ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА J. КОКОТТ
представено на 14 април 2011 година[1]

I — Въведение

1. Който без разрешение използва в търговската дейност чужда марка или сходен с нея знак, нарушава правата на притежателя на тази марка. Важи ли това обаче за предприятие, което по поръчка на трето лице пълни напитки в кутийки, обозначени с въпросния знак? Какви са последиците от това, че стоките са предназначени за незабавен износ от територията, на която е защитена марката? Това са въпросите по настоящото дело.

II — Правна уредба

2. Приложима в случая е Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките [2] (наричана по-нататък „Директивата относно марките“).

3. Предоставените от марката права са установени в член 5 от Директивата относно марките:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. […]

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, последно изменена с приложение XVII към Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 1994 г., стр. 482; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4), отменена и заменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25).

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

4. […]“

4. Освен това следва да се посочи Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост [3].

5. Член 1 от Директива 2004/48 описва предмета ѝ:

„Настоящата директива се отнася за мерките, процедурите и средствата за защита, които са необходими за гарантиране спазването на правата върху интелектуална собственост. По смисъла на настоящата директива терминът „права върху интелектуална собственост“ включва правата върху индустриална собственост“.

6. Член 11, трето изречение от Директивата урежда правото на иск срещу посредниците:

„Държавите членки също така гарантират, че притежателите на права могат да [искат] съдебна забрана срещу посредници, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост, без да се накърнява член 8, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО[4]“.

III — Фактите и преюдициалното запитване

7. Red Bull GmbH (наричано по-нататък „Red Bull“) произвежда и продава енергийна напитка със световноизвестната едноименна марка „RED BULL“. Red Bull има международна регистрация за тази марка, включително за държавите от Бенелюкс.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (наричано по-нататък „Winters“) е предприятие, чиято основна дейност се състои в така нареченото „пълнене“ на кутийки с

3 — ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.

4 — Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).

(освежителни) напитки, произведени от самото него или от трети лица.

9. Smart Drinks Ltd. (наричано по-нататък „Smart Drinks“) — юридическо лице, учредено съгласно законодателството на Британските Вирджински острови и със седалище там — е конкурент на Red Bull.

10. По поръчка на Smart Drinks дружеството Winters пълни кутийки с освежителни напитки. За тази цел Smart Drinks доставя на Winters празни кутийки със съответните им капачки, като върху всички тях са поставени различни знаци, орнаменти и надписи. Върху доставените кутийки има например знаци като „BULLFIGHTER“, „PITTBULL“, „RED HORN“, по-късно променено на „LONG HORN“, и „LIVE WIRE“. Освен това Smart Drinks доставя на Winters екстракта за освежителната напитка. Winters изсипва в кутийките определено количество от екстракта съгласно указанията и рецептите на Smart Drinks, допълва ги с вода и евентуално въглеродна киселина и ги затваря. След това предава пълните кутийки на Smart Drinks, което впоследствие ги изнася за държави извън Бенелюкс.

11. Дейността на Winters за Smart Drinks се състои — поне що се отнася до настоящото дело — единствено в описания погоре процес на пълнене. Тази дейност не включва продажба и/или доставка на стоките на Smart Drinks или на трето лице.

12. На 2 август 2006 г. Red Bull моли като привременна мярка на Winters да се забрани да използва знаци, които приличат на различните описани в молбата марки на Red Bull. То поддържа, че с пълненето на кутийките, върху които са поставени упоменатите знаци, Winters нарушава правата на Red Bull върху съответните му марки.

13. И двете инстанции, които се произнасят по молбата за привременни мерки, установяват, че Winters е нарушило правата на Red Bull върху съответните марки. При преценката дали използваните знаци са сходни с марките на Red Bull те се основават на абстрактен извод за възприемането на знаците от средния потребител в страните от Бенелюкс.

14. Понастоящем Hoge Raad, който разглежда подадената от Winters касационна жалба, отправя следните преюдициални въпроси до Съда:

1. а) Трябва ли самото „пълнене“ на опаковки, носещи определен знак, включително когато се извършва като услуга по поръчка на трето лице, да се квалифицира като използване на знака в търговската дейност по смисъла на член 5 от Директивата относно марките с цел отличаване на стоките на възложителя?

б) Има ли значение за отговора на буква а) от първия въпрос дали е налице нарушение по член 5, параграф 1, буква а) или по член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките?

2. При утвърдителен отговор на първия въпрос, може ли използването на знака да бъде забранено в Бенелюкс на основание член 5 от Директивата относно марките дори когато стоките, носещи този знак, са предназначени изключително за износ извън

   а) територията на Бенелюкс или

   б) Европейския съюз,

   и потребителите там не биха могли да ги видят освен в предприятието, в което се извършва пълненето?

3. При утвърдителен отговор на втория въпрос, буква а) или б), по какъв критерий следва да се преценява наличието на нарушение: следва ли критерий да бъде възприемането на знаците от потребителя (средният потребител, относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен) съответно в Бенелюкс и в Европейския съюз, което при дадените обстоятелства може да бъде определено само теоретично и абстрактно, или трябва да се приложи различен критерий, например възприемането на знаците от потребителя в страната, за която се изнасят стоките?

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH и Европейската комисия представят писмени и устни становища. В съдебното заседание от 10 март 2011 г. се явява и представител на Република Полша.

IV — Правен анализ

16. Настоящото дело поставя три основни въпроса, а именно, *първо*, дали доставчикът на услуги, който по поръчка на трето лице пълни напитка в кутийка, която е обозначена със знак, сходен с определена марка, нарушава правата върху тази марка (буква а) от първия въпрос), *второ*, дали е налице нарушение на правата върху марката и когато стоките са предназначени за износ извън територията, на която марката е защитена (втори въпрос), и *трето*, по какъв критерий се преценява опасността от объркване при стоките за износ (трети въпрос).

A — *По буква а) от първия въпрос*

17. С буква а) от първия въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали самото пълнене на напитки в кутийки, носещи определен знак, може да се разглежда като използване на знака в търговската дейност по смисъла на член 5 от Директивата относно марките дори когато пълненето се извършва като услуга по поръчка на трето лице и по отношение на неговите стоки.

18. Съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Директивата относно марките регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права, по силата на които той има право при определени условия да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие

знак, идентичен или сходен с неговата марка [5].

19. Действията, изброени в член 5, параграф 3 от Директивата относно марките, включително поставянето на знака върху стоките или опаковката им (буква а), съставляват видове използване [6].

20. Пълненето на напитки в кутийки, носещи въпросните знаци, е равностойно на поставянето на тези знаци върху напитките, доколкото напитката винаги ще се предлага заедно със съда, върху който са поставени знаците [7]. Следователно би могло да се приеме, че Winters използва тези знаци за определени стоки по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата относно марките.

21. Съдът обаче е постановил, че член 5, параграфи 1 и 2 от Директивата относно марките (по принцип) трябва да се тълкува в смисъл, че се отнася до използването на знак, идентичен или сходен на марката, за стоки, пуснати на пазара *от трето лице*, или за предоставяни от него услуги [8].

22. В това отношение Съдът се основава и на структурата на член 5 от Директивата относно марките: използването на знака за определени стоки и услуги по смисъла на параграфи 1 и 2 от този член съставлява използване с цел отличаването на тези стоки или услуги, докато параграф 5 от същия член се отнася до „използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги“ [9].

23. Тази съдебна практика почива най-вече на разбирането, че знакът трябва да се използва с цел отличаване на стоки и услуги. В настоящия случай това е така, тъй като въпросните знаци е трябвало да отличават напитките на Smart Drinks от всички останали напитки.

24. Неотдавна обаче Съдът подчерта, че използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката на притежателя, най-малкото изисква това трето лице да използва знака в рамките на

5 — Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK) (C-533/06, Сборник, стр. I-4231, точка 32).

6 — Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 41), Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel (C-48/05, Сборник, стр. I-1017, точка 20) и Решение от 23 март 2010 г. по съединени дела Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 61).

7 — Вж. моето заключение от 7 април 2011 г. по дело Viking Gas (C-46/10, Сборник, стр. I-6161, точка 18).

8 — Решение по дело Adam Opel (посочено в бележка под линия 6, точка 28) и Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK) (посочено в бележка под линия 5, точка 34). Вж. също Решение от 11 септември 2007 г. по дело Céline (C-17/06, Сборник, стр. I-7041, точка 22 и сл.), както и Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 6, точка 60).

9 — Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 38) и Решение по дело Céline (посочено в бележка под линия 8, точка 20).

собствената си търговска комуникация [10]. Този извод се подкрепя от посочваната и преди това от Съда систематична връзка между членове 5 и 6 от Директивата относно марките. След като понятията „стоки“ и „услуги“ в член 6, параграф 1, букви б) и в) от Директивата относно марките несъмнено обозначават стоките или услугите, които продава или предоставя третото лице, трябва и използването на знаците по смисъла на член 5 по принцип да се отнася до стоките и услугите на използващото ги трето лице [11].

25. В този смисъл Winters не е извършило нарушение на правата върху марките. Всъщност Winters не използва знаците в собствената си търговска комуникация. Предприятието не продава обозначените с въпросните знаци кутийки с напитки, а само предоставя услугата пълнене на кутийките.

26. Тази услуга няма нищо общо с въпросните знаци, нито с марката на Red Bull. Затова се различава и от случаите на използване на определен знак за чужди стоки или услуги, при които Съдът прилага член 5, параграф 1 от Директивата относно марките. В тези случаи е ставало дума за услуги, предназначени за определени маркови стоки [12] или разграничени от обозначаваните с марката услуги чрез сравнителна реклама [13]. Съответно марките са били използвани в търговската комуникация.

27. Съдът наред с това приема, че използването може евентуално да се отнася и до стоките или услугите на *друго* лице, ако използващият действа за негова сметка [14]. В съответния случай е ставало дума за комисионер, който е продавал обозначените стоки по поръчка на собственика [15].

28. Пълненето на обозначени кутийки с напитки обаче не може да се сравни с продажбата за чужда сметка. Комисионерът използва въпросните знаци пред потребителите. Използва ги и в собствената си търговска комуникация, поради което потребителите могат да установят връзка между комисионера и марката [16]. Предприятието за пълнене, което използва знака само пред възложителя си, не може да бъде свързано с марката.

10 — Решение по дело Google France и Google, посочено в бележка под линия 6, точка 56.

11 — Решение по дело Adam Opel, посочено в бележка под линия 6, точка 29.

12 — В Решение по дело BMW, посочено в бележка под линия 9, става дума за поправка на моторни превозни средства с тази марка.

13 — Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено в бележка под линия 5, се отнася до сравнителната реклама на телефонни услуги.

14 — Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 6, точка 60) и Определение от 19 февруари 2009 г. по дело UDV North America (C-62/08, Сборник, стр. I-1279, точки 43—51).

15 — Определение по дело UDV North America (посочено в бележка под линия 14).

16 — Определение по дело UDV North America (посочено в бележка под линия 14, точки 47—49).

29. Следователно не е налице признато изключение от принципа, че знаците се използват само в рамките на собствената търговска комуникация.

30. Настоящият случай обаче би могъл да е повод да се утвърди допълнително изключение за предприятията за пълнене.

31. Като аргумент в полза на такъв подход би могло да се посочи например обстоятелството, че в главното производство подозрението за извършено нарушение се дължи на репутацията на марката на Red Bull. Това е така, още повече че според представените от самото дружество Winters данни то пълни напитки и за Red Bull и следователно би трябвало да познава марката.

32. Подобни субективни фактори обаче не могат да са от значение, тъй като нарушението на правото върху марка не зависи от това дали е налице виновно поведение, въпреки че например в германския правопорядък правото на обезщетение за вреди предполага нарушителят да е действал умишлено или небрежно [17].

33. Освен това подобно изключение би изложило на прекомерен риск доставчиците на услуги като Winters. Това би засегнало не само предприятията за пълнене на напитки, но и всички предприятия, които опаковат стоки или изработват опаковки по поръчка на трето лице [18]. На практика те едва ли биха могли да гарантират, че избраните от възложителя им знаци не нарушават правата върху някоя чужда марка.

34. Всъщност има неизмеримо голям брой обикновени марки, които нямат репутация по смисъла на член 5, параграф 2 от Директивата относно марките [19]. Доставчиците на услуги едва ли биха могли при всяка поръчка да проверяват дали правата върху някоя от тях няма да бъдат нарушени. Това важи най-вече за фигуративните марки, сред които засега няма възможност за автоматично търсене. В случаи като настоящия, в които се прилага член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките, би било още по-трудно да се провери дали съществуват достатъчно *сходни* обикновени марки, правата върху които биха могли да бъдат нарушени.

35. Тези трудности за избягването на нарушенията на правата върху марки все пак не са чак от порядъка на трудностите, с

17 — Вж. член 14, параграф 6 от германския Закон за марките (Markengesetz).

18 — По висящите понастоящем дела Orifarm и др. (C-400/09, ОВ C 312, 2009 г., стр. 23) и Paranova Danmark и Paranova Pack (C-207/10, ОВ C 179, 2010 г., стр. 23) Съдът разглежда сходно формулирания въпрос дали при преопаковането на паралелно внасяни лекарствени продукти трябва да се посочва опаковащото предприятие и/или възложителят на преопаковането.

19 — Към 28 февруари 2011 г. само в Службата за хармонизация във вътрешния пазар са регистрирани над 700 000 марки на Общността (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, актуално към 16 март 2011 г.).

които се сблъскват доставчиците на услуги за интернет каталогизиране, когато дават възможност на клиентите си да използват марки и сходни с марки знаци за рекламни цели [20]. По естеството си обаче случаите са подобни. Ето защо по аналогия със случая на доставчика на интернет услуги и в настоящия случай не е налице нарушение на правата върху съответната марка.

36. Комисията обаче се опасява, че евентуалното изключване на отговорността на действащото по поръчка предприятие за нарушението на правата върху марката ще доведе до злоупотреби, тъй като предприятието, което възнамерява да наруши правата върху определена марка, просто ще възлага съответните действия на трето лице.

37. Отговор на тези опасения от злоупотреби дава член 11, трето изречение от Директива 2004/48. Тази разпоредба предвижда възможност да се налагат забрани срещу посредници, чиито услуги се ползват от трети лица за нарушаване на правото върху интелектуална собственост.

38. Такава забрана наистина предполага да е извършено нарушение на правата върху марката, но е достатъчно да се установи, че възложителят на посредника е използвал намиращите се върху кутийките знаци. Доколкото от отговора на втория въпрос не следва друго, това се отнася и за настоящия случай, тъй като възложителят Smart Drinks е избрал въпросните знаци и ги е използвал за идентифицирането на своите стоки [21].

39. За разлика от санкционните норми спрямо посредника за нарушение на правата върху марка член 11, трето изречение от Директива 2004/48 наистина не предвижда посредникът да отговаря за вреди, но все пак увреденото лице може да поиска такова обезщетение чрез деликтния иск в националното право за вреди, причинени от няколко лица, доколкото посредникът е участвал в нарушението наред с възложителя. В тези случаи обаче по правило не е достатъчно да се докаже само небрежност от страна на посредника [22].

40. Ето защо на буква а) от първия въпрос трябва да се отговори, че самото „пълнене“ на опаковки, носещи определен знак, не следва да се квалифицира като използване на знака в търговската дейност по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките, когато пълненето се извършва само като услуга по поръчка на трето лице.

20 — Вж. Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 6, точка 56 и сл.).

21 — В този смисъл вж. Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 6, точка 51 и сл.).

22 — В германското право вж. член 830 от Гражданския кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch) и членове 26 и 27 от Наказателния кодекс (Strafgesetzbuch), а специално за нарушенията на права върху марки вж. Hacker, F. § 14 — Ausschließliches Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung. — In: Ströbele/Hacker. Markengesetz-Kommentar. 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln, 2009, p. 794, 272.

Б — *По буква б) от първия въпрос*

41. С този въпрос Hoge Raad иска да установи дали в случая е от значение какъв е видът на нарушението — по член 5, параграф 1, буква а) или по член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките.

42. Съмнително е дали този въпрос изобщо е от значение за решаването на спора в главното производство, тъй като съгласно акта за преюдициално запитване и според посоченото от Red Bull това дружество търси защита в главното производство за своята марка „RED BULL", а в случая не е използван идентичен с тази марка знак. Следователно е изключено да се приложи член 5, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките.

43. Ако обаче Съдът прецени за необходимо да отговори на този въпрос, подобно на участниците в производството смятам, че за отговора на буква а) от първия въпрос е без значение дали става дума за нарушение по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) или по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките.

В — *По втория въпрос*

44. Hoge Raad поставя втория си въпрос само при условие че самото предприятие за пълнене е нарушило правата върху марката на Red Bull, тъй като тази юрисдикция най-вероятно смята, че спрямо това предприятие може да се търси защита на марката само ако то е нарушило правата върху нея. Това разбиране обаче е погрешно, доколкото съгласно член 11, трето изречение от Директива 2004/48, когато възложителят на предприятието за пълнене (в случая Smart Drinks) е нарушил правата върху определена марка по смисъла на член 5 от Директивата относно марките, притежателят на марката може да поиска на предприятието да се забрани по-нататъшното пълнене, а при определени условия може да иска от него и обезщетение за вреди поради участието му в нарушението на правата върху марката. Следователно въпреки предложения отговор по буква а) от първия въпрос е необходимо да се разгледа и вторият въпрос, за да се даде полезен отговор на запитващата юрисдикция [23].

45. Следва да се изясни дали използването на определен знак може да се забрани на територията на Бенелюкс на основание член 5 от Директивата относно марките дори когато носещите знака стоки са предназначени изключително за износ в държави извън Бенелюкс или извън Европейския съюз и потребителите в Бенелюкс или Европейския съюз не биха могли да ги видят освен в предприятието, в което се извършва пълненето.

23 — Относно необходимостта от тълкуване на преюдициалното запитване, за да може да се даде полезен отговор на националната юрисдикция, вж. по-специално Решение от 12 юли 1979 г. по дело Union Laitière Normande (244/78, Recueil, стр. 2663, точка 5), Решение от 12 декември 1990 г. по дело SARPP (C-241/89, Recueil, стр. I-4695, точка 8), както и Решение от 29 януари 2008 г. по дело Promusicae (C-275/06, Сборник, стр. I-271, точка 42).

1. Относно предпоставките за наличието на нарушение на правата върху марка

46. Твърдението, че е налице нарушение на правата върху марка, намира подкрепа в обстоятелството, че член 5, параграф 3 от Директивата относно марките предвижда изрично забрана знакът да се поставя върху стоки или върху тяхната опаковка (буква а) и забрана на износа на стоки с този знак (буква в). Както вече беше посочено, изброените в член 5, параграф 3 действия съставляват използване на знака за стоки или услуги [24].

47. Член 5, параграф 3 от Директивата относно марките обаче се прилага само ако са изпълнени предпоставките по член 5, параграфи 1 или 2.

48. В случая трябва да се разгледа член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките. Съгласно тази разпоредба притежателят на марката има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

49. Ако запитващата юрисдикция установи, че поради сходството на използваните знаци с марката на Red Bull съществува вероятност от объркването им, значи prima facie предпоставките са налице. Износът не променя с нищо този извод, тъй като стоките пак са предназначени за продажба и съответно знакът пак ще се използва в търговската дейност.

50. Налице ще е и евентуално накърняване на функциите на марката [25], тъй като вероятността от объркване винаги предполага и риск от накърняване на функцията на марката да указва произхода на стоките или услугите [26].

24 — Вж. по-горе, точка 19.

25 — Относно това допълнително условие за наличието на нарушение на правата върху марката вж. Решение по дело Arsenal Football Club (посочено в бележка под линия 6, точка 51), Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др. (C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 60), Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 6, точка 76), както и Решение от 8 юли 2010 г. по дело Portakabin и Portakabin (C-558/08, Сборник, стр. I-6963, точка 29).

26 — Вж. Решение по дело L'Oréal и др. (посочено в бележка под линия 25, точка 59), както и Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 25, точка 50 и сл.) и заключението на генералния адвокат Poiares Maduro от 22 септември 2009 г. по дело Google France и Google (посочено по-горе, точка 100).

2. Относно транзитните стоки

51. Съмненията дали е налице нарушение на правата върху марката обаче се дължат на делата, по които Съдът е постановил, че при транзит на стоки имитации няма нарушение на правата върху имитираните марки [27].

52. Решенията на Съда по тези дела биха могли да се разбират в смисъл, че въпреки нормата на член 5, параграф 3, буква в) от Директивата относно марките Съдът допуска както вноса, така и износа на такива стоки.

53. Това обаче не е вярно.

54. В по-новите дела във връзка с транзитни стоки Съдът всъщност подчертава значението на митническия надзор на стоките [28]. В тези случаи е ставало дума за режим на външен транзит, при който стоките винаги се пускат в свободно обращение едва в държавата по местоназначение, както ако изобщо не са влизали на територията на Общността [29].

55. Стига да не са се отклонявали от митнически надзор, стоките не биха могли да бъдат пуснати в продажба на територията на Съюза, което би нарушило правата върху съответната марка [30]. Когато обаче тези стоки се обработват от трето лице по време на режима на външен транзит, с което неминуемо се оказват пуснати в обращение в транзитната държава членка [31], притежателят на марката може да забрани по-нататъшните действия по транзита.

56. За разлика от това стоките, които се произвеждат на територията, на която е защитена марката, по принцип не подлежат на митнически надзор. Напротив, от митническа гледна точка те се намират в свободно обращение на тази територия дори когато са предназначени за пряк износ. Затова е налице опасност тези стоки да бъдат пуснати в продажба на територията, на която е защитена марката, например ако собственикът промени предназначението им или ако се окажат във владение на трето лице.

27 — Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Rioglass и Transremar (C-115/02, Recueil, стр. I-12705), Решение от 18 октомври 2005 г. по дело Class International (C-405/03, Recueil, стр. I-8735) и Решение от 9 ноември 2006 г. по дело Montex Holdings (C-281/05, Recueil, стр. I-10881).

28 — Решение по дело Class International (посочено в бележка под линия 27, точка 37 и сл.) и Решение по дело Montex Holdings (посочено в бележка под линия 27, точка 16 и сл.).

29 — Решение по дело Montex Holdings (посочено в бележка под линия 27, точка 18).

30 — Вж. заключението на генералния адвокат Jacobs от 26 май 2005 г. по дело Class International (C-405/03, Recueil, стр. I-8735, точка 36).

31 — Решение по дело Montex Holdings (посочено в бележка под линия 27, точка 23).

57. Тази опасност от нарушаване на правата върху марката е основание да се допусне забрана по член 5 от Директивата относно марките на използването на знака на територията, на която е защитена марката, дори когато носещите знака стоки са предназначени изключително за износ в държави извън тази територия и потребителите на тази територия не биха могли да ги видят освен в предприятието, в което се извършва пълненето.

Г — *По третия въпрос*

58. Третият въпрос се отнася до критерия, по който се преценява дали е налице нарушение на правата върху марка.

59. Когато трето лице използва сходен с марката знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, притежателят ѝ може да забрани използването на този знак само ако съществува вероятност от объркване. Вероятност от объркване е вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произлизат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия [32].

60. С оглед на третия въпрос трябва да се определи кои са съответните потребители в настоящия случай: следва ли критерий да бъде възприемането на знаците от средния относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен потребител на територията, на която е защитена марката, или трябва да се приложи различен критерий, например възприемането на знаците от потребителя в страната, за която се изнасят стоките?

61. Отговорът следва от съображенията по втория въпрос, и най-вече от териториално ограничената защита на марката. Тъй като при износните стоки рискът от нарушение на правата върху марката се дължи на опасността от пускането им в продажба на територията, на която е защитена марката [33], релевантният критерий е възприемането на знаците от средния потребител на тази територия, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

32 — Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 25, точка 50 и сл. и цитираната съдебна практика).

33 — Вж. по-горе, особено точка 56 и сл.

V — Заключение

62. По изложените съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси, както следва:

1. Самото „пълнене“ на опаковки, носещи определен знак, не следва да се квалифицира като използване на знака в търговската дейност по смисъла член 5, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, когато пълненето се извършва само като услуга по поръчка на трето лице.

2. Член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 допуска да се забрани използването на знак, който може да бъде объркан с определена марка, на територията, на която е защитена марката, дори когато носещите знака стоки са предназначени изключително за износ в държави извън тази територия и потребителите на тази територия не биха могли да ги видят освен в предприятието, в което се извършва пълненето.

3. Вероятността от объркване се преценява от гледна точка на средния относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен потребител на територията, на която е защитена марката.