DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 15 december 2011 *

I mål C-119/10,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 19 februari 2010, som inkom till domstolen den 4 mars 2010, i målet

Frisdranken Industrie Winters BV

mot

Red Bull GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna M. Safjan, M. Ilešič (referent), E. Levits och M. Berger,

* Rättegångsspråk: nederländska.

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 10 mars 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Frisdranken Industrie Winters BV, genom P.N.A.M. Claassen, advocaat,

— Red Bull GmbH, genom S. Klos och A. Alkema, advocaten,

— Polens regering, genom M. Laszuk, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom A. Nijenhuis och F.W. Bulst, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 14 april 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 och 5.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Red Bull GmbH (nedan kallat Red Bull) och Frisdranken Industrie Winters BV (nedan kallat Winters). Målet gäller den omständigheten att Winters tappar läskedryck på burkar försedda med kännetecken som liknar Red Bulls varumärken.

Tillämpliga bestämmelser

3 I artikel 5.1–5.3 i direktiv 89/104 föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, saluföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

4 Red Bull framställer och saluför en energidryck under det världskända varumärket RED BULL. För dessa varumärken har Red Bull internationella registreringar som bland annat gäller i Beneluxländerna.

5 Winters är ett företag vars främsta verksamhet består i tappning på burkar av drycker som företaget självt eller tredje man har framställt.

6 Smart Drinks Ltd (nedan kallat Smart Drinks), en juridisk person bildad enligt Brittiska Jungfruöarnas lagstiftning, är en konkurrent till Red Bull.

7 På uppdrag av Smart Drinks har Winters tappat läskedryck på burkar. För detta ändamål har Smart Drinks till Winters levererat tomma burkar med tillhörande kapsyler, vilka varit försedda med diverse kännetecken, mönster och texter. Dessa burkar var bland annat försedda med kännetecknen BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN (vilket sedermera ändrades till LONG HORN) och LIVE WIRE. Smart Drinks levererade även läskextraktet till Winters. I enlighet med Smart Drinks anvisningar och recept fyllde Winters burkarna med en viss mängd extrakt och tillsatte därefter vatten och eventuellt kolsyra samt förslöt slutligen burkarna. Winters ställde sedan de fyllda burkarna till Smart Drinks förfogande och Smart Drinks exporterade i sin tur burkarna till länder utanför Benelux.

8 Winters har enbart utfört dessa tappningstjänster för Smart Drinks och inte levererat de fyllda burkarna till detta företag. Winters har inte heller levererat eller sålt burkarna till tredje man.

9 Den 2 augusti 2006 väckte Red Bull talan och yrkade att Rechtbank's-Hertogenbosch genom intermistiskt beslut skulle förbjuda Winters, med omedelbar verkan och tills vidare, att på något sätt använda kännetecken som är identiska med eller liknar ett visst antal av Red Bulls varumärken. Red Bull gjorde härvidlag gällande att Winters, genom att tappa drycker på burkar med kännetecknen BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN och LIVE WIRE, gör intrång i dennes varumärkesrätt. Vid prövningen av de interimistiska yrkandena ansågs det att tappningen på dryckesburkar utgör användning av dessa kännetecken, men att endast kännetecknet BULLFIGHTER i kombination med de för ändamålet använda burkarna ansågs likna Red Bulls varumärken. Winter förpliktades således, genom ett avgörande av den 26 september 2006, att upphöra med tappning på BULLFIGHTER-burkar.

10 Red Bull överklagade detta avgörande till Gerechtshof te 's Hertogenbosch, och Winters ingav ett anslutningsöverklagande.

11 Gerechtshof fastställde Rechtbanks avgörande, enligt vilket Winters tappning på dryckesburkar ska anses utgöra användning av de kännetecken som Smart Drinks har anbringat på burkarna. Domstolen hänförde sig i detta avseende till att varumärket har som funktion att ange ursprunget, och, beträffande det aktuella varuslaget, det vill säga drycker, att ett kännetecken inte kan anbringas på annat sätt än att drycken kombineras med en förpackning som redan har försetts med detta kännetecken. För att åstadkomma slutprodukten kombinerar Winters det utblandade läskextraktet med burkarna, som redan är försedda med nämnda kännetecken. Winters anbringar således dessa kännetecken på nämnda produkt, även om Winters inte har anbringat dem på burkarna.

12 Beträffande likheten mellan de förutnämnda kännetecknen och Red Bulls varumärken, fann Gerechtshof att likhet förekom beträffande kännetecknen BULLFIGHTER, PITTBULL och LIVE WIRE. Vad gäller omsättningskretsen fann Gerechtshof att den, med hänsyn till vilken sorts varor det rör sig om, måste utgöras av allmänheten och – eftersom de varor som Winters hanterar för Smart Drinks räkning inte är avsedda för Beneluxländerna, men för länder utanför dessa – i abstrakt mening en genomsnittskonsument i Beneluxländerna.

13 Genom dom av den 29 januari 2008 förpliktade följaktligen Gerechtshof Winters, med stöd av de bestämmelser i Beneluxkonventionen om immaterialrätt (varumärken och mönster eller modeller), undertecknad i Haag den 25 februari 2005, som motsvarar artikel 5.1 b och 5.2 i direktiv 89/104, att upphöra med all vidare tappning på burkarna BULLFIGHTER, PITTBULL och LIVE WIRE. Winters överklagade denna dom.

14 Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1 a) Ska enbart ’tappning’ på förpackningar som är försedda med ett kännetecken … anses utgöra användning i näringsverksamhet av detta kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet 89/104, även om tappningen sker i form av tillhandahållande av tjänst för och på uppdrag av tredje man för att särskilja denne uppdragsgivares varor?

b) Har det för besvarandet av fråga 1 a någon betydelse om det rör sig om intrång i den mening som avses i artikel 5.1 a eller b?

2) För det fall fråga 1 a besvaras jakande, kan användningen av kännetecknet då även förbjudas i Beneluxländerna med stöd av artikel 5 i varumärkesdirektivet 89/104 om de varor som är försedda med kännetecknet uteslutande är avsedda att exporteras till länder utanför … Beneluxområdet, eller … Europeiska unionen, och allmänheten inom dessa områden – förutom i det företag där tappningen sker – inte kan se dem?

3) För det fall fråga 2 a eller b besvaras jakande, vilket kriterium ska användas för att avgöra huruvida det rör sig om varumärkesintrång: ska som kriterium användas hur en (normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten

genomsnitts-) konsument i Beneluxländerna respektive i Europeiska unionen – som under föreliggande omständigheter endast kan definieras på ett teoretiskt eller abstrakt sätt – uppfattar kännetecknen, eller ska ett annat kriterium tillämpas, till exempel hur en konsument i det land till vilket varorna ska exporteras uppfattar kännetecknen?”

Tolkningsfrågorna

Den första frågan

15 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a och b i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en tjänsteleverantör, som på uppdrag av och efter anvisningar av tredje man tappar drycker på förpackningar tillhandahållna av den sistnämnde, och på vilka denne dessförinnan har anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärkesskyddat kännetecken, själv gör sig skyldig till en sådan användning av detta varumärke som kan förbjudas med stöd av denna bestämmelse.

Yttranden som inkommit till domstolen

16 Winters anser att enbart tappning på en förpackning försedd med ett kännetecken, som sker för att tillhandahålla tredje man en tjänst, inte utgör användning av detta kännetecken på det sätt som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Winters grundar sig bland annat på dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkterna 50, 56 och 57. Domstolen

ansåg i denna dom att söktjänstleverantören gör det möjligt för sina kunder att använda kännetecken som utgör sökord, utan att leverantören anses använda dessa kännetecken själv – detta trots att söktjänsten inte enbart är en betaltjänst som skapar de tekniska förutsättningarna för att kunderna ska kunna använda dessa kännetecken, utan även innebär en direktkontakt med allmänheten. Winters har därav dragit den slutsatsen att företagets egna tjänster, som enbart består i tappning under produktionsprocessen och inte innebär någon del i försäljningen av dryckerna eller någon form av kommunikation med allmänheten, ännu mindre skulle kunna kvalificeras som ”användning”.

17 Denna ståndpunkt delas huvudsakligen av Polens regering, som särskilt har betonat att burkarnas utseende inte har någon påverkan på vare sig Winters verksamhet eller på den vinst företaget har av denna verksamhet, vilken skulle vara densamma oavsett om burkarna var försedda med förutnämnda kännetecken eller inte. Förvisso utövar Winters näringsverksamhet, men genom att Winters enbart har en verkställande roll, måste verksamheten anses ha en renodlat teknisk karaktär.

18 De verksamheter som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 utgör dessutom endast varumärkesintrång ifall villkoren i artikelns punkt 1 är uppfyllda. I den mån som de villkoren inte är uppfyllda, saknar det betydelse att tappningen på en dryckesburk försedd med ett kännetecken kan kvalificeras som ”anbringande” av detta kännetecken på produkten i fråga. Den uppfattning som Red Bull och Europeiska kommissionen har förespråkat kan för övrigt diskuteras, eftersom kännetecknet i själva verket inte är anbringat på produkten, utan på förpackningen. För det fall denna ståndpunkt godtas uppkommer därutöver frågan vilket företag det är som bryter mot varumärkesrätten, det som har tryckt kännetecknet på burkarna eller det som har utfört tappningen av dryckerna på burkarna.

19 Red Bull och kommissionen anser i gengäld att användningen av ett kännetecken i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104, innefattar tappning av drycker på förpackningar försedda med ett kännetecken, även om tappningen sker som tillhandahållande av en tjänst efter kundens anvisning och för att särskilja dennes varor.

20 Tappning på dryckesburkar försedda med kännetecken motsvarar ett ”anbringande” av dessa kännetecken på varan i den mening som avses i artikel 5.3 a i direktiv 89/104, då det är vid detta moment i produktionsprocessen som kännetecknet förenas med varan. Begreppet anbringa bör nämligen förstås så, att det betecknar skapandet av det fysiska sambandet mellan kännetecknet och varan, oberoende av den teknik som används för att skapa detta samband. Det följer dessutom av domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 61, att de verksamheter som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 utgör exempel på ”användning” i den mening som avses i artikel 5.1.

21 När en leverantör mot ersättning levererar en tjänst till en kund som bygger på användning av ett kännetecken, borde vidare denna användning anses utgöra ”användning i näringsverksamhet”. Att tjänsteleverantören handlar efter kundens anvisningar ändrar inte detta, tjänsten förblir en kommersiell verksamhet.

22 Det saknar betydelse om det bolag som anbringar kännetecknet på varorna eller deras förpackning gör detta på sina egna varor eller för att tillhandahålla tredje man tjänster. På samma sätt bygger direktiv 89/104 på principen att vissa verksamheter, och särskilt de som anges i artikel 5.3, är förbehållna varumärkesinnehavaren. Det vore oförenligt med denna princip och ändamålet med nämnda artikel 5 att låta produktion och saluföring, som bedrivs av en person utan tillstånd från varumärkesinnehavaren, undgå tillämpningsområdet för denna artikel endast av det skälet att varorna inte tillhör denna person. Syftet med bestämmelsen skulle nämligen inte kunna uppnås om det var möjligt att kringgå varumärkesinnehavarens skydd genom att helt enkelt dela upp produktionsprocessen och anförtro de olika produktionsmomenten till olika avtalsparter.

23 Denna tolkning får stöd av domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 60 och 61, och av beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV North America (REG 2009, s. I-1279), punkterna 39–43. Det följer dessutom av systematiken i artikel 5.3 att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra de

verksamheter som där anges, var och en för sig, och således motsätta sig anbringandet av dennes varumärke, oberoende av frågan om den som anbringar varumärket som en följd även saluför de berörda varorna.

Domstolens svar

24 Det följer av begäran om förhandsavgörande att de aktuella kännetecknen, som finns på de burkar som Winters tappar med dryck, på sin höjd liknar Red Bulls skyddade kännetecken och inte är identiska med dessa. Under dessa omständigheter är det från första början uteslutet att Red Bull skulle kunna förhindra Winters från att tappa dryck på dessa burkar med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104, enligt vilken identitet krävs mellan de berörda kännetecknen och varumärket. Följaktligen ska domstolen i detta mål endast uttala sig om tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet, för vars tillämpning en likhet mellan kännetecknen och varumärket är tillräcklig.

25 Varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104 rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar dennes varumärke. Detta gäller beträffande varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket har registrerats och användningen, på grund av att det finns en risk för förväxling hos allmänheten, skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilket är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung (se, bland annat, dom av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

26 I målet vid den nationella domstolen framgår det att Winters bedriver en kommersiell verksamhet i vinstsyfte, då Winters i egenskap av tjänsteleverantör, på uppdrag av och efter anvisningar av Smart Drinks, tappar drycker på burkar levererade av det sistnämnda bolaget, på vilka detta bolag dessförinnan har anbringat kännetecken som liknar Red Bulls varumärken.

27 Det står även klart att det föregående anbringandet av kännetecknen på burkarna, tappningen av läskedrycken på desamma och den därpå följande exporten av slutprodukten, det vill säga de fyllda burkarna med dessa kännetecken, sker utan Red Bulls tillstånd.

28 Även om det framgår av dessa omständigheter att en tjänsteleverantör som Winters bedriver näringsverksamhet när denne efter anvisningar av tredje man tappar drycker på dylika burkar, följer det emellertid inte därav att tjänsteleverantören själv ”använder” kännetecknen i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 55).

29 Domstolen har nämligen tidigare slagit fast att den omständigheten att de tekniska förutsättningar som krävs för att använda ett kännetecken skapas och att den som tillhandahåller tjänster får betalt, inte innebär att tjänsteleverantören själv använder kännetecknet i fråga (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 57).

30 Domstolen konstaterar att en tjänsteleverantör under sådana omständigheter som i det nationella målet inte själv ”använder” dessa kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104, utan endast skapar de tekniska förutsättningar som krävs för att tredje man ska få möjlighet till en sådan användning. Tjänsteleverantören tappar nämligen i ett sådant fall enbart drycker på burkar redan försedda med kännetecken som liknar varumärken. Detta sker på uppdrag av och efter anvisningar av tredje man, och tjänsteleverantören utför således endast ett tekniskt moment i processen för produktion av slutprodukten utan att ha det minsta intresse av burkarnas utseende och särskilt inte av de kännetecken som förekommer på burkarna.

31 Till detta konstaterande tillkommer det faktum att en leverantör i Winters situation i vart fall inte använder de förutnämnda kännetecknen ”med avseende på de varor och tjänster” som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat, i den mening som avses i nämnda artikel. Domstolen har tidigare uttalat att detta uttryck i princip avser varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls av tredje man som använder kännetecknet (se dom av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 28 och 29, samt domarna i de ovannämnda målen O2 Holdings och O2 (UK), punkt 34, och Google France och Google, punkt 60). I förevarande mål utgörs den tjänst som Winters tillhandahåller tappning på dryckesburkar, och denna tjänst uppvisar ingen som helst likhet med den vara för vilken Red Bull har registrerat varumärken.

32 Domstolen har visserligen slagit fast att nämnda uttryck på vissa villkor kan avse varor och tjänster från en annan person för vars räkning tredje man handlar. Domstolen har sålunda funnit att en situation då en tjänsteleverantör använder ett kännetecken som motsvarar någon annans varumärke för att göra reklam för varor som en av vederbörandes kunder saluför med hjälp av förevarande tjänst omfattas av detta uttryck, när användningen sker på ett sådant sätt att ett samband uppstår mellan kännetecknet och leverantörens tjänst (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 60, dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L’Oréal m.fl., REU 2011, s. I-6011, punkterna 91 och 92, och beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkterna 43–51).

33 Tappning på dryckesburkar försedda med kännetecken som liknar varumärken är emellertid, såsom generaladvokaten har betonat i punkt 28 i förslaget till avgörande, till sin natur inte jämförbar med en tjänst som syftar till att främja saluföring av varor försedda med dylika kännetecken och innebär i synnerhet inte att ett samband mellan dessa kännetecken och tappningstjänsten uppstår. Det företag som utför tappningen blir nämligen inte synligt för konsumenten, vilket utesluter all association mellan dennes tjänster och de nämnda kännetecknen.

34 Av vad som nyss anförts följer att de villkor som anges i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 inte är uppfyllda i en sådan situation som den i det nationella målet, vilket innebär att

varumärkesinnehavaren inte på denna grund kan förhindra tjänsteleverantören från att tappa drycker på burkar försedda med kännetecken som liknar varumärkesinnehavarens varumärken. Frågan om denna tappning utgör ett anbringande eller inte av kännetecken på varorna eller deras förpackning i den mening som avses i artikel 5.3 a saknar således betydelse.

35 I den mån en sådan tjänsteleverantör ger sina kunder möjlighet att använda kännetecken som liknar varumärken, kan tjänsteleverantörens roll inte bedömas utifrån bestämmelserna i direktiv 89/104, utan ska i förekommande fall prövas med stöd av andra rättsregler (se, analogt, domarna i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 57, och i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 104).

36 I motsats till vad Red Bull och kommissionen befarar, medför konstaterandet att varumärkesinnehavaren inte kan vidta åtgärder mot tjänsteleverantören enbart med stöd av direktiv 89/104 på intet sätt att leverantörens kunder tillåts kringgå det skydd som nämnda innehavare erbjuds enligt direktivet, genom att dela upp produktionsprocessen och anförtro de olika produktionsmomenten till tjänsteleverantörer. I detta hänseende räcker det att konstatera att tillhandahållandet av dessa tjänster kan tillskrivas nämnda kund, som således förblir ansvarig med stöd av direktivet.

37 Mot denna bakgrund ska den första tolkningsfrågan besvaras på följande sätt. Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en tjänsteleverantör, som på uppdrag av och efter anvisningar av tredje man tappar drycker på förpackningar tillhandahållna av den sistnämnde, på vilka denne dessförinnan har anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärkesskyddat kännetecken, inte själv gör sig skyldig till en sådan användning av detta varumärke som kan förbjudas med stöd av denna bestämmelse.

Den andra och den tredje frågan

38 Med hänsyn till det svar som lämnats på den första frågan finns det ingen anledning att besvara den andra och den tredje frågan.

Rättegångskostnader

39 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att en tjänsteleverantör, som på uppdrag av och efter anvisningar av tredje man tappar drycker på förpackningar tillhandahållna av den sistnämnde, på vilka denne dessförinnan har anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärkesskyddat kännetecken, inte själv gör sig skyldig till en sådan användning av detta varumärke som kan förbjudas med stöd av denna bestämmelse.

Underskrifter