CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL JULIANE KOKOTT prezentate la 14 aprilie 2011 [1]

I — Introducere

1. Utilizarea ilicită în comerț a unei mărci sau a unui semn similar aparținând unui terț încalcă drepturile titularului acestei mărci. Acest lucru este valabil și pentru o întreprindere care îmbuteliază pentru un terț băuturi în cutii metalice pe care sunt aplicate semnele în cauză? Și ce consecințe are faptul că produsele respective sunt destinate exportului direct din teritoriul în care marca menționată este protejată? Acestea sunt întrebările care se ridică în prezenta cauză.

II — Cadrul juridic

2. În speță este relevantă Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [2] (denumită în continuare Directiva privind mărcile).

3. Drepturile conferite de marcă sunt prevăzute la articolul 5 din Directiva privind mărcile:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă.

(2) […]

1 — Limba originală: germana.

2 — JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, modificată ultima dată prin anexa XVII la Acordul privind Spațiul Economic European (JO 1994, L 1, p. 482, Ediție specială, 11/vol. 53, p. 4), abrogată și înlocuită prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25).

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

”(4) […]

4. În plus, trebuie să se facă trimitere la Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [3].

5. Articolul 1 din Directiva 2004/48 descrie obiectul acesteia:

rezenta directivă privește măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În înțelesul prezentei directive, expresia drepturi de proprietate intelectuală include drepturile de proprietate industrială.

6. Articolul 11 a treia teză din directivă reglementează drepturile care pot fi invocate față de intermediari:

Statele membre asigură de asemenea ca titularii drepturilor să poată solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt utilizate de un terț pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală, fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE[[4]].

III — Situația de fapt și cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare

7. Red Bull GmbH (denumită în continuare Red Bull) produce și comercializează o așa-numită băutură energizantă sub marca cunoscută la nivel mondial drept RED BULL. Red Bull a înregistrat această marcă la nivel internațional, înregistrarea producând efecte, printre altele, în statele Benelux.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (denumită în continuare Winters) este o întreprindere a cărei activitate principală o reprezintă

3 — JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56.

4 — Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).

așa-numita umplere a cutiilor metalice cu băuturi produse de aceasta sau de terți.

9. Smart Drinks Ltd. (denumită în continuare Smart Drinks) este o persoană juridică de drept al Insulelor Virgine Britanice, care și-a stabilit sediul acolo și se află într-un raport de concurență cu Red Bull.

10. Winters a umplut cutii metalice cu băuturi răcoritoare pentru Smart Drinks. În acest scop, Smart Drinks a pus la dispoziția Winters cutiile goale și capacele aferente, care purtau diferite semne, decorațiuni și mențiuni. Cutiile furnizate purtau, printre altele, semnele BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, modificate ulterior în LONG HORN și LIVE WIRE. În plus, Smart Drinks a pus la dispoziția Winters extractul băuturii răcoritoare. Winters a umplut ulterior cutiile cu o anumită cantitate de extract, le-a umplut cu apă și, după caz, cu acid carbonic și le-a sigilat, urmând instrucțiunile/rețetele primite de la Smart Drinks. Ulterior, Winters a pus din nou cutiile ambalate la dispoziția Smart Drinks, care le-a exportat ulterior în state situate în afara teritoriului Benelux.

11. Activitatea efectuată de Winters pentru Smart Drinks a constat – în ceea ce privește prezenta cauză – doar în procesul de îmbuteliere descris anterior. Vânzarea și/sau livrarea produselor către Smart Drinks sau către terți nu au făcut parte din activitatea sa.

12. La 2 august 2006, Red Bull a solicitat în cadrul unei proceduri privind măsurile provizorii ca Winters să fie obligată, prin hotărârea care urma să se pronunțe, să înceteze orice utilizare a semnelor identice cu diferite mărci ale Red Bull indicate în cererea introductivă. În acest sens, aceasta a afirmat că Winters încalcă drepturile corespunzătoare ale Red Bull asupra mărcilor prin umplerea cutiilor prevăzute cu semnele menționate mai sus.

13. Cele două instanțe de fond au constatat că Winters încalcă drepturile la mărcile deținute de Red Bull. În opinia acestora, asemănarea dintre semnele utilizate și mărci se apreciază în mod abstract, în funcție de consumatorul mediu de pe teritoriul Benelux.

14. Hoge Raad, sesizată în prezent de Winters cu un recurs în casație, adresează Curții de Justiție următoarele întrebări:

a) Simpla umplere a unor ambalaje prevăzute cu un semn trebuie calificată drept utilizare a acestui semn în comerț în sensul articolului 5 din Directiva privind mărcile, chiar dacă umplerea intervine ca prestare de servicii pentru un terț și la cererea acestuia în scopul deosebirii produselor acestui client?

b) Întrebarea 1) litera a) ar primi un răspuns diferit dacă ar fi vorba despre o încălcare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) sau (b)?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) litera a), utilizarea semnului poate fi interzisă și în Benelux în temeiul articolului 5 din Directiva privind mărcile dacă produsele prevăzute cu acest semn sunt destinate exclusiv exportului în afara teritoriului

a) Benelux sau

b) al Uniunii Europene și nu pot fi remarcate de public pe aceste teritorii, mai puțin în întreprinderea în care are loc umplerea?

3) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 [litera a) sau b)], potrivit cărui criteriu este apreciată existența unei încălcări: percepția consumatorului mediu, normal informat, suficient de atent și de avizat în Benelux (și, respectiv, în Uniunea Europeană), care, în împrejurările date, nu poate fi identificat altfel decât în mod teoretic sau abstract, sau trebuie să se recurgă în această privință la un alt criteriu, de exemplu, percepția consumatorului din țara către care se exportă produsele?

15. Au prezentat observații scrise și orale societățile Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH și Comisia Europeană. La ședința din 10 martie 2011 a participat de asemenea Republica Polonă.

IV — Apreciere juridică

16. Prezenta cauză ridică trei întrebări fundamentale, și anume, *în primul rând,* dacă un prestator de servicii încalcă dreptul mărcilor atunci când îmbuteliază la cererea unui terț cutii metalice prevăzute cu semne similare unor mărci [întrebarea 1 litera a)], *în al doilea rând*, dacă se aduce atingere mărcii chiar dacă aceste produse sunt destinate exportului în afara teritoriului în care este protejată marca (întrebarea 2) și, *în al treilea rând*, potrivit căror criterii se apreciază riscul de confuzie în cazul produselor destinate exportului (întrebarea 3).

A — *Cu privire la întrebarea 1 litera a)*

17. Prin intermediul întrebării 1 litera a), instanța de trimitere ridică problema dacă simpla umplere a cutiilor metalice prevăzute cu un semn trebuie calificată drept utilizare a acestui semn în comerț în sensul articolului 5 din Directiva privind mărcile, chiar dacă umplerea intervine ca prestare de servicii pentru un terț și la cererea acestuia, având ca obiect produsele terțului.

18. Conform articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva privind mărcile, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv în temeiul căruia titularul este îndreptățit, în anumite condiții, să interzică oricărui terț să

utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii sale [5].

19. Acțiunile enumerate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva privind mărcile, și anume aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora [litera (a)], constituie de asemenea utilizări [6].

20. Îmbutelierea de băuturi în cutii prevăzute cu semnele în cauză echivalează cu aplicarea acestor semne pe băuturi, întrucât băuturile sunt asociate în mod necesar cu semnele de pe recipient [7]. Prin urmare, s-ar putea considera că Winters utilizează aceste semne pentru produse în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva privind mărcile.

21. Curtea de Justiție a constatat însă că articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva privind mărcile trebuie să fie interpretat (în principiu) în sensul că privește utilizarea unui semn identic sau similar cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate *de terț* [8].

22. În această privință, Curtea de Justiție a făcut trimitere de asemenea la economia articolului 5 din Directiva privind mărcile: utilizarea unui semn pentru produse sau servicii, în sensul alineatelor(1) și (2) ale acestui articol, este o utilizare în scopul de a distinge produsele sau serviciile respective, în timp ce alineatul (5) al aceluiași articol are în vedere utilizarea unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile [9].

23. Această jurisprudență a vizat inițial faptul că obiectul utilizării semnelor trebuie să fie acela de a distinge produsele și serviciile. Acest lucru este aplicabil în speță, întrucât semnele în cauză sunt menite să diferențieze diferitele băuturi ale Smart Drinks de alte băuturi.

24. Curtea de Justiție a subliniat însă recent că utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca titularului presupune cel puțin că acesta din urmă utilizează semnul în cadrul propriei comunicări

5 — Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Rep., p. I-4231, punctul 32).

6 — Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 41), Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, Rep., p. I-1017, punctul 20), și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 61).

7 — A se vedea Concluziile noastre prezentate la 7 aprilie 2011 în cauza Viking Gas (C-46/10, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 18).

8 — Hotărârile Adam Opel (citată la nota de subsol 6, punctul 28) și O2 Holdings & O2 (UK) (citată la nota de subsol 5, punctul 34). A se vedea și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline (C-17/06, Rep., p. I-7041, punctul 22 și următorul), precum și Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 60).

9 — Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 38), și Hotărârea Céline (citată la nota de subsol 8, punctul 20).

comerciale [10]. Un argument în favoarea acestei afirmații este legătura sistematică dintre articolul 5 și articolul 6 din Directiva privind mărcile, menționată deja anterior de Curte. Întrucât termenii produse și servicii care figurează la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva privind mărcile se referă în mod necesar la cele comercializate sau furnizate de terți, utilizarea semnelor conform articolului 5 trebuie să se refere de asemenea, în principiu, la produsele și serviciile terțului care le utilizează [11].

25. Conform acestei concepții, Winters nu a adus atingere mărcii. Astfel, Winters nu utilizează semnele în cadrul propriei comunicări comerciale. Întreprinderea nu comercializează în special cutiile de băuturi prevăzute cu semnele în cauză, ci oferă în speță doar un simplu serviciu: îmbutelierea cutiilor.

26. Această prestare de serviciu este total independentă față de semnele în cauză sau de marca al cărei titular este Red Bull. Ea se deosebește astfel de cazurile de utilizare pentru produse străine, pe care Curtea de Justiție le-a încadrat la articolul 5 alineatul (1) din Directiva privind mărcile. Acestea priveau prestări de servicii orientate spre anumite produse de marcă [12] sau care erau diferențiate pe calea publicității comparative de alte prestări de servicii individualizate prin marcă [13]. În contextele menționate, mărcile erau utilizate în cadrul comunicării comerciale.

27. Curtea de Justiție a recunoscut în plus că utilizarea poate privi, eventual, și produsele sau serviciile unei *alte* persoane în numele și pe seama căreia acționează utilizatorul [14]. În cauza în care s-a pronunțat această ordonanță era vorba despre un comisionar care comercializa produsele desemnate pentru proprietar [15].

28. Umplerea cutiilor de băuturi prevăzute cu o marcă nu este însă comparabilă cu comercializarea în numele și pe seama altuia. Comisionarul se prezintă în fața consumatorului cu semnele în cauză. El le utilizează, așadar, în cadrul propriei comunicări comerciale, astfel încât consumatorul să poată stabili în special o legătură între comisionar și marcă [16]. O întreprindere de îmbuteliere care se prezintă cu semnele în cauză doar față de comisionar nu poate fi însă asociată cu marca.

10 — Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 56).

11 — Hotărârea Adam Opel (citată la nota de subsol 6, punctul 29).

12 — În Hotărârea BMW, citată la nota de subsol 9, era vorba despre repararea autovehiculelor cu această marcă.

13 — Hotărârea O2 Holdings & O2 (UK), citată la nota de subsol 5, privea publicitatea comparativă pentru servicii de telefonie.

14 — Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 60) și Ordonanța din 19 februarie 2009, UDV North America (C-62/08, Rep., p. I-1279, punctele 43-51).

15 — Ordonanța UDV North America (citată la nota de subsol 14).

16 — Ordonanța UDV North America (citată la nota de subsol 14, punctele 47-49).

29. Nu este vorba, așadar, despre o excepție recunoscută de la principiul conform căruia semnele se utilizează doar în cadrul propriei comunicări comerciale în temeiul dreptului mărcilor.

30. Prezenta cauză ar putea constitui ocazia pentru dezvoltarea unei noi excepții privind întreprinderile de îmbuteliere.

31. Un argument în acest sens este în special faptul că în acțiunea principală a existat suspiciunea unei atingeri aduse mărcii din cauza gradului de popularitate a mărcii deținute de Red Bull. Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât societatea Winters îmbuteliază ea însăși băuturi pentru Red Bull, conform propriilor declarații, și ar fi trebuit să fie astfel familiarizată cu marca.

32. Astfel de elemente subiective nu pot avea însă nicio incidență, întrucât încălcarea legislației privind mărcile este independentă față de orice rea-credință – chiar dacă, de exemplu, în dreptul german, dreptul la despăgubiri presupune existența intenției sau a neglijenței [17].

33. Mai mult, o astfel de excepție ar expune prestatorii de servicii precum Winters unor riscuri disproporționate. Nu numai întreprinderile de îmbuteliere ar fi afectate, ci toate întreprinderile care ambalează produse sau prelucrează ambalaje pentru terți [18]. Pentru acestea este aproape imposibil să se garanteze în practică faptul că semnele selecționate de un comisionar nu încalcă mărci care aparțin unui terț.

34. Există într-adevăr un număr extrem de mare de mărci obișnuite care nu se bucură de renume în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva privind mărcile [19]. Prestatorilor de servicii le este practic imposibil să verifice respectarea acestora la fiecare comandă. Acest lucru este valabil în special în cazul mărcilor figurative, care nu pot încă să fie căutate cu ușurință în mod automat. Și mai dificil ar fi să se verifice în cazurile vizate în speță la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile dacă există suficiente mărci obișnuite *similare* cărora li s-ar putea aduce atingere.

35. Este adevărat că aceste dificultăți de a evita încălcări ale dreptului mărcilor nu ajung la anvergura celor cu care s-ar confrunta un

17 — A se vedea articolul 14 alineatul (6) din Legea privind mărcile (Markengesetz) din Germania.

18 — Curtea de Justiție este sesizată în prezent în cauzele Orifarm și alții (C-400/09, JO 2009, C 312, p. 23), precum și Paranova Danmark și Paranova Pack (C-207/10, JO 2010, C 179, p. 23), aflate încă pe rol, cu o întrebare similară, și anume aceea dacă la reambalarea medicamentelor importate în paralel trebuie precizată întreprinderea de ambalare și/sau comisionarul.

19 — Astfel, la 28 februarie 2011, numai la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne erau înregistrate deja peste 700 000 de mărci comunitare (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, accesat la 16 martie 2011).

serviciu de referențiere online care permite clienților săi utilizarea mărcilor și a semnelor similare mărcilor în scopuri publicitare [20]. Cu toate acestea, situațiile pot fi comparabile prin natura lor. De aceea, ca și cazul serviciului de internet, în speță este exclusă existența unei atingeri aduse mărcii de prestatorul de servicii.

36. Comisia are astfel temeri cu privire la faptul că excluderea unei atingeri aduse mărcii din partea întreprinderii de îmbuteliere care acționează pentru un terț ar putea încuraja abuzurile, deoarece întreprinderile care urmăresc contrafacerea unei mărci ar însărcina un terț cu efectuarea operațiunilor ilicite.

37. Temerea privind comiterea unui abuz poate fi combătută însă prin articolul 11 a treia teză din Directiva 2004/48. Această dispoziție permite obținerea unor somații împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt utilizate de un terț pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală.

38. Cu toate că o astfel de somație presupune de asemenea o încălcare a drepturilor conferite de marcă, este însă suficient ca utilizarea semnelor aplicate pe cutii să fie atribuită comisionarului intermediarului. Sub rezerva celei de a doua întrebări, acest lucru este aplicabil în speță, întrucât comisionarul Smart Drinks a selecționat semnele în cauză, iar acestea sunt utilizate pentru identificarea produselor sale [21].

39. Spre deosebire de sancțiunea pentru atingerea adusă unei mărci de un intermediar, articolul 11 a treia teză din Directiva 2004/48 nu prevede acordarea de despăgubiri, însă acestea pot fi obținute în temeiul reglementărilor naționale privind participarea ilicită a intermediarului la atingerea adusă mărcii de comisionar – în special sub forma complicității. Simpla neglijență nu ar putea de regulă să fie suficientă pentru a dovedi o participare [22].

40. Răspunsul la întrebarea 1 litera a) este, așadar, că simpla umplere a unor ambalaje prevăzute cu un semn nu trebuie calificată drept utilizare a acestui semn în comerț în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile, dacă umplerea intervine ca prestare de servicii pentru un terț și la cererea acestuia.

20 — A se vedea Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 56 și următorul).

21 — A se vedea în acest sens Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 51 și următorul).

22 — A se vedea, de exemplu, în ceea ce privește dreptul german, articolul 830 din Bürgerliches Gesetzbuch (Codul Civil) și articolele 26 și 27 din Strafgesetzbuch (Codul penal), precum și, în special cu privire la atingerea adusă mărcii, Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung", în Ströbele/Hacker, Markengesetz-Kommentar, ediția a 9-a, Carl-Heymanns-Verlag, Köln, 2009, p. 794, punctul 272.

B — *Cu privire la întrebarea 1 litera b)*

41. Prin intermediul acestei întrebări, Hoge Raad solicită să se stabilească dacă există o diferență în cazul în care ar fi vorba despre o încălcare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Directiva privind mărcile.

42. Este îndoielnic dacă această întrebare este pertinentă pentru soluționarea acțiunii principale, întrucât, conform cererii de pronunțare a unei hotărâri prealabile și propriilor declarații din acțiunea principală, Red Bull invocă marca RED BULL și nu s-a utilizat niciun semn identic cu aceasta. Este exclusă astfel aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind mărcile.

43. În cazul în care Curtea de Justiție va răspunde totuși la această întrebare, considerăm, ca și părțile implicate, că răspunsul la întrebarea 1 litera a) nu este diferit după cum este vorba despre o încălcare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Directiva privind mărcile.

C — *Cu privire la întrebarea 2*

44. Hoge Raad adresează întrebarea 2 doar pentru cazul în care întreprinderea de îmbuteliere încalcă ea însăși dreptul la marca deținută de Red Bull, întrucât instanța consideră după toate probabilitățile că drepturile invocate împotriva întreprinderii de îmbuteliere presupun o astfel de încălcare. Această ipoteză ar fi însă neadecvată, deoarece titularul mărcii poate interzice în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Directiva 2004/48 continuarea îmbutelierii, iar în anumite condiții, poate solicita despăgubiri pentru participarea ilicită la atingerea adusă unei mărci atunci când comisionarul întreprinderii de îmbuteliere – în speță Smart Drinks – încalcă dreptul conferit de marcă în sensul articolului 5 din Directiva privind mărcile. De aceea, în pofida răspunsului propus la întrebarea 1 litera a), pentru a da un răspuns util instanței de trimitere, este necesar să se răspundă și la întrebarea 2 [23].

45. Trebuie clarificat aspectul dacă utilizarea unui semn poate fi interzisă pe teritoriul Benelux în temeiul articolului 5 din Directiva privind mărcile și în cazul în care produsele pe care sunt aplicate aceste semne sunt destinate exclusiv exportului în state aflate în afara teritoriului Benelux sau al Uniunii Europene și nu pot fi remarcate de public pe aceste teritorii, mai puțin în întreprinderea în care are loc umplerea.

23 — Referitor la necesitatea interpretării cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare pentru a oferi un răspuns util, a se vedea în special Hotărârea din 12 iulie 1979, Union Laitière Normande (244/78, Rec., p. 2663, punctul 5), Hotărârea din 12 decembrie 1990, SARPP (C-241/89, Rec., p. I-4695, punctul 8), și Hotărârea din 29 ianuarie 2008, Promusicae (C-275/06, Rep., p. I-271, punctul 42).

1. Cu privire la elementele constitutive ale atingerii aduse unei mărci

46. În favoarea existenței unei atingeri aduse mărcii pledează interdicțiile exprese prevăzute la articolul 5 alineatul (3), cum ar fi aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora [litera (a)] și exportul produselor sub acest semn [litera (c)]. Am subliniat deja faptul că acțiunile enumerate la articolul 5 alineatul (3) constituie utilizări pentru produse sau servicii [24].

47. Articolul 5 alineatul (3) din Directiva privind mărcile este însă aplicabil doar dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 5 alineatul (1) sau (2).

48. În speță, trebuie examinat articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile. Conform acestuia, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.

49. În cazul în care instanța de trimitere constată că din cauza similitudinii dintre semnele utilizate și marca deținută de Red Bull există un risc de confuzie, condițiile sunt îndeplinite *prima facie*. Exportul produselor nu schimbă cu nimic acest lucru, întrucât acestea sunt destinate vânzării, astfel încât semnul este presupus a fi utilizat în comerț.

50. De asemenea, nu s-ar putea vorbi despre o lipsă a atingerii aduse anumitor funcții ale mărcii [25], întrucât riscul de confuzie include în mod necesar și riscul unei atingeri aduse funcției de indicare a originii mărcii [26].

24 — A se vedea punctul 19 de mai sus.

25 — A se vedea, în ceea ce privește această condiție suplimentară pentru existența atingerii aduse mărcii, Hotărârea Arsenal Football Club (citată la nota de subsol 6, punctul 51), Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 60), Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 76), precum și Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin și Portakabin (C-558/08, Rep., p. I-6963, punctul 29).

26 — A se vedea Hotărârile L'Oréal și alții (citată la nota de subsol 25, punctul 59) și Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 25, punctul 50 și următoarele) și Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate la 22 septembrie 2009 în cauza Google France și Google (citată la nota de subsol 6, punctul 100).

2. Cu privire la cazul mărfurilor aflate în tranzit

51. Totuși, din cauze în care Curtea de Justiție a exclus o atingere adusă mărcii în cazul tranzitului unor mărfuri contrafăcute iau naștere îndoieli cu privire la existența unei atingeri aduse mărcii [27].

52. Aceste cauze ar putea fi înțelese în sensul autorizării de către Curte atât a importului, cât și a exportului unor astfel de produse, în pofida dispozițiilor articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Directiva privind mărcile.

53. Aceasta ar reprezenta însă o interpretare eronată.

54. În cauzele mai recente privind mărfuri în tranzit, Curtea a subliniat astfel, de fiecare dată, faptul că mărfurile erau sub supraveghere vamală [28]. Mărfurile se aflau sub regimul de tranzit extern, în cadrul căruia se consideră că înaintea punerii produselor în liberă circulație, care trebuie să aibă loc abia în țara de destinație, acestea nu au intrat niciodată pe teritoriul Comunității [29].

55. Atât timp cât se află sub supravegherea vamală, produsele nu pot fi comercializate în cadrul Uniunii, aducând astfel atingere dreptului asupra mărcii [30]. În cazul în care aceste produse fac însă obiectul acțiunii unui terț, care este efectuată în timpul plasării acestor produse sub regimul de tranzit extern și care implică introducerea în mod obligatoriu pe piață a produselor în statul membru de tranzit respectiv [31], titularul dreptului conferit de marcă se poate opune continuării tranzitului.

56. În schimb, produsele fabricate pe teritoriul unde marca este protejată nu sunt supuse, în principiu, unei supravegheri vamale. Pe acest teritoriu, produsele în cauză se află mai degrabă în liberă circulație, chiar dacă există intenția de a le exporta în mod direct. Așadar, există pericolul comercializării produselor pe teritoriul pentru care s-a înregistrat marca; fie pentru că proprietarul își schimbă intenția, fie pentru că terții ajung în posesia produselor.

27 — Hotărârea din 23 octombrie 2003, Rioglass și Transremar (C-115/02, Rec., p. I-12705), Hotărârea din 18 octombrie 2005, Class International (C-405/03, Rec., p. I-8735), și Hotărârea din 9 noiembrie 2006, Montex Holdings (C-281/05, Rec., p. I-10881).

28 — Hotărârile Class International (citată la nota de subsol 27, punctul 37 și următoarele) și Montex Holdings (citată la nota de subsol 27, punctul 16 și următoarele).

29 — Hotărârea Montex Holdings (citată la nota de subsol 27, punctul 18).

30 — A se vedea Concluziile avocatului general Jacobs prezentate la 26 mai 2005 în cauza Class International (C-405/03, Rec., p. I-8735, punctul 36).

31 — Hotărârea Montex Holdings (citată la nota de subsol 27, punctul 23).

57. Acest risc de a aduce atingere mărcii justifică, potrivit articolului 5 din Directiva privind mărcile, admiterea unei interdicții de utilizare a semnului în acel teritoriu pentru care s-a înregistrat marca, dacă produsele prevăzute cu acest semn sunt destinate exclusiv exportului în state din afara acestui teritoriu și nu pot fi remarcate de public pe aceste teritorii, mai puțin în întreprinderea în care are loc umplerea.

D — *Cu privire la întrebarea 3*

58. A treia întrebare privește criteriul care trebuie aplicat pentru aprecierea existenței unei atingeri aduse mărcii.

59. În cazul în care un terț utilizează un semn similar unei mărci pentru produse și servicii care sunt identice cu cele pentru care s-a înregistrat marca, titularul mărcii se poate opune utilizării acestui semn, dacă există un risc de confuzie. Constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [32].

60. Întrebarea a treia vizează aici determinarea publicului care trebuie luat în considerare în speță: este decisivă percepția consumatorului mediu, normal informat, suficient de atent și de avizat din teritoriul pentru care s-a înregistrat marca sau trebuie să se recurgă la un alt criteriu, cum ar fi percepția consumatorului din țara către care se exportă produsele?

61. Răspunsul reiese din considerațiile referitoare la a doua întrebare și în special din întinderea limitată din punct de vedere teritorial a protecției mărcii. Dat fiind faptul că atingerea adusă mărcii prin produse destinate exportului constă în riscul unei comercializări pe teritoriul pentru care s-a înregistrat marca [33], trebuie avută în vedere percepția consumatorului mediu, normal informat, suficient de atent și de avizat din acel teritoriu.

32 — Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 25, punctul 50 și următorul și jurisprudența citată).

33 — A se vedea mai sus în special punctul 56 și următorul.

V — Concluzie

62. Propunem, prin urmare, Curții să răspundă la întrebările preliminare după cum urmează:

1) Simpla umplere a unor ambalaje prevăzute cu un semn nu trebuie calificată drept utilizare a acestui semn în comerț în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, dacă umplerea intervine ca prestare de servicii pentru un terț și la cererea acestuia.

2) Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 permite interzicerea utilizării unui semn, care poate fi confundat cu o marcă pe teritoriul pentru care s-a înregistrat marca, dacă produsele prevăzute cu acest semn sunt destinate exclusiv exportului în state aflate în afara acestui teritoriu și nu pot fi remarcate de public pe aceste teritorii, mai puțin în întreprinderea în care are loc umplerea.

3) Riscul de confuzie trebuie apreciat în funcție de percepția consumatorului mediu, normal informat, suficient de atent și de avizat din teritoriul pentru care s-a înregistrat marca.