas när varumärkesintrång prövas.

59. Om tredje man använder ett kännetecken som liknar ett varumärke för varor och tjänster som är identiska med de varor och tjänster som omfattas av varumärkesregistreringen kan innehavaren av varumärket hindra användningen av kännetecknet endast om risk för förväxling föreligger. Risk för förväxling föreligger om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. [32]

60. Med fråga 3 ska omsättningskretsen slås fast i förevarande mål: ska som kriterium användas hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i det område för vilket varumärket är registrerat uppfattar kännetecknen, eller ska ett annat kriterium tillämpas, till exempel hur en konsument i det land till vilket varorna ska exporteras uppfattar kännetecknen?

61. Svaret följer av resonemanget beträffande fråga 2 och särskilt det territoriellt begränsade skyddet av varumärket. Eftersom varumärkesintrång genom varor som exporteras är baserat på risken för saluföring inom det område där varumärket är skyddat, [33] måste bedömningen grunda sig på hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i detta område uppfattar kännetecknet.

32 — Domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 25), punkterna 50 och 51 med vidare hänvisningar.

33 — Se ovan, särskilt punkterna 56 och 57.

V — Förslag till avgörande

62. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna på följande sätt:

1) Enbart ”tappning” på förpackningar som är försedda med ett kännetecken ska inte anses utgöra användning i näringsverksamhet av detta kännetecken i den mening som avses i artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, om tappningen endast utgör tillhandahållande av tjänst för och på uppdrag av någon annan.

2) Det är enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104 möjligt att inom det område för vilket varumärket är registrerat förbjuda användning av ett kännetecken som kan förväxlas med ett varumärke, om de varor som är försedda med kännetecknet endast är avsedda att exporteras till stater utanför detta område och de inom dessa områden inte – förutom i det företag där tappningen sker – kan uppfattas av allmänheten.

3) Risken för förväxling ska bedömas utifrån hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument inom det område för vilket varumärket är registrerat uppfattar kännetecknet.