UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä joulukuuta 2011 *

Asiassa C-119/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 19.2.2010 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 4.3.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Frisdranken Industrie Winters BV

vastaan

Red Bull GmbH,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit M. Safjan, M. Ilešič (esittelevä tuomari), E. Levits ja M. Berger,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.3.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Frisdranken Industrie Winters BV, edustajanaan advocaat P.N.A.M. Claassen,

– Red Bull GmbH, edustajinaan advocaat S. Klos ja advocaat A. Alkema,

– Puolan hallitus, asiamiehenään M. Laszuk,

– Euroopan komissio, asiamiehinään A. Nijenhuis ja F.W. Bulst,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.4.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Red Bull GmbH (jäljempänä Red Bull) ja Frisdranken Industrie Winters BV (jäljempänä Winters) ja joka koskee sitä, että viimeksi mainittu täyttää virvoitusjuomalla tölkkejä, jotka on varustettu Red Bullin tavaramerkkien kanssa samankaltaisilla merkeillä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

4 Red Bull valmistaa ja pitää kaupan energiajuomaa maailmanlaajuisesti tunnetulla tavaramerkillä RED BULL. Red Bull on hankkinut tälle tavaramerkille kansainvälisiä rekisteröintejä, jotka ovat voimassa muun muassa Benelux-maissa.

5 Winters on yritys, jonka pääasiallinen toiminta koostuu tölkkien täyttämisestä valmistamillaan tai kolmansien valmistamilla juomilla.

6 Smart Drinks Ltd (jäljempänä Smart Drinks), joka on Brittiläisten Neitsytsaarien oikeuden mukaan perustettu oikeushenkilö, on Red Bullin kilpaileva yritys.

7 Winters on täyttänyt Smart Drinksin lukuun tölkkejä virvoitusjuomalla. Tätä varten Smart Drinks on toimittanut Wintersille tyhjiä tölkkejä ja niiden sulkimia, jotka on varustettu erinäisillä merkeillä, koristekuvioilla ja teksteillä. Tölkit on varustettu muun muassa merkeillä BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN (josta tuli sittemmin LONG HORN) ja LIVE WIRE. Smart Drinks on toimittanut Wintersille myös virvoitusjuomauutteen. Winters on täyttänyt tölkit Smart Drinksin ohjeiden ja reseptien mukaisesti tietyllä uutemäärällä, lisännyt niihin vettä ja tarvittaessa hiilihappoa ja sulkenut tölkit. Tämän jälkeen Winters on asettanut täytetyt tölkit Smart Drinksin käytettäviksi, joka on vienyt ne Benelux-maiden ulkopuolelle.

8 Winters on ainoastaan suorittanut kyseisiä täyttöpalveluja Smart Drinksille kuljettamatta tälle täytettyjä tölkkejä. Winters ei myöskään toimittanut eikä ole myynyt näitä tölkkejä kolmansille.

9 Red Bull vaati 2.8.2006 Rechtbank 's-Hertogenboschissa käydyssä turvaamistoimia koskevassa menettelyssä, että Winters velvoitetaan lopettamaan välittömästi käyttämästä ja olemaan vastaisuudessa käyttämättä merkkejä, jotka muistuttavat tiettyjä Red Bullin tavaramerkkejä tai jotka saavat aikaan mielleyhtymän niihin. Red Bull väitti tästä, että Winters loukkasi Red Bullin tavaramerkkioikeuksia, kun se täytti tölkkejä, jotka on varustettu merkeillä BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN ja LIVE WIRE. Välitoimista päättänyt tuomari katsoi, että tölkkien täyttö on rinnastettava kyseisten merkkien käyttöön mutta että vain merkki BULLFIGHTER yhdessä täyttöön käytettävien tölkkien kanssa muistuttaa Red Bullin tavaramerkkejä. Välitoimista päättänyt tuomari velvoitti siis 26.9.2006 antamallaan päätöksellä Wintersin lopettamaan BULLFIGHTER-tölkkien täytön.

10 Red Bull teki tästä päätöksestä valituksen ja Winters vastavalituksen Gerechtshof te 's Hertogenboschiin.

11 Gerechtshof hyväksyi Rechtbankin toteamuksen, jonka mukaan Wintersin suorittama tölkkien täyttö on rinnastettava Smart Drinksin tölkkeihin panemien merkkien käyttöön. Gerechtshof tukeutui tältä osin tavaramerkkien alkuperän osoittamista koskevaan tehtävään, ja siihen, että kyseisen tyyppisiin tavaroihin eli juomiin merkkiä ei voida panna muuten kuin panemalla juoma kyseisellä merkillä jo varustettuun päällykseen. Gerechtshofin mukaan Winters pani kyseiset merkit tavaraan, kun se yhdisti laimennetun uutteen ja kyseisillä merkeillä varustetut tölkit lopputuotteeksi, vaikkei se pannutkaan merkkiä tölkkeihin.

12 Siitä, ovatko kyseiset merkit ja Red Bullin tavaramerkit samankaltaisia, gerechtshof katsoi, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia merkkien BULLFIGHTER, PITTBULL ja LIVE WIRE kanssa. Gerechtshof totesi tässä yhteydessä huomioon otettavan yleisön tyypistä, että lähtökohtana on kyseisten tavaroiden luonteen perusteella pidettävä suurta yleisöä ja abstraktissa mielessä keskivertokuluttajaa Benelux-maissa, koska tuotteita, jotka Winters käsittelee Smart Drinksin lukuun, ei ole tarkoitettu Benelux-maihin vaan sen ulkopuolisiin maihin.

13 Gerechtshof määräsi täten 29.1.2008 antamallaan tuomiolla teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-maiden välisen yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleeseen, joka vastaa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa, tukeutuen Wintersin lopettamaan BULLFIGHTER-, PITTBULL- ja LIVE WIRE -tölkkien täytön. Winters teki tästä ratkaisusta kassaatiovalituksen.

14 Näin ollen Hoge Raad der Nederlanden on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko merkillä varustettujen päällysten pelkkää ’täyttöä’ pidettävä – – merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla silloinkin, kun tässä täytössä on kyseessä palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta tämän toimeksiantajan tavaroiden erottamiseksi?

b) Onko ensimmäisen kysymykseen a kohtaan annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vai b alakohdassa tarkoitetusta loukkauksesta?

2) Mikäli ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, voidaanko merkin käyttö silloin myös kieltää Benelux-maissa tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan nojalla, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin maihin, jotka ovat [yhtäältä] Benelux-alueen tai [toisaalta] Euroopan unionin ulkopuolella, eivätkä ne ole Benelux-alueella tai Euroopan unionissa yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu?

3) Mikäli toisen kysymyksen a tai b kohtaan vastataan myöntävästi, mitä kriteeriä on käytettävä vastattaessa siihen kysymykseen, onko kyse tavaramerkkiloukkauksesta: onko kriteerinä silloin Benelux-maiden ja Euroopan unionin (tavanomaisesti

valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskiverto)kuluttajalla oleva mielikuva – joka voidaan tällöin tietyissä olosuhteissa määrittää vain fiktiivisesti tai abstraktisti – vai onko tältä osin käytettävä toista kriteeriä, esimerkiksi sen maan, johon tavarat viedään, kuluttajilla olevaa mielikuvaa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava niin, että palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan täyttää tämän sille toimittamia päällyksiä, joihin tämä kolmas on ennakkoon pannut merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkkinä suojattu merkki, käyttää itse kyseistä merkkiä tavalla, joka voidaan tämän säännöksen nojalla kieltää.

Unionin tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

16 Winters katsoo, että pelkkä merkillä varustetun päällyksen täyttö, joka toteutetaan kolmannelle suoritettavana palveluna, ei ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Winters tukeutuu erityisesti yhdistetyissä asioissa C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, 23.3.2010 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2417, 50, 56 ja 57 kohta), jossa unionin tuomioistuin katsoi, että indeksointipalvelujen

tarjoaja antaa asiakkaidensa käyttää avainsanoja muodostavia merkkejä käyttämättä kuitenkaan itse kyseisiä merkkejä tällä tavoin, ja näin on huolimatta siitä seikasta, että mainitusta palvelusta paitsi maksettiin ja sillä luotiin tarvittavat tekniset edellytykset sille, että asiakkaat voivat käyttää kyseisiä merkkejä, kyseinen palvelu myös edellytti välitöntä yhteyttä yleisöön. Winters päättelee tästä, ettei sen omia palveluja, jotka koostuvat pelkästä valmistusprosessiin kuuluvasta täytöstä ja joihin ei kuulu juomien myyntiin liittyvää tehtävää eikä minkäänlaista yhteydenpitoa yleisön kanssa, sitä suuremmalla syyllä voida pitää ”käyttönä”.

17 Puolan hallitus on pääasiallisesti samaa mieltä Wintersin kanssa, ja se korostaa erityisesti, ettei tölkkien ulkonäöllä ole mitään vaikutusta Wintersin toimintaan tai tämän kyseisellä toiminnalla hankkimiin taloudellisiin etuihin, jotka ovat samat, olipa nämä tölkit varustettu mainituilla merkeillä tai ei. Winters harjoitti toki taloudellista toimintaa mutta toiminta oli luonteeltaan pelkästään teknistä, sillä Winters toimi pelkkänä suorittavana tahona.

18 Lisäksi direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa luetellut teot merkitsevät loukkausta vain siinä tapauksessa, että saman artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Koska nämä edellytykset eivät täyty, on vain vähän merkitystä sillä, voidaanko merkillä varustetun tölkin täyttöä pitää kyseisen merkin panemisena kyseiseen tavaraan. Red Bullin ja Euroopan komission näkemys on lisäksi kyseenalainen sen vuoksi, ettei merkkiä ole tosiasiassa pantu kyseiseen tavaraan vaan sen päällykseen. Vaikka tämä näkemys hyväksyttäisiinkin, esille nousee lisäksi kysymys siitä, mikä yrityksistä rikkoo tavaramerkkilainsäädäntöä: yritys, joka on painanut merkin tölkkeihin, vai yritys, joka on täyttänyt kyseiset tölkit.

19 Red Bull ja komissio sitä vastoin katsovat, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkin käyttö kattaa merkillä varustettujen päällysten täytön, vaikka tämä täyttö tapahtuu asiakkaalle suoritettavana palveluna asiakkaan pyynnöstä ja tämän tavaroiden erottamiseksi.

20 Red Bullin ja komission mukaan ensinnäkin merkeillä varustettujen tölkkien täyttö oli rinnastettava näiden merkkien panemiseen tavaraan direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, koska merkki yhdistetään tavaraan tuotantoprosessin juuri tässä vaiheessa. Merkin tavaraan panemisen käsite on nimittäin ymmärrettävä niin, että sillä tarkoitetaan fyysisen yhteyden luomista merkin ja tavaran välille riippumatta siitä tekniikasta, jolla tämä yhteys luodaan. Red Bull ja komissio katsovat, että edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion 61 kohdasta käy lisäksi ilmi, että direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa luetellut teot ovat esimerkkejä kyseisen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ”käytöstä”.

21 Kun palvelujen tarjoaja suorittaa asiakkaalle korvausta vastaan palvelun, joka perustuu merkin käyttämiseen, tätä käyttöä on pidettävä ”käyttönä elinkeinotoiminnassa”. Se seikka, että palvelujen tarjoaja toimii asiakkaan ohjeiden mukaan, ei muuta tätä millään tavalla, koska palvelu kuuluu edelleen kaupallisen toiminnan piiriin.

22 Merkitystä ei myöskään ole sillä, paneeko yritys merkin omiin tavaroihinsa tai niiden päällykseen vai kolmannelle suorittamanaan palveluna. Direktiivi 89/104 perustuu nimittäin periaatteeseen, jonka mukaan oikeus tiettyihin tekoihin, kuten direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tekoihin, kuuluu ainoastaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle. Red Bullin ja komission mukaan olisi vastoin tätä periaatetta ja kyseisen 5 artiklan tarkoitusta jättää kyseisen artiklan soveltamisalan ulkopuolelle tuotantoon ja myyntiin liittyvät toimet, jotka joku henkilö suorittaa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, yksinomaan sillä perusteella, etteivät asianomaiset tavarat kuulu tälle henkilölle. Jos nimittäin tavaramerkin haltijan nauttima suoja olisi mahdollista kiertää yksinkertaisesti jakamalla tuotantoprosessi osiin ja antamalla sen eri osat eri toimeksisaajien tehtäväksi, tämän säännöksen tavoitetta ei voitaisi saavuttaa.

23 Red Bull ja komissio katsovat, että tämä tulkinta on vahvistettu edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa (tuomion 60 ja 61 kohta) ja asiassa C-62/08, UDV North America, 19.2.2009 annetussa määräyksessä (Kok., s. I-1279, 39–43 kohta). Lisäksi niiden mukaan kyseisen 5 artiklan 3 kohdan rakenteesta käy ilmi, että tavaramerkin haltija voi kieltää erikseen kunkin tässä

säännöksessä tarkoitetun teon eli siis vastustaa tavaramerkkinsä panemista tavaraan riippumatta siitä, pitääkö näin tehnyt toimija tämän jälkeen kyseisiä tavaroita kaupan vai ei.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kyseiset Wintersin täyttämissä tölkeissä olevat merkit eivät ole samoja vaan korkeintaan samankaltaisia kuin Red Bullin suojatut merkit. Täten on suoraan suljettava pois se mahdollisuus, että Red Bull voisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan – jossa edellytetään, että kyseiset merkit ovat samoja – nojalla kieltää Wintersiä täyttämästä näitä tölkkejä. Tästä seuraa, että unionin tuomioistuimen on nyt käsiteltävässä asiassa lausuttava ainoastaan tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta; kyseisen säännöksen soveltamiseksi riittää se, että merkit ovat samankaltaisia.

25 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, kun käyttö tapahtuu elinkeinotoiminnassa ja kun se tapahtuu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja kun sen vuoksi, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle, jona on sen takaaminen kuluttajille, että kyseisillä tavaroilla tai palveluilla on tietty alkuperä (ks. mm. asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Pääasiassa on riidatonta, että Winters harjoittaa kaupallista toimintaa ja tavoittelee taloudellista etua täyttäessään palvelujen tarjoajana Smart Drinksin toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan tämän sille toimittamia tölkkejä, joihin Smart Drinks on ennakkoon pannut merkkejä, jotka ovat samankaltaisia kuin Red Bullin tavaramerkit.

27 Riidatonta on myös se, että näiden merkkien paneminen tölkkeihin ennakkoon, tölkkien täyttö virvoitusjuomalla ja tämän jälkeen tapahtuva lopputuotteen eli täytettyjen ja kyseisillä merkeillä varustettujen tölkkien vienti tapahtuu ilman Red Bullin suostumusta.

28 Vaikka näistä seikoista ilmenee, että Wintersin kaltainen palvelujen tarjoaja harjoittaa elinkeinotoimintaa, kun se täyttää kolmannen toimeksiannosta tällaisia tölkkejä, tästä ei kuitenkaan seuraa, että kyseinen palvelujen tarjoaja ”käyttää” itse näitä merkkejä direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 55 kohta).

29 Unionin tuomioistuin on näet jo todennut, että merkin käytön edellyttämien teknisten edellytysten luominen ja korvauksen saaminen tästä palvelusta ei merkitse sitä, että palvelujen tarjoaja käyttää itse kyseistä merkkiä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 57 kohta).

30 On kuitenkin todettava, että palvelujen tarjoaja, joka pääasiassa kyseessä olevan tilanteen kaltaisessa tilanteessa ainoastaan täyttää kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan tölkkejä, jotka on jo varustettu tavaramerkkien kanssa samankaltaisilla merkeillä, ja siis pelkästään suorittaa lopputuotteen valmistusprosessin tietyn teknisen osan ilman, että sillä on minkäänlaista näiden tölkkien ulkonäköön ja erityisesti niissä esiintyviin merkkeihin liittyvää intressiä, ei itse ”käytä” näitä merkkejä direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla vaan ainoastaan luo tarvittavat tekniset edellytykset sille, että tämä kolmas voi käyttää näitä merkkejä tällä tavoin.

31 Edellä esitetyn lisäksi on todettava, ettei Wintersin tilanteen kaltaisessa tilanteessa oleva palvelujen tarjoaja missään tapauksessa käytä kyseisiä merkkejä tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia ”tavaroita tai palveluja varten” kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Oikeuskäytännössä on nimittäin jo todettu, että mainittu ilmaisu koskee periaatteessa sellaisen kolmannen tavaroita ja palveluja, joka käyttää merkkiä (ks. asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-1017, 28 ja 29 kohta; em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 34 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta). On riidatonta, että Wintersin pääasiassa suorittama palvelu koostuu tölkkien täytöstä eikä tässä palvelussa ole mitään samankaltaista niiden tavaroiden kanssa, joita varten Red Bullin tavaramerkit on rekisteröity.

32 Oikeuskäytännössä on toki myös todettu, että tämä ilmaisu voi tietyissä olosuhteissa pitää sisällään sellaisen muun henkilön tavaroita ja palveluja, jonka lukuun kolmas toimii. Unionin tuomioistuin on täten katsonut, että tilanne, jossa palvelujen tarjoaja käyttää toisen tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisten tuotteiden myynninedistämiseen, joita jokin sen asiakkaista pitää kaupan tämän palvelun avulla, kuuluu kyseisen ilmaisun alaan silloin, kun tämä käyttö toteutetaan tavalla, jolla kyseisen merkin ja palvelujen tarjoajan asianomaisen palvelun välille luodaan yhteys (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta; asia C-324/09, L’Oréal ym., tuomio 12.7.2011, Kok., s. I-6011, 91 ja 92 kohta ja em. asia UDV North America, tuomion 43–51 kohta).

33 Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 28 kohdassa olennaisilta osin korosti, tavaramerkin kanssa samankaltaisilla merkeillä varustettujen tölkkien täyttö ei ole luonteeltaan sellaista, että se olisi rinnastettavissa palveluun, jolla pyritään tällaisilla merkeillä varustettujen tuotteiden myynninedistämiseen, eikä sillä erityisesti luoda yhteyttä näiden merkkien ja täyttöpalvelun välille. Se, mikä yritys suorittaa täytön, ei ole kuluttajan nähtävissä, mikä merkitsee sitä, ettei kyseisen yrityksen palveluja voida mitenkään yhdistää mainittuihin merkkeihin.

34 Koska edellä todetusta seuraa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät pääasiassa kyseessä olevan tilanteen kaltaisessa

tilanteessa täyty, joten tavaramerkin haltija ei voi tällä perusteella kieltää palvelujen tarjoajaa suorittamasta palveluja, jotka koostuvat samankaltaisilla merkeillä kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkit varustettujen tölkkien täytöstä, merkitystä ei ole sillä, onko tämä täyttö 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkkien panemista tavaroihin tai niiden päällyksiin.

35 Koska tällainen palvelujen tarjoaja mahdollistaa sen, että sen asiakkaat voivat käyttää tavaramerkkien kanssa samankaltaisia merkkejä, sen roolia ei voida arvioida direktiivin 89/104 valossa, vaan sitä on tarvittaessa tarkasteltava muiden oikeussääntöjen kannalta (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 57 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomion 104 kohta).

36 Lisäksi on niin, että, toisin kuin Red Bull ja komissio epäilevät, toteamus siitä, ettei tavaramerkin haltija voi ryhtyä oikeustoimiin palvelujen tarjoajaa vastaan pelkästään direktiivin 89/104 perusteella, ei mitenkään johda siihen, että tämän palvelujen tarjoajan asiakas voisi kiertää tavaramerkin haltijalle kyseisessä direktiivissä taatun suojan jakamalla tuotantoprosessin osiin ja antamalla sen eri osat eri palvelujen tarjoajien tehtäväksi. Tästä on riittävää todeta, että nämä palvelut voidaan lukea mainitun asiakkaan syyksi luettavaksi teoksi, jolloin se on siis edelleen vastuussa tämän direktiivin nojalla.

37 Kun otetaan huomioon edellä todettu, ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan täyttää tämän sille toimittamia päällyksiä, joihin tämän kolmannen pyynnöstä on ennakkoon pantu merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkkinä suojattu merkki, ei käytä itse kyseistä merkkiä tavalla, joka voidaan tämän säännöksen nojalla kieltää.

Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys

38 Ensimmäiseen kysymykseen annetun vastauksen vuoksi toiseen ja kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

39 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan täyttää tämän sille toimittamia päällyksiä, joihin tämä kolmas on ennakkoon panettanut merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkkinä suojattu merkki, ei itse käytä kyseistä merkkiä tavalla, joka voidaan tämän säännöksen nojalla kieltää.

Allekirjoitukset