SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT,

predstavljeni 14. aprila 2011[1]

I – Uvod

1. Kdor v gospodarskem prometu neupravičeno uporablja tujo znamko ali podoben znak, krši pravice imetnika te znamke. Ali to velja tudi za družbo, ki po naročilu drugega polni pločevinke, ki so opremljene s spornim znakom? Kakšne so posledice, če je to blago namenjeno za neposredni izvoz z območja, na katerem je znamka varovana? Ti vprašanji se postavljata v obravnavanem postopku.

II – Pravni okvir

2. Odločilna je Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)[2] (v nadaljevanju: Direktiva o znamkah).

3. Pravice iz znamke so določene v členu 5 Direktive o znamkah:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. […]

1 – Jezik izvirnika: nemščina.

2 – UL 1989, L 40, str. 1; nazadnje spremenjena s Prilogo XVII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (UL 1994, L 1, str. 482), razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25).

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

4. […]“

4. Poleg tega je treba opozoriti na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine [3].

5. Člen 1 Direktive 2004/48 določa njen predmet:

„Ta direktiva se nanaša na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine. V tej direktivi izraz, pravice intelektualne lastnine vključuje pravice industrijske lastnine.“

6. Tretji stavek člena 11 te direktive ureja zahtevke proti posrednikom:

„Države članice zagotovijo tudi, da imajo imetniki pravic možnost vložitve zahteve za sodno odredbo proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka za kršitev pravice intelektualne lastnine, brez poseganja v člen 8(3) Direktive 2001/29/ES [4].“

III – Dejansko stanje in predlog za sprejetje predhodne odločbe

7. Družba Red Bull GmbH (v nadaljevanju: Red Bull) proizvaja tako imenovano energijsko pijačo in z njo trguje pod svetovno znano znamko RED BULL. Družba Red Bull je to znamko dala mednarodno registrirati, med drugim tudi za države Beneluksa.

8. „Družba Frisdranken Industrie Winters BV (v nadaljevanju: Winters) je podjetje, katerega glavna dejavnost je tako imenovano

3 – UL L 157, str. 45.

4 – Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10).

„polnjenje“ pločevink s pijačami, ki jih proizvaja sama ali tretji.

9. Družba Smart Drinks Ltd. (v nadaljevanju: Smart Drinks) je pravna oseba s sedežem na Britanskih Deviških otokih in je konkurentka družbi Red Bull.

10. Družba Winters je po naročilu družbe Smart Drinks napolnila pločevinke z osvežilno pijačo. Za to je družba Smart Drinks družbi Winters dostavila prazne pločevinke s pripadajočimi pokrovčki, oboje opremljeno z znaki, okraski in besedili. Dostavljene pločevinke so bile med drugim opremljene z znaki BULLFIGHTER, PITTBULL in RED HORN, ki so bili pozneje spremenjeni v LONG HORN in LIVE WIRE. Družba Smart Drinks je družbi Winters dostavila tudi ekstrakt osvežilne pijače. Družba Winters je nato v skladu z recepturo družbe Smart Drinks pločevinke napolnila z določeno količino ekstrakta, jih dopolnila z vodo in po potrebi z ogljikovim dioksidom ter jih zaprla. Zatem je družba Winters napolnjene pločevinke vrnila družbi Smart Drinks, ta pa jih je nato izvozila v države zunaj Beneluksa.

11. Družba Winters je – kar zadeva obravnavani primer – za družbo Smart Drinks opravila samo tovrstne storitve polnjenja. Družba Winters prodaje in/ali dobave blaga družbi Smart Drinks ali tretjim ni opravljala.

12. Družba Red Bull je 2. avgusta 2006 predlagala izdajo začasne odredbe, s katero se naj družbi Winters prepove vsakršna uporaba znakov, ki so enaki znamkam družbe Red Bull, navedenih v tožbi. Glede tega je navedla, da družba Winters s polnjenjem pločevink, ki so opremljene z zgoraj navedenimi znaki, krši pravice iz znamke družbe Red Bull.

13. Obe nižjestopenjski sodišči sta ugotovili, da družba Winters krši znamko družbe Red Bull. Menili sta, da je pri presoji te podobnosti uporabljenih znakov in znamke treba v abstraktnem smislu izhajati iz povprečnega potrošnika v Beneluksu.

14. Hoge Raad, pri katerem je družba Winters vložila kasacijsko pritožbo, je Sodišču predložilo ta vprašanja:

„1. (a) Ali je treba že samo ‚polnjenje‘ embalaže, ki je opremljena z znakom, obravnavati kot uporabo tega znaka v gospodarskem prometu v smislu člena 5 Direktive o znamkah, čeprav se to polnjenje opravlja kot opravljanje storitve za drugega in po njegovem naročilu za razlikovanje blaga tega naročnika?

(b) Ali je za odgovor na vprašanje 1(a) pomembno, ali gre za kršitev v smislu člena 5(1)(a) ali (b) Direktive o znamkah?

2. Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, ali se sme prepovedati uporaba znaka v Beneluksu na podlagi člena 5 Direktive o znamkah tudi, če je blago, ki je opremljeno z znakom, namenjeno izključno izvozu v države zunaj

   (a) območja Beneluksa ali

   (b) Evropske unije in ga – razen v podjetju, v katerem je bilo opravljeno polnjenje – javnost ne more zaznati?

3. Če je odgovor na vprašanje 2(a) ali (b) pritrdilen, katero merilo je treba uporabiti pri ugotavljanju kršitve znamke: ali kot merilo takó velja zaznavanje povprečno obveščenega, razumno pazljivega, povprečno pametnega potrošnika v Beneluksu (oziroma v Evropski uniji), ki pa se ga glede na dane okoliščine ne more določiti drugače kot fiktivno ali abstraktno, ali pa je treba glede tega uporabiti drugo merilo, na primer zaznavo potrošnika v državi, v katero se izvaža blago?“

15. Družbi Frisdranken Industrie Winters in Red Bull ter Evropska Komisija so pisno in ustno podale stališča. Ustne obravnave 10. marca 2011 se je poleg njih udeležila tudi Republika Poljska.

IV – Pravna presoja

16. V obravnavanem postopku se odpirajo tri ključna vprašanja, namreč, *prvič,* ali ponudnik storitev, ki po naročilu drugega s pijačo polni pločevinke, opremljene z znakom, podobnim znamki, krši pravice iz znamke (vprašanje 1(a)), *drugič,* ali gre prav tako za kršitev znamke, če je to blago namenjeno za izvoz zunaj območja varstva te znamke (vprašanje 2), in *tretjič*, na podlagi katerega merila se presoja verjetnost zmede pri blagu, namenjenemu za izvoz (vprašanje 3).

A – *Vprašanje 1(a)*

17. Z vprašanjem 1(a) želi predložitveno sodišče izvedeti, ali se samo polnjenje pločevink, ki so opremljene z znakom, šteje za uporabo tega znaka v gospodarskem prometu v smislu člena 5 Direktive o znamkah, tudi če polnjenje pomeni opravljanje storitve – za drugega in po njegovem naročilu – katere predmet je njegovo blago.

18. V skladu s členom 5(1) in (2) Direktive o znamkah daje registrirana znamka njenemu imetniku izključno pravico, na podlagi katere lahko pod določenimi pogoji tretjim prepove, da bi brez njegovega dovoljenja

v gospodarskem prometu uporabili znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki. [5]

19. Prav tako se kot uporaba obravnavajo ravnanja, našteta v členu 5(3) Direktive o znamkah, med njimi še posebej opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom (točka (a)). [6]

20. Polnjenje pločevink, opremljenih s spornim znakom, s pijačo ustreza opremljanju pijače s tem znakom, saj se pijače nujno povezujejo z znakom na posodi. [7] Tako bi se lahko domnevalo, da družba Winters te znake uporablja v smislu člena 5(1) Direktive o znamkah.

21. Sodišče pa je ugotovilo, da je treba člen 5(1) in (2) Direktive o znamkah razlagati (načeloma) tako, da se nanaša na uporabo znaka, ki je enak ali podoben znamki, za blago ali storitve, ki jih trži ali opravlja *tretji*. [8]

22. Sodišče je v zvezi s tem opozorilo tudi na sistematiko člena 5 Direktive o znamkah: uporaba znaka za blago ali storitve v smislu odstavkov 1 in 2 tega člena je uporaba za razlikovanje tega blaga ali storitev, medtem ko odstavek 5 tega člena zadeva „uporabo znaka, razen za razlikovanje blaga in storitev“. [9]

23. S sodno prakso je bilo izpostavljeno, da mora biti predmet uporabe znakov razlikovanje blaga in storitev. V obravnavani zadevi je tako, saj naj bi se s spornimi znaki pijača družbe Smart Drinks razlikovala od drugih pijač.

24. Vendar je v zadnjem času Sodišče poudarilo, da uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki imetnika, s strani tretje osebe pomeni vsaj, da ta uporabi znak v okviru *svojega*

5 – Sodba z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 32).

6 – Sodbe z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 41); z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel (C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točka 20) in z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 61).

7 – Glej moje sklepne predloge, predstavljene 7. aprila 2011 v zadevi Viking Gas (C-46/10, še nerešena pred Sodiščem, točka 18).

8 – Sodbi Adam Opel (navedena v opombi 6, točka 28) in O2 Holdings & O2 (UK) (navedena v opombi 5, točka 34). Glej tudi sodbo z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline (C-17/06, ZOdl., str. I-7041, točki 22 in 23) ter sodbo Google France in Google (navedena v opombi 6, točka 60).

9 – Sodba z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 38) in sodba Céline (navedena v opombi 8, točka 20).

komercialnega sporočila.[10] To je razvidno tudi iz sistematične povezave med členoma 5 in 6 Direktive o znamkah, ki jo je že prej uporabilo Sodišče. Ker se izraza „blago“ in „storitve“ iz člena 6(1)(b) in (c) Direktive o znamkah nujno nanašata na tisto blago in storitve, ki ga prodaja oziroma jih opravlja tretji, se mora tudi uporaba znakov glede na člen 5 Direktive načeloma nanašati na blago in storitve, ki jih uporabljajo tretji.[11]

25. Glede na navedeno ni podane kršitve družbe Winters. Družba Winters namreč znakov ne uporablja v okviru lastnega komercialnega sporočanja. Družba predvsem ne prodaja pločevink, opremljenih s spornim znakom, ampak v primeru v glavni stvari ponuja le eno storitev: polnjenje pločevink.

26. Opravljanje te storitve je popolnoma neodvisno od spornih znakov ali znamke Red Bull. Tako se razlikuje od primerov uporabe za tuje blago ali storitve, ki jih je Sodišče vključilo v člen 5(1) Direktive o znamkah. Ti so zadevali storitve, ki so bile namenjene za določeno blago, varovano z znamko[12], ali so se na podlagi primerjalnega oglaševanja razlikovali od drugih storitev, označenih z znamko.[13] Pri tem so bile znamke uporabljene v komercialnem sporočanju.

27. Sodišče je poleg tega priznalo, da se lahko uporaba po potrebi nanaša tudi na blago ali storitve *druge* osebe, ki jo uporabnik zastopa.[14] V obravnavani zadevi je šlo za zastopnika, ki je prodajal blago, označeno z znamko, po naročilu lastnika blaga.[15]

28. Polnjenje pločevink, označenih z znamko, pa ni primerljivo s prodajo za tuj račun. Zastopnik v razmerju do potrošnika nastopa s spornim znakom. Znak torej uporablja v lastnem komercialnem sporočilu, tako da lahko potrošnik vzpostavi predvsem povezavo med zastopnikom in znamko.[16] Obrat za polnjenje, ki s spornim znakom nastopa le v razmerju do svojega naročnika, pa se ne more povezati z znamko.

10 – Sodba Google France in Google (navedena v opombi 6, točka 56).

11 – Sodba Adam Opel (navedena v opombi 6 točka 29)

12 – Sodba BMW, navedena v opombi 9, se nanaša na popravilo vozil te znamke.

13 – Sodba O2 Holdings & O2 (UK), navedena v opombi 5, se nanaša na primerjalno oglaševanje telefonskih storitev.

14 – Sodba Google France in Google (navedena v opombi 6, točka 60) in sklep z dne 19. februarja 2009 v zadevi UDV North America (C-62/08, ZOdl., str. I-1279, točke od 43 do 51).

15 – Sklep UDV North América (naveden v opombi 14).

16 – Sklep UDV North América (naveden v opombi 14, točke od 47 do 49).

29. Tako ne gre za priznano izjemo od načela, da se za namene prava znamk znaki smejo uporabljati le v okviru lastnega komercialnega sporočanja.

30. Obravnavana zadeva bi lahko pomenila povod za izoblikovanje dodatne izjeme za podjetja, ki se ukvarjajo s polnjenjem.

31. To je razvidno predsvem iz tega, da je bil v postopku v glavni stvari zaradi prepoznavnosti znamke Red Bull podan sum kršitve znamke. To velja toliko bolj, ker je družba Winters po lastnih navedbah opravljala polnjenje za družbo Red Bull in je tako morala biti seznanjena z znamko.

32. Ti subjektivni elementi pa ne morejo biti odločilni, ker je kršitev pravice iz znamke neodvisna od krivde, čeprav so odškodninski zahtevki – na primer po nemškem pravu – pogojeni z naklepom ali malomarnostjo. [17]

33. Poleg tega bi taka izjema ponudnike storitev, kot je družba Winters, izpostavila neprimernim tveganjem. Prizadete bi bile ne le polnilnice, ampak vse družbe, ki po tujem naročilu pakirajo blago ali predelujejo embalažo. [18] Pravzaprav skoraj ne morejo zagotoviti, da znaki, ki jih izbere naročnik, ne kršijo nobenih tujih znamk.

34. Predvsem enostavnih znamk, ki v smislu člena 5(2) Direktive o znamkah niso znane, je izredno veliko število. [19] Ponudniki storitev pri vsakem naročilu pravzaprav le stežka preverijo, ali se spoštujejo. To velja predvsem pri figurativnih znamkah, ki jih trenutno še ni mogoče preverjati samodejno. Še težje bi bilo v primerih, v katerih se uporabi upoštevni člen 5(1)(b) Direktive o znamkah, preveriti tudi, ali obstajajo dovolj *podobne* enostavne znamke, ki bi bile lahko kršene.

35. Te težave pri preprečevanju kršitev znamk se sicer ne pojavljajo v obsegu, s katerim bi bil soočen ponudnik storitev spletnega

17 – Glej člen 14(6) nemškega zakona o znamkah.

18 – Sodišče se trenutno v še nerešenih zadevah Orifarm in drugi (C-400/09, UL 2009, C 312, str. 23) ter Paranova Danmark in Paranova Pack (C-207/10, UL 2010, C 179, str. 23) ukvarja s podobno zastavljenim vprašanjem, in sicer ali morata biti pri prepakiranju vzporedno uvoženih zdravil družba za proizvodnjo embalaže in/ali naročnik prepakiranja navedena.

19 – Tako je bilo do 28. februarja 2011 samo pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu registriranih prek 700.000 znamk Skupnosti. (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, zadnji obisk spletne strani 16. marec 2011).

referenciranja, ki svojim strankam omogoča oglaševanje z uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamkam. [20] Kljub temu sta ta primera glede na svojo naravo primerljiva. Zaradi navedenega je – podobno kot v primeru spletne storitve – izključeno, da bi ponudnik storitev kršil pravice iz znamke.

36. Komisijo skrbi, da bi izključitev kršitve znamke, ki jo stori družba, ki polni pijače po tujem naročilu, bila povod za zlorabo, saj bi podjetja, ki bi želela kršiti pravice iz znamk, za ta dejanja poverila tretje družbe.

37. Bojazni glede zlorabe pa se je mogoče zoperstaviti s tretjim stavkom člena 11 Direktive 2004/48. Ta določba omogoča izdajo sodnih odredb zoper posrednike, katerih storitve uporablja tretji za kršitev pravice intelektualne lastnine.

38. Taka sodna odredba je sicer prav tako pogojena s kršitvijo znamke, vendar zadostuje, če se uporaba znakov, ki so na pločevinkah, pripiše naročniku posrednika. Razen drugega vprašanja je to v obravnavanem primeru očitno, saj je naročnik – družba Smart Drinks – izbral sporne znake, ki se uporabljajo za določitev identitete blaga. [21]

39. Drugače od sankcij zaradi kršitve znamk prek posrednika tretji stavek člena 11 Direktive 2004/48 sicer ne predvideva odškodnine, vendar se lahko ta pridobi z uporabo nacionalnih pravil o deliktni udeležbi posrednika pri kršitvi znamke, ki jo stori naročnik, in sicer predvsem v obliki pomoči. Sama malomarnost pa praviloma ne zadostuje za utemeljitev udeležbe. [22]

40. Na vprašanje 1(a) je tako treba odgovoriti, da se samo „polnjenje“ embalaže, ki je opremljena z znakom, ne obravnava kot uporaba tega znaka v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1)(b) Direktive o znamkah, če polnjenje pomeni le opravljanje storitve za tretjega in po njegovem naročilu.

20 – Sodba Google France in Google (navedena v opombi 6, točki 56 in 57).

21 – Glej v tem smislu sodbo Google France in Google (navedena v opombi 6, točki 51 in 52).

22 – Glede nemškega prava glej člen 830 civilnega zakonika ter člena 26 in 27 kazenskega zakonika, posebej glede kršitev znamk pa Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung“, v: Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar,* 9. izdaja, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, str. 794, točka 272.

B – *Vprašanje 1(b)*

41. S tem vprašanjem želi Hoge Raad izvedeti, ali je pomembno, ali gre za kršitev v smislu člena 5(1)(a) ali (b) Direktive o znamkah.

42. Ni gotovo, ali je to vprašanje sploh odločilno, saj se družba Red Bull glede na predlog za sprejetje predhodne odločbe in glede na lastne navedbe v sporu o glavni stvari sklicuje na znamko RED BULL, in se ni uporabljal njej enak znak. Glede na to je izključena uporaba člena 5(1)(a) Direktive o znamkah.

43. Če bi Sodišče kljub temu odgovorilo na to vprašanje, se strinjam z udeleženci postopka, da za odgovor na vprašanje 1(a) ni odločilno, ali gre za kršitev v smislu člena 5(1)(a) ali (b) Direktive o znamkah.

C – *Vprašanje 2*

44. Hoge Raad postavlja vprašanje 2 le za primer, če polnilnica sama krši znamko družbe Red Bull, ker to sodišče morda domneva, da so zahtevki proti polnilnici pogojeni s tako kršitvijo. Ta domneva ne bi bila ustrezna, ker lahko imetnik znamke v skladu s tretjim stavkom člena 11 Direktive 2004/48 prepove nadaljnje polnjenje in – glede na okoliščine – uveljavlja odškodninske zahtevke zaradi udeležbe pri kršitvi znamke, če naročnik polnilnice – v tem primeru družba Smart Drinks – krši znamko v smislu člena 5 Direktive o znamkah. Tako je kljub predlaganemu odgovoru na vprašanje 1(a) treba odgovoriti tudi na vprašanje 2, da se predložitvenemu sodišču ponudi koristen odgovor. [23]

45. Treba je razjasniti, ali se sme na podlagi člena 5 Direktive o znamkah prepovedati uporaba znaka na območju Beneluksa tudi v primeru, če je blago, opremljeno z znakom, namenjeno izključno izvozu zunaj območja Beneluksa ali Evropske unije in ga – razen v podjetju, kjer je potekalo polnjenje – javnost ne more zaznati.

23 – Glede nujnosti razlage predloga za predhodno odločanje za pridobitev koristnega odgovora glej predvsem sodbe z dne 12. julija 1979 v zadevi Union Laitière Normande (244/78, Recueil, str. 2663, točka 5); z dne 12. decembra 1990 v zadevi SARPP (C-241/89, Recueil, str. I-4695, točka 8) in z dne 29. januarja 2008 v zadevi Promusicae (C-275/06, ZOdl., str. I-271, točka 42).

1. Predpostavke glede kršitve znamke

46. Kršitev znamke je razvidna iz tega, da člen 5(3) Direktive o znamkah izrecno predvideva prepoved opremljanja blaga ali njegove embalaže z znakom (točka (a)) in prepoved izvoza blaga pod tem znakom (točka (c)). Opozorjeno je že bilo, da se ravnanja, našteta v členu 5(3) Direktive, obravnavajo kot uporaba za blago in storitve. [24]

47. Člen 5(3) Direktive o znamkah se lahko uporabi le, če so izpolnjene predpostavke iz člena 5(1) ali (2).

48. Za obravnavani primer je treba preveriti člen 5(1)(b) Direktive o znamkah. Glede na njegovo določbo lahko imetnik registrirane znamke tretjim prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

49. Če predložitveno sodišče ugotovi, da zaradi podobnosti med uporabljenimi znaki in znamko družbe Red Bull obstaja verjetnost zmede, so te predpostavke izpolnjene *prima facie*. Izvoz blaga ne spremeni ničesar glede tega, da je blago namenjeno prodaji in da so znaki namenjeni uporabi v gospodarskem prometu.

50. Prav tako bi šlo za morebitno vplivanje na funkcijo znamke, [25] ker verjetnost zmede nujno pomeni tveganje vplivanja na funkcijo izvora. [26]

24 – Glej točko 19 zgoraj.

25 – Glede tega dodatnega pogoja kršitve znamke glej sodbo Arsenal Football Club (navedena v opombi 6, točka 51); sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 60); sodbo Google France in Google (navedena v opombi 6, točka 76) in sodbo z dne 8. julija 2010 v zadevi Portakabin in Portakabin (C-558/08, ZOdl., str. I-6963, točka 29).

26 – Glej sodbi L'Oréal in drugi (navedena v opombi 25, točka 59) in Portakabin in Portakabin (navedena v opombi 25, točka 50 in naslednje) ter sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madura, predstavljene 22. septembra 2009 v združenih zadevah Google France in Google (že navedena, točka 100).

2. Primeri tranzita

51. Dvomi o kršitvi znamk pa obstajajo v primerih, v katerih je Sodišče izključilo kršitev znamke pri tranzitu blaga, s katerim se krši znamka. [27]

52. Ti primeri bi se lahko razumeli tako, da Sodišče kljub členu 5(3)(c) Direktive o znamkah dovoljuje tako uvoz kot tudi izvoz tovrstnega blaga.

53. Vendar bi to bilo napačno razumevanje.

54. V novejših primerih tranzita je Sodišče namreč poudarilo vsakokratni carinski nadzor blaga. [28] Šlo je za zunanji tranzitni postopek, ki poteka tako, kot da blago pred sprostitvijo v prosti promet v namembni državi nikoli ni prispelo na območje Skupnosti. [29]

55. Dokler obstaja carinski nadzor, se blago – brez kršitve pravice iz znamke –ne more tržiti znotraj Unije. [30] Če s tem blagom ravna tretja oseba, in sicer med tem, ko je blago v postopku zunanjega tranzita, kar nujno vodi do trženja blaga v tej državi članici tranzita, [31] lahko imetnik znamke nasprotuje nadaljnjemu tranzitu.

56. Nasprotno pa blago, ki se proizvede na območju, kjer je znamka varovana, načeloma ni podvrženo nobenemu carinskemu nadzoru. Nahaja se na območju prostega prometa, tudi če obstaja namen, da se neposredno izvozi. Tako obstaja nevarnost, da se blago trži na območju, za katero je znamka registrirana, če lastnik spremeni namero ali če se tretji polastijo blaga.

27 – Sodbe z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Rioglass in Transremar (C-115/02, Recueil, str. I-12705); z dne 18. oktobra 2005 v zadevi Class International (C-405/03, ZOdl., str. I-8735) in z dne 9. novembra 2006 v zadevi Montex Holdings (C-281/05, ZOdl., str. I-10881).

28 – Sodbi Class International (navedena v opombi 27, točka 37 in naslednje) in sodba Montex Holdings (navedena v opombi 27, točka 16 in naslednje).

29 – Sodba Montex Holdings (navedena v opombi 27, točka 18).

30 – Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca F.G. Jacobsa, predstavljene 26. maja 2005 v zadevi Class International (C-405/03, ZOdl., str. I-8735, točka 36).

31 – Sodba Montex Holdings (navedena v opombi 27, točka 23).

57. To tveganje kršitve znamke upravičuje, da se na podlagi člena 5 Direktive o znamkah dopusti prepoved uporabe znaka na območju, na katerem je znamka registrirana, če je blago, ki je opremljeno s tem znakom, namenjeno izključno za izvoz v države zunaj tega območja in ga tako na tem območju – razen v podjetju, ki je blago polnilo – javnost ne more zaznati.

Verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. [32]

D – *Vprašanje 3*

60. Z vprašanjem 3 pa se naj v obravnavani zadevi določi upoštevna javnost: ali kot merilo velja zaznavanje povprečno obveščenega, razumno pazljivega, povprečno pametnega potrošnika na območju, za katero je znamka registrirana, ali pa je treba glede tega uporabiti drugo merilo, na primer zaznavo potrošnika v državi, v katero se izvaža blago?

58. Vprašanje 3 zadeva merilo, ki naj se uporabi pri preizkusu, ali gre za kršitev znamke.

61. Odgovor izhaja iz razmislekov pri vprašanju 2 in predvsem iz ozemeljsko omejenega varstvenega učinka znamke. Ker kršitev znamke, ki nastane zaradi blaga, namenjenega za izvoz, temelji na tveganju trženja na območju varstva znamke [33], je treba uporabiti merilo zaznavanja povprečno obveščenega, razumno pazljivega in povprečno pametnega potrošnika na tem območju.

59. Ko tretji uporablja znamki podoben znak za blago in storitve, ki so enake blagu oziroma storitvam, za katere je registrirana znamka, lahko imetnik znamke nasprotuje uporabi tega znaka le, če obstaja verjetnost zmede.

32 – Sodba Portakabin in Portakabin (navedena v opombi 25, točki 50 in 51 ter nadaljnje sklicevanje).

33 – Glej predvsem točki 56 in 57 zgoraj.

V – Predlog

62. Zato Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje odgovori:

1. Samo „polnjenje“ embalaže, ki je opremljena z znakom, se ne obravnava kot uporaba tega znaka v gospodarskem prometu v smislu člena 5(1)(b) Prve direktive o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), če se to polnjenje opravlja kot storitev za tretjega in po njegovem naročilu.

2. Člen 5(1)(b) Direktive 89/104 dopušča, da se prepove uporaba znaka, pri katerem obstaja zmeda z znamko, na območju, na katerem je znamka registrirana, če je blago, ki je opremljeno s tem znakom, namenjeno izključno za izvoz v države zunaj tega območja in ga tako na tem območju – razen v podjetju, ki je blago polnilo – javnost ne more zaznati.

3. Verjetnost zmede se ugotavlja na podlagi zaznavanja povprečno obveščenega, razumno pazljivega in povprečno pametnega potrošnika na območju, za katerega je znamka registrirana.