OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT przedstawiona w dniu 14 kwietnia 2011 r.[1]

I — Wprowadzenie

1. Kto używa w obrocie handlowym bez upoważnienia cudzego znaku towarowego lub oznaczenia do niego podobnego, narusza prawa właściciela tego znaku. Czy odnosi się to również do przedsiębiorstwa, które na zlecenie osoby trzeciej świadczy usługi rozlewu napojów do puszek opatrzonych spornymi oznaczeniami? Jakie konsekwencje wiążą się z okolicznością, że takie towary przeznaczone są bezpośrednio do wywozu z terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony? Z tymi pytaniami należy zmierzyć się w niniejszej sprawie.

II — Ramy prawne

2. W niniejszej sprawie właściwa jest pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[2] (zwana dalej „dyrektywą o znakach towarowych").

3. Prawa przyznane przez znak towarowy zostały określone w art. 5 dyrektywy o znakach towarowych:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[…]

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zmieniona ostatnio załącznikiem XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3), uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25).

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]".

4. Ponadto należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej [3].

5. Artykuł 1 dyrektywy 2004/48 określa przedmiot tego aktu:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej".

6. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy określa roszczenia wobec pośredników:

„Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z których usług korzysta strona [osoba] trzecia do naruszania [przy naruszaniu] prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE[4]".

III — Stan faktyczny i wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

7. Red Bull GmbH (zwana dalej „Red Bull") wytwarza pod znanym na całym świecie znakiem towarowym RED BULL tak zwany napój energetyzujący i prowadzi też jego dystrybucję. Red Bull uzyskała międzynarodową rejestrację tego znaku, która wywołuje skutki między innymi w państwach Beneluksu.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (zwana dalej „Winters") jest przedsiębiorstwem, które prowadzi głównie działalność w zakresie usług „rozlewu" napojów (orzeźwiających)

3 — Dz.U. L 157, s. 45.

4 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10).

wytwarzanych przez nią samą lub przez inne podmioty.

9. Smart Drinks Ltd. (zwana dalej „Smart Drinks"), osoba prawna prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych mająca tam swą siedzibę, jest konkurentem spółki Red Bull.

10. Winters zajmowała się na rachunek Smart Drinks rozlewem napojów orzeźwiających do puszek. W tym celu Smart Drinks dostarczała spółce Winters puste puszki wraz z pasującymi do nich wieczkami. Zarówno puszki, jak i wieczka opatrzone były różnymi oznaczeniami, ozdobami i napisami. Na dostarczanych puszkach widniały między innymi oznaczenia BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, zmienione później na LONG HORN, oraz LIFE WIRE. Smart dostarczała Winters także ekstrakt zawarty w napoju orzeźwiającym. Winters dokonywała rozlewu do puszek określonej ilości ekstraktu, dodawała do niego wodę i w razie potrzeby kwas węglowy, po czym zamykała puszki, wszystko to zgodnie ze wskazówkami i proporcjami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters udostępniała następnie napełnione puszki spółce Smart Drinks, która dokonywała ich wywozu z Beneluksu.

11. W zakresie dotyczącym niniejszej sprawy świadczenie przez Winters usług na rzecz Smart Drinks ograniczało się do wyżej opisanego procesu rozlewu napojów. Sprzedaż lub dostarczanie towarów spółce Smart Drinks czy też jakimkolwiek innym podmiotom nie była częścią działalności Winters.

12. W dniu 2 sierpnia 2006 r. w postępowaniu zabezpieczającym Red Bull wniosła o nakazanie Winters zaprzestania używania oznaczeń identycznych z opisanymi we wniosku o udzielenie zabezpieczenia znakami towarowymi Red Bull. Wywodziła ona, że Winters naruszała przysługujące jej prawa do znaków towarowych poprzez napełnianie puszek, na których widniały wyżej wskazane oznaczenia.

13. Obie niższe instancje ustaliły, że Winters naruszała przysługujące Red Bull prawa do znaków towarowych. Podobieństwo między używanymi oznaczeniami a znakami towarowymi było oceniane w sposób abstrakcyjny poprzez odniesienie się do sposobu postrzegania przeciętnego konsumenta na terytorium Beneluksu.

14. Hoge Raad, do którego Winters wniosła skargę kasacyjną, zwraca się Trybunału z następującymi pytaniami:

„1. a) Czy sam »rozlew« płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem należy zakwalifikować jako używanie oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy [o znakach towarowych], również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego w celu odróżnienia towarów tego zleceniodawcy?

b) Czy odpowiedź na pytanie 1 lit. a) brzmiałaby inaczej, gdyby zachodziło tu naruszenie określone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy [o znakach towarowych]?

2. W przypadku udzielenia na pytanie 1 lit. a) odpowiedzi twierdzącej, czy używanie oznaczenia może zostać zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrektywy [o znakach towarowych] również wtedy, gdy towary opatrzone oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na wywóz

   a) z terytorium Beneluksu; lub

   b) poza Unię Europejską

   gdy na żadnym z tych obszarów nie mogą być one postrzeżone przez odbiorców, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym dokonano rozlewu?

3. W przypadku udzielenia na pytanie 2 [lit. a) lub b)] odpowiedzi twierdzącej, jakie kryterium należy przyjąć w celu ustalenia naruszenia praw do znaku? Czy jest nim sposób postrzegania oznaczenia przez konsumenta (przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego) w Beneluksie (lub w Unii Europejskiej), który w okolicznościach niniejszej sprawy nie może zostać ustalony w inny sposób jak tylko teoretycznie lub abstrakcyjnie, czy też należy posłużyć się innym kryterium, na przykład sposobu postrzegania oznaczenia przez konsumenta w państwie, do którego towary są eksportowane?".

15. Winters, Red Bull i Komisja Europejska przedłożyły uwagi na piśmie i ustnie. W rozprawie, która odbyła się w dniu 10 marca 2011 r., wzięła udział także Rzeczpospolita Polska.

IV — Ocena prawna

16. W niniejszym postępowaniu podnoszone są trzy główne pytania, a mianowicie, po pierwsze, czy usługodawca, który na zlecenie osoby trzeciej dokonuje rozlewu napojów do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych, narusza prawa do tych znaków [pytanie 1 lit. a)], po drugie czy do naruszenia prawa do znaku towarowego dochodzi również wtedy, gdy towary przeznaczone są na eksport z terytorium, na którym chroniony jest dany znak (pytanie 2), oraz po trzecie, według jakich kryteriów należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów będących przedmiotem wywozu (pytanie 3).

A — *W przedmiocie pytania 1 lit. a)*

17. W pytaniu 1 lit. a) sąd krajowy zmierza do wyjaśnienia, czy samo dokonywanie rozlewu napojów do puszek opatrzonych oznaczeniem stanowi używanie tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy o znakach towarowych, nawet jeżeli rozlew jest usługą świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej w odniesieniu do jej towarów.

18. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy o znakach towarowych zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi prawo wyłączne, z tytułu którego może on pod pewnymi warunkami zakazać wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia

identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego [5].

19. Zachowania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych, w tym zwłaszcza umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach [lit. a)], stanowią używanie [6].

20. Dokonywanie rozlewu napojów do puszek opatrzonych spornym oznaczeniem jest równoznaczne z umieszczaniem tego oznaczenia na napojach, bowiem napoje te będą w sposób konieczny kojarzone z oznaczeniem widniejącym na naczyniu [7]. W związku z tym można przyjąć, że Winters używa tych oznaczeń dla towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych.

21. Trybunał stwierdził jednak, że art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy o znakach towarowych należy (co do zasady) interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów sprzedawanych *przez osoby trzecie* lub świadczonych przez nie usług [8].

22. W tym kontekście Trybunał zwrócił też uwagę na systematykę art. 5 dyrektywy o znakach towarowych. I tak używanie oznaczenia dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 tej dyrektywy ma na celu odróżnienie wspomnianych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 wspomnianej dyrektywy odnosi się do „używani[a] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług” [9].

23. Orzecznictwo to opiera się w głównej mierze na założeniu, że używanie oznaczenia musi mieć za przedmiot odróżnianie towarów i usług. Jest tak też w niniejszym przypadku, bowiem sporne oznaczenia mają odróżniać poszczególne napoje Smart Drinks od innych napojów.

24. Niedawno Trybunał podkreślił jednak, że ustalenie okoliczności używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego przez osobę trzecią wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej

5 — Wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK) Zb.Orz. s. I-4231, pkt 32).

6 — Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 41; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 20; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 61.

7 — Zobacz moją opinię z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, sprawa w toku, pkt 18.

8 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 28; ww. w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 34. Zobacz również wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 22; a także ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60.

9 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 38; ww. w przypisie 8 wyrok w sprawie Céline, pkt 20.

własnej komunikacji handlowej [10]. Przemawia za tym już wcześniej przywołany przez Trybunał systematyczny kontekst art. 5 i 6 dyrektywy o znakach towarowych. Jako że pojęcia towaru i usługi w art. 6 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych w sposób konieczny odnoszą się do towarów lub usług sprzedawanych lub świadczonych przez osobę trzecią, także używanie oznaczeń w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy dotyczy zasadniczo towarów lub usług używającej osoby trzeciej [11].

25. W świetle powyższego Winters nie dopuszcza się naruszenia praw do znaku towarowego. Winters nie wykorzystuje bowiem tych oznaczeń w ramach własnej komunikacji handlowej. W szczególności przedsiębiorstwo to nie prowadzi obrotu puszkami z napojami opatrzonymi spornymi oznaczeniami, a jedynie, w okolicznościach sprawy przed sądem krajowym, oferuje usługę w postaci rozlewu napojów do puszek.

26. Owa usługa jest w pełni niezależna od spornych oznaczeń lub znaku towarowego Red Bull. Z tego względu niniejsza sprawa różni się od spraw dotyczących używania dla towarów lub usług osoby trzeciej, które Trybunał objął zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych. Przedmiotem tych spraw były usługi zorientowane na określone towary markowe [12] lub odróżniane od usług opatrzonych innymi znakami towarowymi w drodze reklamy porównawczej [13]. Owe znaki były przy tym wykorzystywane w ramach komunikacji handlowej.

27. Trybunał uznał ponadto, że w zależności od przypadku używanie może odnosić się także do towarów lub usług *innej* osoby, na której rachunek działa używający [14]. Sprawa, w której wydano przywołany wyrok, dotyczyła komisanta, który na zlecenie właściciela dokonywał obrotu oznaczonymi towarami [15].

28. Rozlewu napojów do oznaczonych puszek nie można jednak porównywać z obrotem dokonywanym na rachunek osoby trzeciej. Komisant przedstawia konsumentowi dane oznaczenie. Używa go zatem w ramach własnej komunikacji handlowej, w związku z czym konsument może w szczególności ustalić związek między komisantem a znakiem towarowym [16]. Natomiast rozlewnia, w przypadku której dane oznaczenie widoczne jest jedynie w kontekście stosunków z jej zleceniodawcą, nie może zostać powiązana z danym znakiem towarowym.

10 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 56.

11 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 29.

12 — Wyżej wymieniony w przypisie 9 wyrok w sprawie BMW dotyczył naprawy pojazdów tej marki.

13 — Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK) dotyczył porównawczej reklamy usług telefonicznych.

14 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 43–51.

15 — Wyżej wymienione w przypisie 14 postanowienie w sprawie UDV North America.

16 — Wyżej wymienione w przypisie 14 postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 47–49.

29. A zatem nie mamy tu do czynienia z uznanym wyjątkiem od zasady, że oznaczenia są używane jedynie w ramach własnej komunikacji handlowej.

30. Niniejszy przypadek można jednak potraktować jako okazję do stworzenia kolejnego wyjątku dla przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem produktów płynnych.

31. Przemawia za tym w szczególności fakt, że w sprawie przed sądem krajowym podejrzenie naruszenia praw do znaku wynikało głównie z powszechnej znajomości znaku towarowego Red Bull. Co więcej, Winters, zgodnie z udzielonymi przez nią informacjami, świadczy usługi rozlewu napojów także na rzecz Red Bull, a więc musiała znać jej znak towarowy.

32. Tego rodzaju elementy subiektywne nie mogą jednak odgrywać żadnej roli, ponieważ naruszenie praw do znaku jest niezależne od zawinienia, nawet jeżeli zgodnie z prawem niemieckim roszczenia odszkodowawcze wymagają istnienia zamiaru lub niedbalstwa [17].

33. W pozostałym zakresie rzeczony wyjątek wiązałby się dla usługodawców takich jak Winters z nadmiernym ryzykiem. Podmiotami, które mogłyby to odczuć, byłyby nie tylko rozlewnie, ale także przedsiębiorstwa, które zajmują się pakowaniem towarów lub wytwarzają opakowania na zlecenie osób trzecich [18]. W praktyce nie byłyby one w stanie zagwarantować, że wybrane przez zleceniodawcę oznaczenia nie naruszają cudzych praw do znaków towarowych.

34. Istnieje bowiem nieograniczona liczba zwykłych znaków towarowych, które nie cieszą się renomą w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych [19]. W praktyce usługodawcy nie byliby w stanie dopilnować ich ochrony w przypadku każdego zlecenia. Odnosi się to w szczególności do graficznych znaków towarowych, które dotychczas nie mogły i wciąż nie mogą być wyszukiwane w sposób w pełni zautomatyzowany. Jeszcze trudniej byłoby dokonać weryfikacji w sytuacjach regulowanych w mającym zastosowanie w niniejszej sprawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, zważywszy że weryfikacja ta musiałaby dotyczyć tego, czy istnieją wystarczająco *podobne* zwykłe znaki towarowe, które mogłyby zostać naruszone.

35. Opisane trudności związane z unikaniem naruszeń praw do znaków towarowych nie są jednak tak duże jak te, które napotykają

17 — Zobacz § 14 ust. 6 niemieckiej ustawy o znakach towarowych.

18 — W zawisłych wciąż sprawach C-400/09 Orifarm i in. oraz C-207/10 Paranova Danmark i Paranova Pack Trybunał zajmuje się podobnym zagadnieniem, czy w przypadku przepakowywania leków będących przedmiotem przywozu równoległego należy wskazać przedsiębiorstwo świadczące usługi pakowania, czy podmiot, który zlecił przepakowanie, a może oba te podmioty.

19 — W dniu 28 lutego 2011 r. jedynie w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego zarejestrowanych było ponad 700 000 wspólnotowych znaków towarowych (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, dane z dnia 16 marca 2011 r.).

podmioty świadczące usługi odsyłania w Internecie umożliwiające swym klientom używanie do celów reklamowych znaków towarowych i oznaczeń do nich podobnych [20]. Jednocześnie z uwagi na swój charakter sytuacje te nie są porównywalne. Z tego względu w niniejszym przypadku – podobnie jak w przypadku podmiotu świadczącego usługi odsyłania w Internecie – należy wykluczyć naruszenie praw do znaku towarowego przez usługodawcę.

36. Komisja obawia się jednak, że wykluczenie naruszenia praw do znaku towarowego przez rozlewnię działającą na zlecenie osoby trzeciej może prowadzić do nadużyć, ponieważ przedsiębiorstwo, które będzie próbowało naruszać prawa do znaków towarowych, będzie zlecać czynności stanowiące naruszenie osobom trzecim.

37. Obawy dotyczące nadużyć można jednak rozwiać dzięki art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48. Przepis ten zezwala na wydawanie nakazów wobec pośredników, z których usług korzysta osoba trzecia przy naruszaniu prawa własności intelektualnej.

38. Wydanie takiego nakazu wiąże się wprawdzie także z istnieniem naruszenia praw do znaku towarowego, jednak wystarczy, by używanie oznaczeń umieszczonych na puszkach można było przypisać zleceniodawcy pośrednika. Z zastrzeżeniem pytania drugiego takie stwierdzenie można by odnieść do niniejszej sprawy, ponieważ zleceniodawca – Smart Drinks – wybrał sporne oznaczenia i używał ich do celów identyfikacji swych towarów [21].

39. W odróżnieniu od sankcji grożącej pośrednikowi za naruszenie praw do znaku towarowego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie przewiduje odszkodowania, co nie oznacza jednak, że nie może ono zostać zasądzone na podstawie obowiązujących w prawie krajowym zasad dotyczących deliktowej odpowiedzialności pośrednika za udział – w szczególności w formie pomocnictwa – w naruszeniach praw do znaku towarowego popełnionych przez zleceniobiorcę. Samo niedbalstwo nie powinno jednak co do zasady wystarczyć do ustalenia takiego udziału [22].

40. Na pytanie 1 lit. a) należy zatem odpowiedzieć, że samego „świadczenia usługi rozlewu" do opakowań opatrzonych danym oznaczeniem nie należy postrzegać jako używania tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, o ile ów rozlew stanowi jedynie usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej.

20 — Zobacz ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 56 i nast.

21 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 51 i nast.

22 — Zobacz w prawie niemieckim § 830 Bürgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego) i § 26, 27 Strafgesetzbuch (kodeksu karnego), a także w odniesieniu do naruszeń praw do znaku towarowego F. Hacker, „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung", w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 794, pkt 272.

B — *W przedmiocie pytania 1 lit. b)*

41. W pytaniu tym Hoge Raad zmierza do ustalenia, czy odpowiedź na pytanie 1 lit. a) brzmiałaby inaczej, gdyby zachodziło tu naruszenie określone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy o znakach towarowych.

42. Wątpliwe jest, czy pytanie to w ogóle ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Red Bull, zgodnie z postanowieniem odsyłającym i przedstawionymi w postępowaniu przed sądem krajowym przez tę spółkę informacjami, powołuje się na znak towarowy RED BULL i żadne inne identyczne z nim oznaczenie nie było używane. W związku z tym zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych jest wykluczone.

43. Gdyby Trybunał zdecydował się jednak na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, to przychylam się do stanowiska uczestników postępowania, zgodnie z którym fakt zaistnienia naruszenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy o znakach towarowych nie ma wpływu na odpowiedź udzieloną na pytanie 1 lit. a).

C — *W przedmiocie pytania 2*

44. Hoge Raad domaga się odpowiedzi na pytanie drugie jedynie w przypadku, gdyby sama rozlewnia miała naruszać znak towarowy Red Bull, ponieważ sąd ten skłania się ku przyjęciu, że wszelkie roszczenia wobec rozlewni zakładają istnienie takiego naruszenia. Takie założenie nie jest jednak trafne, bowiem zgodnie z art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 właściciel znaku towarowego może zakazać dalszego rozlewu i pod pewnymi warunkami domagać się odszkodowania za stanowiący czyn niedozwolony udział w naruszeniu praw do znaku towarowego, jeżeli zleceniodawca rozlewni, w tym przypadku Smart Drinks, narusza prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy o znakach towarowych. Wynika stąd, że mimo zaproponowanej odpowiedzi na pytanie 1 lit. a) należy ustosunkować się także do pytania 2, tak aby sąd krajowy mógł uzyskać użyteczną odpowiedź [23].

45. Należy wyjaśnić, czy na podstawie art. 5 dyrektywy o znakach towarowych można zakazać używania oznaczenia na terytorium Beneluksu także wtedy, gdy towary opatrzone danym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie do wywozu do państw spoza Beneluksu lub Unii Europejskiej i na terytorium każdego z tych obszarów – z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym dokonuje się rozlewu – odbiorcy nie mogą mieć z nimi styczności.

23 — Zobacz w przedmiocie konieczności interpretacji wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z punktu widzenia udzielenia użytecznej odpowiedzi w szczególności wyroki: z dnia 12 lipca 1979 r. w sprawie 244/78 Union Laitière Normande, Rec. s. 2663, pkt 5; z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie C-241/89 SARPP, Rec. s. I-4695, pkt 8; z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae, Zb.Orz. s. I-271, pkt 42.

1. W przedmiocie przesłanek naruszenia praw do znaku towarowego

46. Za naruszeniem praw do znaku towarowego przemawia okoliczność, że art. 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych wyraźnie przewiduje zakaz umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach [lit. a)] i przywozu lub wywozu towarów pod danym oznaczeniem [lit. c)]. Co więcej, wskazano już, że czynności wymienione w art. 5 ust. 3 owej dyrektywy stanowią używanie danego oznaczenia dla towarów lub usług [24].

47. Artykuł 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych znajduje jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki z art. 5 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy.

48. W niniejszej sprawie należy zatem dokonać analizy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych. Zgodnie z tym przepisem właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu identyczności lub podobieństwa ze znakiem towarowym oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych znakiem towarowym i oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

49. Jeżeli sąd krajowy ustali, że z powodu podobieństwa używanego oznaczenia do znaku towarowego Red Bull istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozpatrywane przesłanki są prima facie spełnione. Wywóz towarów nie ma tutaj znaczenia, ponieważ są one przeznaczone do sprzedaży, a zatem oznaczenia są uznawane za używane w obrocie handlowym.

50. W takim przypadku nie brakowałoby także ewentualnego naruszenia funkcji znaku towarowego [25], ponieważ prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w sposób nieunikniony niesie ze sobą ryzyko naruszenia funkcji wskazywania pochodzenia [26].

24 — Zobacz pkt 19 powyżej.

25 — Zobacz w odniesieniu do dodatkowych przesłanek naruszenia praw do znaku towarowego ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 60; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 76; a także wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 29.

26 — Zobacz ww. w przypisie 25 wyroki: w sprawie L'Oréal, pkt 59; w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i nast.; a także opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z dnia 22 września 2009 r. w ww. sprawach połączonych Google France i Google, pkt 100.

2. W przedmiocie towarów objętych procedurą tranzytu

51. Wątpliwości co do zaistnienia naruszenia praw do znaku towarowego nasuwają się jednak w związku ze sprawami, w których Trybunał wykluczył naruszenie praw do znaku towarowego przy tranzycie towarów stanowiących naruszenie tych praw [27].

52. Sprawy te można rozumieć w ten sposób, że Trybunał, pomimo art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych, dopuszcza zarówno przywóz, jak i wywóz tego rodzaju towarów.

53. Byłoby to jednak nieporozumienie.

54. W niedawno rozpatrywanych sprawach dotyczących towarów objętych procedurą tranzytu Trybunał podkreślił mianowicie, że w każdym z tych przypadków został zastosowany dozór celny [28]. W sprawach tych chodziło o procedurę tranzytu zewnętrznego, w ramach której wszystko odbywa się tak, jak gdyby przed dopuszczeniem towarów do obrotu, które powinno nastąpić w państwie przeznaczenia, nie znalazły się one nigdy na terytorium wspólnotowym [29].

55. Tak długo jak dane towary pozostają pod dozorem celnym, nie mogą one być dopuszczone do obrotu w Unii i – co za tym idzie – naruszać praw do znaku towarowego [30]. Natomiast jeżeli dane towary są przedmiotem działań osoby trzeciej podejmowanych w czasie, gdy są one objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, które to działania muszą pociągać za sobą wprowadzenie tych towarów do obrotu w państwie tranzytu [31], właściciel znaku towarowego może zakazać dalszego tranzytu.

56. Towary wytworzone na terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony, z zasady nie są jednak objęte dozorem celnym. Przeciwnie, na tym obszarze znajdują się one w swobodnym obrocie, nawet jeżeli istnieje zamiar ich bezpośredniego wywozu. Z tego względu istnieje niebezpieczeństwo, że towary znajdujące się faktyczne na terytorium objętym rejestracją znaku towarowego staną się przedmiotem obrotu – albo w wyniku odstąpienia przez ich właściciela od pierwotnego zamiaru, albo w wyniku przejęcia ich przez osobę trzecią.

27 — Wyroki: z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-115/02 Rioglass i Transremar, Rec. s. I-12705; z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735; z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05 Montex Holdings, Zb.Orz. s. I-10881.

28 — Wyżej wymienione w przypisie 28 wyroki: w sprawie Class International, pkt 37 i nast.; w sprawie Montex Holdings, pkt 16.

29 — Wyżej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex Holdings, pkt 18.

30 — Zobacz opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa z dnia 26 maja 2005 r. w ww. sprawie Class International, pkt 36.

31 — Wyżej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex Holdings, pkt 23.

57. Takie ryzyko naruszenia praw do znaku towarowego uzasadnia dopuszczenie możliwości zakazania, na podstawie art. 5 dyrektywy o znakach towarowych, używania oznaczenia na terytorium objętym rejestracją danego znaku, jeżeli towary opatrzone danym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na eksport do państw spoza tego obszaru i jeżeli na tym obszarze odbiorcy nie mogą – z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które dokonało rozlewu – mieć z nimi styczności.

D — *W przedmiocie pytania 3*

58. Pytanie 3 dotyczy kryterium, zgodnie z którym należy oceniać, czy doszło do naruszenia praw do znaku towarowego.

59. Właściciel znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami objętymi rejestracją znaku tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogą uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [32].

60. Rozpatrzenie pytania 3 wymaga przede wszystkim ustalenia właściwego w niniejszej sprawie kręgu odbiorców. Czy należy oprzeć się na sposobie postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta na terytorium objętym rejestracją znaku towarowego, czy też należy zastosować inne kryterium, na przykład to odnoszące się do sposobu postrzegania konsumentów w państwie, do którego eksportowane są towary?

61. Odpowiedź na to pytanie można wywieść z rozważań dotyczących pytania 2, a w szczególności z terytorialnie ograniczonego zakresu ochrony znaku towarowego. Zważywszy że naruszenie znaku towarowego przez towary podlegające wywozowi wynika z ryzyka wprowadzenia ich do obrotu na obszarze, na którym znak jest objęty ochroną [33], należy odnieść się do sposobu postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta ze wspomnianego obszaru.

32 — Wyżej wymieniony w przypisie 26 wyrok w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.

33 — Zobacz powyżej pkt 56 i nast.

V — Wnioski

62. Proponuję zatem, by na pytania prejudycjalne Trybunał odpowiedział w następujący sposób:

1. Samego „świadczenia usługi rozlewu" do opakowań opatrzonych danym oznaczeniem nie należy postrzegać jako używania tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, o ile ów rozlew stanowi jedynie usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej.

2. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 zezwala na zakazanie używania oznaczenia, które może zostać pomylone ze znakiem towarowym, na terytorium objętym rejestracją tego znaku, jeżeli towary opatrzone tym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na eksport do państw spoza tego obszaru i jeżeli na tym obszarze odbiorcy nie mogą – z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które dokonało rozlewu – mieć z nimi styczności.

3. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd musi być oceniane poprzez odniesienie się do sposobu postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta z obszaru, dla którego został zarejestrowany dany znak towarowy.