GENERALINIO ADVOKATO JULIANE KOKOTT IŠVADA, pateikta 2011 m. balandžio 14 d.[1]

I — Įžanga

1. Tas, kas prekybos veikloje be leidimo naudoja kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą arba į jį panašų žymenį, pažeidžia prekių ženklo savininko teises. Tačiau ar yra taip ir tada, kai įmonė skardines, kurios pažymėtos žymeniu, pripildo gėrimų vykdydama kitos įmonės užsakymą? Ir kokių pasekmių tai galėtų sukelti, jei tokios prekės būtų skirtos tiesioginiam eksportui iš teritorijos, kurioje šis prekių ženklas yra saugomas? Tokie klausimai yra keliami šioje byloje.

II — Teisinis pagrindas

2. Šioje byloje taikytina 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[2] (toliau – Prekių ženklų direktyva).

3. Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnyje numatytos tokios prekių ženklo suteikiamos teisės:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. <...>

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — OL L, 1989, 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92; šią direktyvą iš dalies pakeitė Europos ekonominės erdvės susitarimo XVII priedas, OL L 1, 1994, p. 482, dar vėliau ji buvo panaikinta ir pakeista 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25).

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

4. <...>“

4. Šioje byloje taip pat taikytina 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo [3].

5. Direktyvos 2004/48 1 straipsnyje nustatytas jos objektas:

„Ši direktyva nustato priemones, procedūras ir gynybos būdus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gynimą. Šioje direktyvoje terminas „intelektinės nuosavybės teisės“ apima pramoninės nuosavybės teises.“

6. Direktyvos 2004/48 11 straipsnio 3 sakinyje nustatyti reikalavimai tarpininkams:

„Valstybės narės taip pat užtikrina, kad teisių turėtojai galėtų prašyti taikyti tokį draudimą, nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB [4] 8 straipsnio 3 dalies, tarpininkams, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises.“

III — Faktinės bylos aplinkybės ir prašymas priimti prejudicinį sprendimą

7. *Red Bull GmbH* (toliau – *Red Bull*) gamina energetinį gėrimą, paženklintą visuotinai žinomu prekių ženklu RED BULL, ir juo prekiauja. Šį prekių ženklą *Red Bull* įregistravo kaip tarptautinį prekių ženklą, o jo registracija galioja ir Beniliukso šalyse.

8. Pagrindinė įmonės *Frisdranken Industrine Winters BV* (toliau – *Winters*) veikla yra

3 — OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.

4 — 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

savo arba kitų įmonių pagamintų gėrimų „išpilstymas“ į skardines.

9. Juridinis asmuo *Smart Drinks Ltd.* (toliau – *Smart Drinks*) yra įsteigtas pagal Didžiosios Britanijos Mergelių Salų teisę ir turi ten savo buveinę. *Smart Drinks* yra *Red Bull* konkurentas.

10. *Winters* pripildydavo skardines gaiviųjų gėrimų, vykdydama *Smart Drinks* užsakymą. *Smart Drinks* tiekė *Winters* tuščias skardines, kurios, kaip ir jų kamšteliai, buvo pažymėtos įvairiais ženklais, ornamentais ir užrašais. Skardinės buvo paženklintos BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, vėliau pakeistu į LONG HORN, ir LIVE WIRE žymenimis. *Smart Drinks* taip pat tiekė *Winters* gaiviųjų gėrimų koncentratą. Pagal *Smart Drinks* nurodymus ir receptus *Winters* į skardines pripildavo atitinkamą koncentrato kiekį, vandens ir prireikus angliarūgštės ir jas uždarydavo. *Smart Drinks*, gavusi iš *Winters* pripildytas skardines, eksportuodavo jas į kitas šalis, nepriklausančias Beniliukso šalims.

11. *Winters* teikė *Smart Drinks* tik minėtas skardinių pripildymo paslaugas. *Winters* neprekiavo ir netiekė prekių nei *Smart Drinks*, nei kitiems tretiesiems asmenims.

12. 2006 m. rugpjūčio 2 d. procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo *Red Bull* prašė teismo įpareigoti *Winters* nutraukti bet kokį žymenų, tapačių ieškinyje nurodytiems *Red Bull* prekių ženklams, naudojimą. *Red Bull* teigė, kad *Winters*, išpilstydama gėrimus į minėtais žymenimis pažymėtas skardines, pažeidžia *Red Bull* prekių ženklo teises.

13. Pirmoje ir apeliacinėje instancijose buvo nustatyta, kad *Winters* pažeidė *Red Bull* prekių ženklą. Nustatant naudojamo žymens panašumą į prekių ženklą buvo atsižvelgiama į paprasto Beniliukso šalių vartotojo suvokimą.

14. *Hoge Raad*, kuriam *Winters* pateikė kasacinį skundą, pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. a) Ar tik „išpilstymas“ į pakuotes, kurios paženklintos žymeniu, reiškia šio žymens naudojimą prekyboje pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnį, net jeigu išpilstymas yra paslauga, teikiama trečiajam asmeniui jo pavedimu, norint atskirti šio užsakovo prekes?

b) Ar atsakymas į pirmojo klausimo a punktą būtų kitoks, jei tai būtų pažeidimas pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a arba b punktus?

2. Jei į pirmojo klausimo a punktą bus atsakyta teigiamai, ar tada pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnį gali būti draudžiamas žymens naudojimas Beniliukso šalyse ir tuo atveju, kai šiuo žymeniu pažymėtos prekės yra skirtos išimtinai eksportui

   a) už Beniliukso šalių teritorijos arba

   b) už Europos Sąjungos teritorijos ir kai atitinkamoje teritorijoje – išskyrus įmonę, kurioje prekės išpilstomos, – jų negali suvokti visuomenė?

3. Jei į antrąjį klausimą (a arba b punktus) bus atsakyta teigiamai, kokiu tada kriterijumi reikėtų vadovautis, siekiant nustatyti prekių ženklo pažeidimą: ar būtų svarbus (pakankamai informuoto, apdairaus ir nuovokaus) Beniliukso (arba Europos Sąjungos) paprasto vartotojo suvokimas – kurį atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes galima nustatyti tik teoriškai arba abstrakčiai, – ar reikėtų remtis kitu kriterijumi, pavyzdžiui, valstybės, į kurią prekės eksportuojamos, vartotojo suvokimu?

15. *Frisdranken Industrine Winters BV*, *Red Bull GmbH* ir Komisija pateikė rašytinius ir žodinius atsiliepimus. 2011 m. kovo 10 d. teismo posėdyje taip pat dalyvavo Lenkijos Respublika.

IV — Teisinis vertinimas

16. Šioje byloje nagrinėjami trys esminiai klausimai: *pirmasis* – ar paslaugų teikėjas, pagal trečiojo asmens pavedimą išpilstantis gėrimus į skardines, paženklintas į prekių ženklą panašiais žymenimis, pažeidžia prekių ženklą (pirmojo prejudicinio klausimo a punktas), *antrasis* – ar yra pažeidžiamas prekių ženklas ir tada, kai šios prekės yra skirtos eksportui iš tos teritorijos, kurioje prekių ženklas yra saugomas (antrasis prejudicinis klausimas), ir *trečiasis* – kokiu kriterijumi reikėtų vadovautis nustatant, ar egzistuoja galimybė supainioti eksportuojamas prekes (trečiasis prejudicinis klausimas).

A — *Dėl pirmojo klausimo a punkto*

17. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmojo klausimo a punktu nori sužinoti, ar žymeniu paženklintų skardinių pripildymas laikytinas šio žymens naudojimu prekyboje, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnį, net ir tada, kai tokia pripildymo paslauga teikiama trečiajam asmeniui jo pavedimu ir yra susijusi su jo prekėmis.

18. Pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui į jį išimtines teises, leidžiančias savininkui tam tikromis aplinkybėmis uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti

prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų jo prekių ženklui arba į jį panašų [5].

19. Be to, Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje nurodomi veiksmai, kurie laikytini žymens naudojimu, kaip antai prekių arba jų pakuočių ženklinimas žymeniu (žr. 5 straipsnio 3 dalies a punktą) [6].

20. Gėrimais, išpilstytais į žymeniu paženklintas skardines, yra prekiaujama, todėl gėrimų išpilstymas į žymeniu paženklintas skardines laikytinas gėrimų ženklinimu šiuo žymeniu [7]. Todėl *Winters* naudojo šiuos žymenis prekėms, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalį.

21. Tačiau Teisingumo Teismas konstatavo, kad Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalys yra susijusios su prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimu prekėms ar paslaugoms, kai jomis prekiauja ar jas teikia *trečioji šalis* [8].

22. Teisingumo Teismas taip pat atkreipė dėmesį į Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio struktūrą nurodydamas, kad žymens naudojimas prekėms ir paslaugoms, kaip tai suprantama pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, susijęs su naudojimu, siekiant šias prekes ir paslaugas atskirti, o 5 straipsnio 5 dalyje nurodomas „žymens naudojimas kitiems negu prekių ar paslaugų atskyrimas tikslams“ [9].

23. Tokia teismo praktika pirmiausia siekiama, kad žymenų naudojimo pagrindinis tikslas būtų atskirti prekes ir paslaugas. Šioje byloje kaip tik taip ir yra, nes nurodytais žymenimis siekiama atskirti *Smart Drinks* gėrimus nuo kitų gėrimų.

24. Tačiau Teisingumo Teismas neseniai taip pat nurodė, kad trečiojo asmens prekių ženklui tapačių ar į jį panašių žymenų naudojimas

5 — 2008 m. birželio 12 d. Sprendimas *O2 Holdings ir O2 (UK)* (C-533/06, Rink. p. I-4231, 32 punktas).

6 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 41 punktas), 2007 m. sausio 25 d. Sprendimas *Adam Opel* (C-48/05, Rink. p. I-1017, 20 punktas) ir 2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google* (sujungtose bylose C-236/08 – C-238/08, Rink. p. I-2417, 61 punktas).

7 — Žr. 2011 m. balandžio 7 d. mano išvadą byloje *Viking Gas* (C-46/10, byla dar nagrinėjama, 18 punktas).

8 — Sprendimas *Adam Opel* (minėtas 6 išnašoje, 28 punktas) ir Sprendimas *O2 Holdings ir O2 (UK)* (minėtas 5 išnašoje, 34 punktas). Taip pat žr. 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimą *Céline* (C-17/06, Rink. p. I-7041, 22 ir 23 punktai) ir Sprendimą *Google France ir Google* (minėtą 6 išnašoje, 60 punktas).

9 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimas *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 38 punktas) ir Sprendimas *Céline* (minėtas 8 išnašoje, 20 punktas).

reiškia, kad jis naudoja tokį žymenį savo komerciniame pranešime [10]. Tą patvirtina Teisingumo Teismo nurodytas sisteminis ryšys tarp Prekių ženklų direktyvos 5 ir 6 straipsnių. Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b ir c punkte esantys žodžiai „prekės“ ir „paslaugos“ neabejotinai reiškia trečiųjų asmenų parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, todėl pagal 5 straipsnį žymenų naudojimas susijęs su trečiųjų asmenų, naudojančių žymenis, prekėmis ir paslaugomis [11].

25. Atsižvelgiant į tai, *Winters* nepažeidė prekių ženklo. *Winters* nenaudojo žymenų savo komerciniame pranešime. *Winters* taip pat neprekiavo nurodytais žymenimis pažymėtomis gėrimų skardinėmis, o tik teikė gėrimų išpilstymo į skardines paslaugas.

26. Šios *Winters* paslaugos visiškai nesusijusios su nagrinėjamais žymenimis ar *Red Bull* prekių ženklu. Todėl ši byla skiriasi nuo bylų, kuriose buvo nagrinėjamas žymenų naudojimas ne savo paties prekėms ar paslaugoms ir kuriose Teisingumo Teismas taikė Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalį. Tose bylose buvo nagrinėjamos paslaugos, kurios susijusios su tam tikromis prekių ženklais žymimomis prekėmis [12] arba kurios, naudojant lyginamąją reklamą, buvo atskirtos nuo kitų paslaugų, pažymėtų prekių ženklu [13]. Tose bylose prekių ženklai buvo naudojami komerciniuose pranešimuose.

27. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad žymens naudojimas gali būti susijęs su *kito* asmens, kurio sąskaita veikia naudotojas, prekėmis ar paslaugomis [14]. Byla, kurioje buvo taip nuspręsta, buvo susijusi su komisionieriumi, kuris prekiavo pažymėtomis prekėmis savininko pavedimu [15].

28. Tačiau prekių ženklais pažymėtų skardinių pripildymo negalima lyginti su prekyba kito asmens sąskaita. Naudodamas konkretų žymenį komisionierius pasirodo vartotojui. Kai komisionierius naudoja žymenis savo komerciniuose pranešimuose, vartotojui atrodo, kad komisionierius ir prekių ženklas yra susiję [16]. Tačiau skardinių pripildymas, kai su žymeniu susiduria tik užsakovas, negali būti siejamas su prekių ženklu.

10 — Sprendimas *Google France ir Google* (minėtas 6 išnašoje, 56 punktas).

11 — Sprendimas *Adam Opel* (minėtas 6 išnašoje, 29 punktas).

12 — Žr. 9 išnašoje minėtą Sprendimą *BMW*, kuriame buvo nagrinėjamos BMW prekių ženklo automobilių taisymo paslaugos.

13 — Žr. 5 išnašoje minėtą Sprendimą *O2 Holdings ir O2 (UK)*, kuriame buvo nagrinėjama lyginamoji telefonijos paslaugų reklama.

14 — Sprendimas *Google France ir Google* (minėtas 6 išnašoje, 60 punktas) ir 2009 m. vasario 19 d. Sprendimas *UDV North America* (C-62/08, Rink. p. I-1279, 43–51 punktai).

15 — Sprendimas *UDV North America* (minėtas 14 išnašoje).

16 — Sprendimas *UDV North America* (minėtas 14 išnašoje, 47–49 punktai).

29. Todėl šioje byloje nėra daroma žinoma principo, kad žymenys kaip prekių ženklai gali būti naudojami tik savo komerciniame pranešime, išimtis.

30. Ši byla galėtų būti pretekstas dar vienai išimčiai, skirtai įmonėms, besiverčiančioms gėrimų išpilstymo paslaugomis, sukurti.

31. Tokios išimties reikalingumą patvirtina pagrindinėje byloje kilę įtariamai, kad dėl *Red Bull* prekių ženklo žinomumo galėjo būti padarytas su juo susijęs pažeidimas. Tai, kad *Winters*, kaip ji pati teigia, išpilstydavo gėrimus ir pagal *Red Bull* užsakymą, todėl gerai žinojo *Red Bull* prekių ženklą, tik dar labiau patvirtina tokios išimties reikalingumą.

32. Į subjektyvų pažeidimo aspektą šiuo atveju atsižvelgti nereikia, nes prekių ženklo pažeidimas nepriklauso nuo kaltės, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, teisė į žalos atlyginimą pagal Vokietijos teisę atsiranda esant tyčiai arba neatsargumui [17].

33. Be to dėl tokios išimties tokie paslaugų teikėjai kaip *Winters* susidurtų su neproporcinga rizika. Tai paliestų ne tik įmones, besiverčiančias gėrimų išpilstymo veikla, bet ir įmones, kurios trečiųjų asmenų pavedimu pakuoja prekes arba apdirba pačią pakuotę [18]. Tokios įmonės šiuo metu praktiškai negali užtikrinti, kad užsakovo pasirinkti žymenys nepažeidžia trečiųjų asmenų prekių ženklų.

34. Yra labai daug paprastų prekių ženklų, kurie neturi gero vardo, kaip jis suprantamas pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį [19]. Paslaugų teikėjams labai sunku tokius prekių ženklus patikrinti kiekvieno užsakymo atveju. Ypač sunku patikrinti vaizdinius prekių ženklus, nes iki šiol yra sunku atlikti jų automatizuotą paiešką. Dar sunkiau būtų šioje byloje taikytino Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto atveju patikrinti, ar egzistuoja pakankamai *panašūs* paprasti prekių ženklai, kurie gali būti pažeisti.

35. Žinoma, šie sunkumai, siekiant užkirsti kelią prekių ženklų pažeidimams, nėra tokio masto, su kokiu susiduriama teikiant

17 — Žr. Vokietijos Respublikos prekių ženklų ir kitų žymenų apsaugos įstatymo 14 straipsnio 6 dalį.

18 — Šiuo metu Teisingumo Teismas vis dar nagrinėjamose bylose *Orifarm ir kt.* (C-400/09, OL C 312, p. 23) ir *Paranova Danmark ir Paranova Pack* (C-207/10, OL C 179, p. 23) analizuoja panašų klausimą, ar privaloma, perpakuojant paraleliai importuotus vaistus, nurodyti įmonę, kuri perpakuoja vaistus, ir (arba) įmonę, kuri užsako tokį perpakavimą.

19 — Vien iki 2011 m. vasario 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyboje buvo įregistruota 700 000 Bendrijos prekių ženklų (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, žiūrėta 2011 m. kovo 16 d.).

nuorodų teikimo paslaugas internete, kai tokių paslaugų teikėjas leidžia savo klientams jų reklamai naudoti prekių ženklams tapačius ar į juos panašius žymenis [20]. Savo esme šie abu atvejai yra panašūs. Todėl šiuo atveju, kaip ir interneto paslaugų atveju, paslaugų teikėjas nepažeidė prekių ženklo.

36. Komisija nuogąstauja, kad nusprendus, jog trečiojo asmens pavedimu gėrimus išpilstanti įmonė nepažeidžia prekių ženklo, tai gali paskatinti piktnaudžiavimą, nes įmonės, siekiančios pažeisti prekių ženklą, paves tai atlikti tretiesiems asmenims.

37. Tačiau tokiam nuogąstavimui dėl piktnaudžiavimo užkirsti kelią galima pasiremiant Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio 3 sakiniu. Ši direktyvos nuostata leidžia imtis draudimo priemonių tarpininkų, kurių paslaugomis naudojasi trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises, atžvilgiu.

38. Kad tokį draudimą būtų galima taikyti, reikia, kad būtų pažeistos prekių ženklo teisės, tačiau pakanka, kad ant skardinių esančius žymenis naudoja tarpininko užsakovas. Šioje byloje taip ir yra, atsižvelgiant tik į atsakymą į antrąjį klausimą, nes žymenis pasirinko užsakovas *Smart Drinks* ir jie naudojami *Smart Drinks* prekėms identifikuoti [21].

39. Kitaip nei sankcijos už tarpininko padarytą prekių ženklo pažeidimą atveju, Direktyvos 2004/48 11 straipsnio 3 sakinyje nėra nustatyta tarpininko prievolė atlyginti žalą, tačiau nacionaliniai teisės aktai gali numatyti deliktinę atsakomybę tarpininkui už pagalbą užsakovui darant prekių ženklo pažeidimą. Įrodinėjant tokią pagalbą vien tik neatsargumo paprastai nepakanka [22].

40. Todėl į pirmojo klausimo a punktą reikia atsakyti taip, kad tik „išpilstymas“ į pakuotes, kurios yra paženklintos žymeniu, nėra laikytinas šio žymens naudojimu prekyboje, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą, kai išpilstymas yra tik paslauga, teikiama trečiajam asmeniui jo pavedimu.

20 — Sprendimas *Google France ir Google* (minėtas 6 išnašoje, 56 ir 57 punktai).

21 — Sprendimas *Google France ir Google* (minėtas 6 išnašoje, 51 ir 52 punktai).

22 — Dėl Vokietijos teisės žr. *Bürgerliches Gesetzbuch* 830 straipsnį ir *Strafgesetzbuch* 26 ir 27 straipsnius, taip pat dėl prekių ženklų pažeidimo žr. F. Hacker „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung“ skyrių knygoje P. Ströbele ir F. Hacker „Markengesetz: Kommentar“, 9-asis leidimas, Kelnas, Carl-Heymanns-Verlag, 2009, p. 794, 272 punktas.

B — *Dėl pirmojo klausimo b punkto*

41. Užduodamas šį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori sužinoti, ar yra skirtumas, koks pažeidimas padaromas: Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto ar b punkto.

42. Abejoju, ar šio klausimo atsakymas yra būtinas sprendimui priimti, nes tiek iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, tiek iš pačios *Red Bull* paaiškinimų pagrindinėje byloje matyti, kad ji remiasi prekių ženklu RED BULL ir kad nebuvo naudojamas joks kitas jam tapatus prekių ženklas. Todėl Prekių ženklo direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas nėra taikytinas.

43. Jei Teisingumo Teismas visgi nuspręstų į šį klausimą atsakyti, tuomet pritarčiau ginčo dalyvių pozicijai, kad atsakant į pirmojo klausimo a punktą visai nesvarbu, ar tai buvo Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte, ar 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas pažeidimas.

C — *Dėl antrojo klausimo*

44. *Hoge Rad* antrąjį klausimą užduoda tik tuo atveju, jei pati įmonė, besiverčianti gėrimų išpilstymu, pažeidė *Red Bull* prekių ženklą. Panašu, kad teismas daro prielaidą, kad pretenzijas įmonei, besiverčiančiai gėrimų išpilstymu, galima reikšti tik tada, jei prekių ženklas yra pažeistas. Tačiau tokia teismo prielaida nėra teisinga, nes pagal Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio 3 dalį prekių ženklo savininkas gali uždrausti toliau pilstyti gėrimus ir tam tikromis aplinkybėmis reikalauti žalos atlyginimo už dalyvavimą darant deliktinio pobūdžio prekių ženklo pažeidimą, jei įmonės, besiverčiančios gėrimų išpilstymu, užsakovas, šiuo atveju *Smart Drink*, pažeidžia prekių ženklą pagal Prekių ženklo direktyvos 5 straipsnį. Todėl, nepaisant pasiūlyto atsakymo į pirmojo klausimo a punktą, siekiant prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikti naudingą atsakymą, svarbu atsakyti į antrąjį klausimą [23].

45. Svarbu nustatyti, ar pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnį žymens naudojimas gali būti draudžiamas Beniliukso šalyse ir tada, kai šiuo žymeniu pažymėtos prekės yra skirtos išimtinai eksportui už Beniliukso šalių arba už Europos Sąjungos teritorijos ir kai atitinkamoje teritorijoje – išskyrus įmonę, kurioje prekės išpilstomos, – jų negali suvokti visuomenė.

23 — Dėl pareigos pateikti naudingą atsakymą į prašymo priimti prejudicinį sprendimą klausimus žr. 1979 m. liepos 12 d. Sprendimą *Union Laitière Normande* (244/78, Rink. p. 2663, 5 punktas), 1990 m. gruodžio 12 d. Sprendimą *SARPP* (C-241/89, Rink. p. I-4695, 8 punktas) ir 2008 m. sausio 29 d. Sprendimą *Promusicae* (C-275/06, Rink. p. I-271, 42 punktas).

1. Dėl prekių ženklo pažeidimo sąlygų

46. Prekių ženklo pažeidimą rodo tai, kad Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje numatytas draudimas ženklinti žymeniu prekes ar jų pakuotes (a punktas) ir eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes (c punktas). Be to, kaip jau buvo minėta, 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti veiksmai yra laikytini prekių arba paslaugų naudojimu [24].

47. Tačiau Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalį galima taikyti tik tada, kai tenkinamos 5 straipsnio 1 arba 2 dalyse numatytos sąlygos.

48. Todėl pirmiausia reikėtų išnagrinėti Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą. Pagal jį įregistruoto ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, kai dėl tokio žymens tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu gali juos supainioti.

49. Draudimo sąlygos būtų *prima facie* tenkinamos, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nustatytų, kad dėl naudojamų ženklų panašumo į prekių ženklą *Red Bull* yra pavojus supainioti jais pažymėtas prekes arba paslaugas. Tai, kad prekės eksportuojamos, esmės nekeičia, nes jos skirtos parduoti, o tai reiškia, kad žymenys naudojami prekybos veikloje.

50. Tokiu atveju būtų pažeistos prekės ženklo funkcijos [25], nes tai, kad egzistuoja pavojus supainioti, reiškia, kad buvo pažeista prekių ženklo kilmės nurodymo funkcija [26].

24 — Žr. šios išvados 19 punktą.

25 — Dėl papildomų prekių ženklo pažeidimo sąlygų žr. Sprendimą *Arsenal Football Club* (minėtą 6 išnašoje, 51 punktas), 2009 m. birželio 18 d. Sprendimą *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, Rink. p. I-5185, 60 punktas), 2010 m. kovo 23 d. Sprendimą *Google France ir Google* (minėtą 6 išnašoje, 76 punktas) ir 2010 m. liepos 8 d. Sprendimą *Portakabin ir Portakabin* (C-558/08, Rink. p. I-6963, 29 punktas).

26 — Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (minėtas 25 išnašoje, 59 punktas), Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (minėtas 25 išnašoje, 50 ir paskesni punktai) ir 2009 m. rugsėjo 22 d. generalinio advokato M. Poiares Maduro išvada byloje *Google France ir Google* (nuo C-236/08 iki C-238/08, 100 punktas).

2. Dėl tranzito

51. Analizuojant bylas, kuriose Teisingumo Teismas yra priėmęs sprendimą, kad tranzitu pervežant prekių ženklą pažeidžiančias prekes prekių ženklas nėra pažeidžiamas, vis dėlto kyla tam tikrų abejonių, ar nagrinėjamu atveju nebuvo prekių ženklo pažeidimo [27].

52. Nagrinėjant tas bylas gali atrodyti, kad Teisingumo Teismas, nepaisydamas Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalies c punkto, leidžia tiek tokių prekių importą, tiek eksportą.

53. Tačiau toks aiškinimas būtų klaidingas.

54. Bylose, kuriose buvo nagrinėjamas prekių tranzitas, Teisingumo Teismas akcentavo muitinės vykdomą prekių kontrolę [28]. Tose bylose nagrinėjamos išorinio tranzito procedūros, pagal kurias laikoma, jog prieš išleidžiant prekes į laisvą apyvartą šalyje, į kurią jos siunčiamos, šios prekės niekada nėra patekusios į Bendrijos teritoriją [29].

55. Kol vyksta muitinės kontrolė, tol prekių negalima išleisti į apyvartą Sąjungoje ir taip pažeisti prekių ženklo suteikiamas teises [30]. Tačiau prekių ženklo savininkas gali uždrausti tolesnį prekių pervežimą, kai su tokiomis prekėmis trečiasis asmuo tuo metu, kai joms taikoma išorinio tranzito procedūra, atlieka veiksmus, būtinai susijusius su prekių išleidimu į tranzito valstybės narės rinką [31].

56. Muitinės kontrolė nėra taikoma prekėms, pagamintoms teritorijoje, kurioje galioja prekių ženklo apsauga. Net ir tada, kai ketinama nedelsiant tokias prekes eksportuoti, laikytina, kad jos toje teritorijoje yra laisvoje apyvartoje. Todėl tokiu atveju egzistuoja pavojus, kad, pasikeitus prekių savininko ketinimams ar prekėms patekus į trečiųjų asmenų rankas, jos gali būti išleistos į apyvartą toje teritorijoje, kurioje yra įregistruotas prekių ženklas.

27 — 2003 m. spalio 23 d. Sprendimas *Rioglass ir Transremar* (C-115/02, Rink. p. I-12705), 2005 m. spalio 18 d. Sprendimas *Class International* (C-405/03, Rink. p. I-8735) ir 2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimas *Montex Holdings* (C-281/05, Rink. p. I-10881).

28 — Sprendimas *Class International* (minėtas 27 išnašoje, 37 ir paskesni punktai) ir Sprendimas *Montex Holdings* (minėtas 27 išnašoje, 16 ir paskesni punktai).

29 — Sprendimas *Montex Holdings* (minėtas 27 išnašoje, 18 punktas).

30 — 2005 m. gegužės 26 d. generalinio advokato F. G. Jacobs išvada byloje *Class International* (C-405/03, Rink. p. I-8735, 36 punktas).

31 — Sprendimas *Montex Holdings* (minėtas 27 išnašoje, 23 punktas).

57. Esant tokiai prekių ženklo pažeidimo rizikai, pateisinamas Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnyje numatytas draudimas naudoti žymenį teritorijoje, kurioje įregistruotas prekių ženklas, net ir tada, kai žymeniu pažymėtos prekės yra skirtos išimtinai eksportui į valstybes, esančias už šios teritorijos, ir kai atitinkamoje teritorijoje – išskyrus įmonę, kurioje prekės išpilstomos, – jų negali suvokti visuomenė.

D — *Dėl trečiojo klausimo*

58. Trečiasis klausimas susijęs su kriterijais, taikytinais siekiant nustatyti prekių ženklo pažeidimą.

59. Jeigu trečiasis asmuo į prekių ženklą panašų žymenį naudoja prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti tokį žymenį tik tuo atveju, jei egzistuoja galimybė supainioti. Galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių [32].

60. Taigi, reikia išsiaiškinti, ką nagrinėjamu atveju reiškia visuomenė, t. y. ar yra svarbus pakankamai informuoto, apdairaus, nuovokaus ir paprasto vartotojo toje teritorijoje, kurioje yra įregistruotas prekių ženklas, suvokimas, ar vis dėlto šiuo atveju reikėtų remtis kitu kriterijumi, pavyzdžiui, valstybės, į kurią prekės eksportuojamos, vartotojo suvokimu?

61. Atsakyti į šį klausimą galima, remiantis atsakymu į antrąjį klausimą ir ypač atsižvelgiant į teritorinį prekių ženklų apsaugos pobūdį. Kadangi egzistuoja rizika, kad eksportui skirtos prekės, išleistos į apyvartą teritorijoje, kurioje galioja prekių ženklo apsauga, gali pažeisti prekių ženklą [33], reikia atsižvelgti į pakankamai informuoto, apdairaus, nuovokaus ir paprasto vartotojo toje teritorijoje suvokimą.

32 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (minėtas 25 išnašoje, 50 ir 51 punktai).

33 — Žr. šios išvados 56 ir 57 punktus.

V — Išvada

62. Siūlau į prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktus klausimus atsakyti taip:

1. Tik „išpilstymas“ į pakuotes, kurios paženklintos žymeniu, nėra laikytinas šio žymens naudojimu prekyboje, kaip tai suprantama pagal Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punktą, kai išpilstymas yra tik paslauga, teikiama trečiajam asmeniui jo pavedimu.

2. Pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktą leidžiama uždrausti žymens, kurį galima supainioti su prekių ženklu, naudojimą teritorijoje, kurioje yra įregistruotas prekių ženklas, net ir tada, kai žymeniu pažymėtos prekės yra skirtos išimtinai eksportui į valstybes, esančias už šios teritorijos ribų, ir kai šioje teritorijoje – išskyrus įmonę, kurioje prekės išpilstomos, – jų negali suvokti visuomenė.

3. Vertinant, ar egzistuoja galimybė supainioti, reikia atsižvelgti į pakankamai informuoto, apdairaus, nuovokaus ir paprasto vartotojo toje teritorijoje, kurioje yra įregistruotas prekių ženklas, suvokimą.