SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

15 ta' Diċembru 2011 *

Fil-Kawża C-119/10,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi), permezz ta' deċiżjoni tad-19 ta' Frar 2010, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-4 ta' Marzu 2010, fil-proċedura

Frisdranken Industrie Winters BV

vs

Red Bull GmbH,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, M. Safjan, M. Ilešič (Relatur), E. Levits u M. Berger, Imħallfin,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

Avukat Ġenerali: J. Kokott,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-10 ta' Marzu 2011,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Frisdranken Industrie Winters BV, minn P.N.A.M. Claassen, avukat,

— għal Red Bull GmbH, minn S. Klos u A. Alkema, avukati,

— għall-Gvern Pollakk, minn M. Laszuk, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn A. Nijenhuis u F. W. Bulst, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-14 ta' April 2011,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1) u (3) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn Red Bull GmbH (iktar 'il quddiem "Red Bull") u Frisdranken Industrie Winters BV (iktar 'il quddiem "Winters") minħabba l-fatt li din tal-aħħar timla bottijiet, li għandhom fuqhom sinjali simili għat-trade mark ta' Red Bull, b'luminata.

Il-kuntest ġuridiku

3 L-Artikolu 5(1) sa (3) tad-Direttiva 89/104 jipprovdi li:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

b) kwalunkwe sinjal fejn, minħabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistipula li l-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ kwalunkwe sinjal li jkun identiku, jew simili, għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata, fejn ta' l-aħħar ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu minn dak is-sinjal mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ żleali minn, jew jippreġudika, il-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark.

3. Is-segwenti, *inter alia,* jistgħu jkunu projbiti taħt paragrafi 1 u 2:

(a) li jitwaħħal is-simbolu mal-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

(b) li l-merkanzija tiġi offerta, jew li titqiegħed fis-suq jew li tinħażen għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew li jiġu offerti jew provduti servizzi taħtu;

(ċ) l-importazzjoni jew esportazzjoni tal-merkanzija taħt is-sinjal;

(d) l-użu tas-sinjal fuq karti tal-kummerċ u fir-reklamar."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

4 Red Bull tipproduċi u tikkummerċjalizza xarba li tagħti l-enerġija taħt it-trade mark magħrufa mad-dinja kollha RED BULL. Red Bull irreġistrat din it-trade mark b'mod internazzjonali, b'mod partikolari fil-pajjiżi Benelux.

5 Winters hija impriża li l-attività prinċipali tagħha hija l-mili ta' bottijiet b'xorb prodott minnha stess jew minn terzi.

6 Smart Drinks Ltd (iktar 'il quddiem "Smart Drinks"), persuna ġuridika rregolata mid-dritt tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi, hija kumpannija kompetittriċi ta' Red Bull.

7 Winters imliet bottijiet b'luminata għan-nom ta' Smart Drinks. Għal dan il-għan, Smart Drinks ikkunsinnat lil Winters bottijiet vojta flimkien mal-għotjiet tagħhom li kellhom fuqhom diversi sinjali, dettalji u kitba. Dawn il-bottijiet ikkunsinnati oriġinarjament kellhom is-sinjali "BULLFIGHTER", "PITTBULL", "RED HORN" (li sussegwentement sar "LONG HORN") u "LIFE WIRE". Smart Drinks ikkunsinnat ukoll lil Winters il-ġulepp li fuqu hija bbażata l-luminata. Winters imliet il-bottijiet bi kwantità speċifika ta' ġulepp li fuqu hija bbażata l-luminata miżjud bl-ilma u, fejn kien il-każ, bid-diossidu tal-karbonju u għalqet il-bottijiet, kollox skont l-indikazzjonijiet u r-riċetti ta' Smart Drinks. Winters imbagħad tat lura l-bottijiet mimlija lil Smart Drinks li esportathom barra mit-territorju tal-Benelux.

8 Winters sempliċement wettqet dawn is-servizzi ta' mili għal Smart Drinks, mingħajr ma bagħtet il-bottijiet mimlija lil din il-kumpannija tal-aħħar. Barra minn hekk, hija la kkunsinnat u lanqas biegħet dawn il-bottijiet lil terzi.

9 Fit-2 ta' Awwissu 2006, Red Bull għamlet talba għal miżuri provviżorji kontra Winters quddiem ir-Rechtbank 's-Hertogenbosch sabiex din tal-aħħar tiġi ordnata twaqqaf, immedjatament u fil-futur, kull użu mis-sinjali li jixbhu jew li huma assoċjati ma' ċertu numru mit-trade marks tagħha. F'dan ir-rigward Red Bull iddikjarat li, billi timla bottijiet li għandhom fuqhom is-sinjali "BULLFIGHTER", "PITTBULL", "RED HORN", "LONG HORN" u "LIVE WIRE", Winters tikser id-drittijiet tat-trade marks tagħha. L-imħallef għal miżuri provviżorji qies li l-mili ta' bottijiet għandu jiġi assimilat ma' użu minn dawn is-sinjali, iżda li s-sinjal "BULLFIGHTER" flimkien mal-bottijiet użati f'dan ir-rigward, jixbah lit-trade marks ta' Red Bull. Għaldaqstant, permezz ta' sentenza tas-26 ta' Settembru 2006, huwa ordna lil Winters sabiex twaqqaf il-mili tal-bottijiet BULLFIGHTER.

10 Red Bull u Winters ippreżentaw appell u appell inċidentali rispettivament, minn din is-sentenza, quddiem il-Gerechtshof te 's Hertogenbosch.

11 Il-Gerechtshof approvat il-konklużjoni tar-Rechtbank, li l-mili tal-bottijiet minn Winters għandu jiġi assimilat ma' użu minn sinjali li twaħħlu fuqhom minn Smart Drinks. F'dan ir-rigward, hija rreferiet għall-funzjoni oriġinali tat-trade mark kif ukoll għall-fatt li għat-tip ta' prodotti inkwistjoni, jiġifieri x-xorb, sinjal ma jistax jitwaħħal b'mod ieħor ħlief billi x-xarba tiġi kkombinata mal-pakkett li jkollu diġà dan is-sinjal. Billi tikkombina l-ġulepp li fuqu hija bbażata l-luminata mgħammed, mal-bottijiet li għandhom fuqhom is-sinjali inkwistjoni, sabiex tagħmel il-prodott finali, Winters twaħħal dawn is-sinjali fuq l-imsemmi prodott, anki jekk hija ma waħħlithomx fuq il-bottijiet.

12 Għal dak li jirrigwarda x-xebh bejn l-imsemmija sinjali u t-trade marks ta' Red Bull, il-Gerechtshof qieset li dan kien il-każ għas-sinjali "BULLFIGHTER", "PITTBULL" u "LIVE WIRE". Hija qiset f'dan il-kuntest li, fir-rigward tat-tip ta' pubbliku li jrid jittieħed inkunsiderazzjoni, in-natura ta' prodotti titlob li jitqies il-pubbliku ġenerali u, peress li l-prodotti li Winters tipproċessa għal Smart Drinks ma humiex intiżi għall-Benelux iżda għal pajjiżi terzi, fis-sens astratt ta' konsumatur medju fil-Benelux.

13 Konsegwentement, permezz ta' sentenza tad-29 ta' Jannar 2008, billi bbażat ruħha fuq id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Benelux fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (trade marks u disinni) iffirmata fid-Den Haag, fil-25 ta' Frar 2005, li jikkorrispondu għall-Artikolu 5(1)(b) u (2) tad-Direttiva 89/104, il-Gerechtshof ordnat lil Winters sabiex twaqqaf il-mili tal-bottijiet BULLFIGHTER, PITTBULL u LIVE WIRE. Winters appellat fil-kassazzjoni.

14 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Hoge Raad der Nederlanden iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) a) Għandu s-sempliċi 'mili' ta' pakketti li għandhom sinjal [...] jitqies bħala użu [ta' dan is-sinjal] fl-eżerċizzju tal-kummerċ fis-sens ta[l-Artikolu 5 ta] d-Direttiva 89/104 dwar it-trade marks, anki meta dan il-mili jsir bħala provvista ta' servizz għal terzi u fuq talba tat-terzi, sabiex jiddistingwi l-prodotti tal-persuna li ħarġet din l-ordni?

b) Għandha d-domanda 1(a) tingħata risposta differenti fil-każ tal-ksur imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) jew (b)?

2) Jekk ir-risposta għad-domanda 1(a) hija fl-affermattiv, l-użu tas-sinjal jista' jiġi pprojbit ukoll fil-Benelux skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trade marks, fil-każ li l-prodotti li għandhom sinjal huma intiżi esklużivament għall-esportazzjoni barra (a) it-territorju tal-Benelux jew (b) l-Unjoni Ewropea u li ma jistgħux jiġu apprezzati mill-pubbliku [l-pubbliku ma jistax jarahom], ħlief fl-impriża fejn isir il-mili?

3) Jekk ir-risposta għad-domanda 2 (a jew b) hija fl-affermattiv, skont liema kriterju għandha tiġi evalwata l-eżistenza tal-ksur: skont il-kriterju bbażat fuq il-perspettiva tal-konsumatur (medju, normalment informat u raġonevolment attent

u diliġenti) rispettivament fil-Benelux u fl-Unjoni Ewropea, li, fil-fatti mogħtija, tista' tiġi stabbilita biss b'mod teoretiku jew astratt, jew, f'dan ir-rigward, għandu jkun hemm kriterju ieħor, pereżempju l-perspettiva tal-konsumatur fil-pajjiż ta' fejn il-prodotti huma esportati?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

15 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li fornitur ta' servizz li, fuq ordni u fuq l-istruzzjonijiet ta' terzi, jimla pakketti li ġew ipprovduti lilu minn dan it-terz, li qabel ikun waħħal fuqhom sinjal identiku jew simili għal sinjal protett bħala trade mark, jagħmel huwa stess użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi ipprojbit taħt din id-dispożizzjoni.

Osservazzjonijiet issottomessi lill-Qorti tal-Ġustizzja

16 Winters tqis li s-sempliċi mili ta' pakketti li għandhom fuqhom is-sinjal, li jsir bħala servizz lil terzi, ma jikkostitwixxix użu mill-imsemmi sinjal fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104. Hija tibbaża ruħha b'mod partikolari fuq is-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punti 50, 56 u 57), li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-fornitur ta' servizz ta'

referenzjar jippermetti lill-klijenti tiegħu jużaw sinjali li jikkostitwixxu l-kelmiet prinċipali, mingħajr madankollu ma' jagħmel tali użu huwa stess u dan minkejja l-fatt li l-imsemmi servizz mhux talli kien bi ħlas u kien joħloq il-kundizzjonijiet neċessarji għall-użu mill-imsemmija sinjali mill-klijenti, iżda kien jinvolvi kuntatt dirett mal-pubbliku. Minn dan Winters tiddeduċi li, *a fortiori*, is-servizzi tagħha li huma limitati għal sempliċi mili li jagħmel parti mill-proċess ta' produzzjoni, mingħajr ma jinvolvi rwol fil-bejgħ tax-xorb jew l-iċken forma ma' komunikazzjoni mal-pubbliku, ma jistax jiġi kklassifikat bħala "użu".

17 Din hija l-pożizzjoni tal-Gvern Pollakk ukoll li jenfasizza, b'mod partikolari, li l-aspett estern tal-bottijiet ma għandu l-ebda impatt fuq l-attività ta' Winters u lanqas fuq il-vantaġġi ekonomiċi li din l-impriża tikseb minn din l-attività, liema vantaġġi ekonomiċi jkunu l-istess jekk dawn il-bottijiet ikollhom fuqhom l-imsemmija sinjali jew le. Huwa minnu li Winters kienet teżerċita attività ekonomika iżda din għandha natura purament teknika, peress li Winters taġixxi bħala sempliċi aġent.

18 Barra minn hekk, l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 89/104 jikkostitwixxu ksur biss fl-ipoteżi li l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5(1) jkunu ssodisfatti. Sakemm dawn il-kundizzjonijiet ma jkunux issodisfatti, ma huwiex wisq ta' importanza jekk il-mili ta' bott li għandu fuqu sinjal jistax jiġi kklassifikat bħala "twaħħil" ta' dan is-sinjal fuq il-prodott inkwistjoni. Barra minn hekk l-argument imressaq minn Red Bull u mill-Kummissjoni Ewropea huwa kontestabbli peress li s-sinjal ma huwiex imwaħħal fuq il-prodott, iżda fir-realtà huwa mwaħħal fuq il-pakkett. Apparti dan, jekk dan l-argument jiġi aċċettat, tqum il-kwistjoni ta' liema impriża qiegħda tikser id-dritt tat-trade marks, dik li stampat is-sinjal fuq il-bottijiet jew dik li mliethom.

19 Min-naħa l-oħra, Red Bull u l-Kummissjoni jikkunsidraw li l-użu minn sinjal fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/104 jinkludi l-mili ta' pakketti li għandhom fuqhom sinjal, anki jekk dan il-mili jitwettaq bħala servizz fuq l-istruzzjoni tal-klijent u sabiex jiġu distinti l-prodotti tiegħu.

20 L-ewwel nett, il-mili ta' bottijiet li għandhom fuqhom sinjali huwa ekwivalenti għal "twaħħil" ta' dawn is-sinjali fuq il-prodotti fis-sens tal-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva 89/104, peress li huwa f'dan il-mument tal-proċess ta' produzzjoni li s-sinjal huwa assoċjat mall-prodott. Fil-fatt, il-kunċett ta' "twaħħil" għandu jinftiehem fis-sens li jindika l-ħolqien tar-rabta fiżika bejn is-sinjal u l-prodott, indipendentement mit-teknika tal-mezz li bih din ir-rabta tinħoloq. Barra minn hekk, mill-punt 61 tas-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, jirriżulta li l-atti elenkati fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 89/104 huma eżempji ta' "użi" fis-sens tal-imsemmi Artikolu 5(1).

21 Imbagħad, meta fornitur jipprovdi servizz lil klijent, bi ħlas, li jibbaża fuq l-użu minn sinjal, dan l-użu għandu jiġi kklassifikat bħala "użu fl-eżerċizzju tal-kummerċ". Il-fatt li fornitur jaġixxi fuq istruzzjonijiet tal-klijent ma jbiddel xejn, peress li s-servizz jibqa' attività kummerċjali.

22 Fl-aħħar nett, huwa irrilevanti li l-kumpannija li twaħħal is-sinjal fuq il-prodotti jew il-pakketti tagħhom tagħmel dan għal prodotti tagħha stess jew bħala provvista ta' servizzi minn terzi. Għaldaqstant, id-Direttiva 89/104 tibbaża fuq il-prinċipju li ċerti atti, u b'mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 5(3) huma rriżervati għall-proprjetarji tat-trade mark irreġistrata. Ma jkunx kompatibbli ma' dan il-prinċipju u mal-għan tal-imsemmi Artikolu 5 jekk atti ta' produzzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni, imwettqa minn persuna mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, minħabba s-sempliċi raġuni li l-prodotti ma humiex ta' din il-persuna, jevitaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-artikolu. Fil-fatt, l-għan ta' din id-dispożizzjoni ma jistax jintlaħaq jekk ikun possibbli li tiġi evitata l-protezzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark billi sempliċement jinqasam il-proċess tal-produzzjoni u billi d-diversi elementi ta' dan il-proċess jingħataw lil kuntratturi differenti.

23 Din l-interpretazzjoni hija kkonfermata mis-sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq (punti 60 u 61) kif ukoll mid-digriet tad-19 ta' Frar 2009, UDV North America (C-62/08, Ġabra p. I-1279, punti 39 sa 43). Barra minn hekk mill-istruttura tal-imsemmi Artikolu 5(3) jirriżulta li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi

l-atti li huma msemmija fih separatament wieħed mill-ieħor u għaldaqstant jopponi għat-twaħħil tat-trade mark tiegħu indipendentement mill-punt jekk il-persuna li twaħħalha sussegwentement tikkummerċjalizza wkoll il-prodotti kkonċernati.

Risposta tal-Qorti tal-Ġustizzja

24 Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li s-sinjali inkwistjoni li jidhru fuq il-bottijiet mimlija minn Winters huma, l-iktar l-iktar, simili għas-sinjali protetti ta' Red Bull iżda mhux identiċi għalihom F'dawn iċ-ċirkustanzi, huwa qabel kollox eskluż li Red Bull tista, ' abbażi tal-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104, li teħtieġ l-identiċità tas-sinjali kkonċernati, tipprojbixxi lil Winters milli timla dawn il-bottijiet. Konsegwentement, huwa l-obbligu tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest tal-kawża preżenti, li tiddeċiedi esklużivament fuq l-interpretazzjoni tal-imsemmi Artikolu 5(1)(b) li għall-applikazzjoni tiegħu xebh bejn l-imsemmija sinjali huwa suffiċjenti.

25 Skont l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 il-proprjetarju tat-trade mark huwa intitolat li jipprojbixxi l-użu minn terzi, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark tiegħu, meta dan l-użu jseħħ matul il-kummerċ, fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark ġiet irreġistrata u, minħabba l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku, jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija l-garanzija tal-oriġini tal-prodotti jew tas-servizzi għall-konsumaturi (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK), C-533/06, Ġabra p. I-4231, punt 57 u l-ġurisprudenza ċċitata).

26 Fil-kawża prinċipali, huwa paċifiku li Winters teżerċita attività kummerċjali u tirċievi vantaġġ ekonomiku meta timla, bħala fornitur ta' servizz, fuq ordni u fuq l-istruzzjonijiet ta' Smart Drinks, bottijiet li ġew ipprovduti lilha minn din l-impriża tal-aħħar li qabel waħħlet fuqhom sinjali simili għat-trade marks ta' Red Bull.

27 Huwa paċifiku wkoll li t-twaħħil minn qabel ta' dawn is-sinjali fuq il-bottijiet, il-mili tagħhom bil-luminata u l-esportazzjoni sussegwenti tal-prodott finali, jiġifieri l-bottijiet mimlija u bl-imsemmija sinjali, iseħħ mingħajr il-kunsens ta' Red Bull.

28 Għalkemm minn dawn l-elementi jirriżulta li fornitur ta' servizz bħal Winters jopera matul il-kummerċ meta jimla fuq ordni ta' terz tali bottijiet, madankollu dan ma jfissirx li dan il-fornitur innifsu "juża" dawn is-sinjali fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104(ara, b'analoġija, is-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, point 55).

29 Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkonstatat li l-fatt li joħloq il-kundizzjonijiet tekniċi neċessarja għall-użu minn sinjal u li jitħallas għal dan is-servizz, ma jfissirx li min joffri dan is-servizz jagħmel huwa nnifsu użu mill-imsemmi sinjal (sentenza Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 57).

30 Għandu jiġi kkonstatat li fornitur ta' servizz li, fiċ-ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, sempliċement jimla, fuq ordni u fuq l-istruzzjonijiet ta' terz, bottijiet li diġà jkollhom fuqhom sinjali simili għal trade marks u għalhekk sempliċement jeżegwixxi parti teknika mill-proċess ta' produzzjoni tal-prodott finali, mingħajr ma jkollu l-iċken interess fil-preżentazzjoni esterna tal-imsemmija bottijiet u, b'mod partikolari, fis-sinjali li jidhru fuqhom, ma "użax" huwa nnifsu dawn is-sinjali fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, iżda joħloq biss il-kundizzjonijiet tekniċi neċessarji sabiex dan it-terz ikun jista' jagħmel tali użu.

31 Ma' din il-konstatazzjoni jiżdied il-fatt li fornitur fis-sitwazzjoni ta' Winters fl-ebda każ ma jagħmel użu mill-imsemmija sinjali "għall-merkanzija [prodotti] jew servizzi" identiċi jew simili għal dawk li għalihom it-trade mark ġiet irreġistrata fis-sens tal-imsemmi artikolu. Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà rrilevat li din l-espressjoni tirrigwarda, bħala prinċipju, il-prodotti jew is-servizzi tat-terz li jagħmel użu mis-sinjal (ara s-sentenzi tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel, C-48/05, Ġabra p. I-1017, punti 28 u 29; O2 Holdings u O2 (UK), iċċitata iktar 'il fuq, punt 34, kif ukoll Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 60). Huwa paċifiku li fil-kawża prinċipali s-servizz pprovdut minn Winters jikkonsisti fil-mili ta' bottijiet u li dan is-servizz ma jippreżenta l-ebda xebh mal-prodott li għalih it-trade marks ta' Red Bull ġew irreġistrati.

32 Huwa minnu li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet ukoll li l-imsemmija espressjoni tista', taħt ċerti kundizzjonijiet, tinkludi prodotti jew servizzi ta' persuna oħra li t-terz jagixxi f'isimha. Għaldaqstant, hija qieset li sitwazzjoni fejn il-fornitur ta' servizz jagħmel użu minn sinjal li jikkorrispondi għal trade mark ta' ħaddieħor sabiex jippromwovi prodotti li wieħed mill-klijenti tiegħu jikkummerċjalizza bl-għajnuna ta' dak is-servizz, jaqa' f'din l-istess espressjoni meta dan l-użu jsir b'tali mod li tiġi stabbilita rabta bejn l-imsemmi sinjal u l-imsemmi servizz (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ta' Google France u Google, iċċitata iktar 'il fuq, punt 60; tat-12 ta' Lulju 2011, L'Oréal *et*, C-324/09, Ġabra p. I-1639, punti 91 u 92, kif ukoll id-digriet UDV North America, iċċitata iktar 'il fuq, punti 43 sa 51).

33 Madankollu, kif essenzjalment tenfasizza l-Avukat Ġenerali fil-punt 28 tal-konklużjonijiet, il-mili ta' bottijiet li għandhom fuqhom sinjali simili għal trade marks ma huwiex, minnu nnifsu, paragunabbli ma' servizz intiż sabiex jippromwovi l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li għandhom fuqhom tali sinjali u, b'mod partikolari, ma jinvolvix il-ħolqien ta' rabta bejn dawn is-sinjali u s-servizz ta' mili. Fil-fatt, l-impriża li timla ma tidhirx quddiem il-konsumatur, u dan jeskludi kwalunkwe assoċjazzjoni bejn is-servizzi tagħha u l-imsemmija sinjali.

34 Peress li minn dak li ntqal jirriżulta li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 ma humiex issodisfatti f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża

prinċipali, b'tali mod li l-proprjetarju ma jistax jipprojbixxi, fuq din il-bażi, fornitur ta' servizz milli jimla bottijiet li għandhom fuqhom sinjali simili għat-trade marks tiegħu, il-kwistjoni ta' jekk dan il-mili jikkostitwixxix jew le twaħħil tas-sinjali fuq il-prodotti jew fuq il-pakketti tagħhom fis-sens tal-Artikolu 5(3)(a), hija irrilevanti.

35 Sa fejn tali fornitur jippermetti lill-klijenti tiegħu li jagħmlu użu mis-sinjali li huma simili għal trade marks, ir-rwol tiegħu ma jistax jiġi evalwat fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/104 iżda, jekk ikun il-każ, għandu jiġi eżaminat fid-dawl ta' dispożizzjonijiet legali oħrajn (ara, b'analoġija, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq, Google France u Google, punt 57, kif ukoll L'Oréal *et*, punt 104).

36 Barra minn hekk, bil-kontra ta' dak li qegħdin jibżgħu Red Bull u l-Kummissjoni, il-konstatazzjoni li l-proprjetarju ta' trade mark ma jistax jaġixxi, abbażi tad-Direttiva 89/104 biss, kontra fornitur ta' servizz, bl-ebda mod ma tirriżulta f'li klijent ta' dan il-fornitur jiġi permess jevita l-protezzjoni offerta lill-imsemmi proprjetarju minn din id-direttiva, billi jaqsam il-proċess ta' produzzjoni u billi jagħti d-diversi elementi ta' dan il-proċess lil fornituri ta' servizzi. F'dan ir-rigward huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li dawn il-provvisti jistgħu jiġu attribwiti lill-imsemmi klijent li, għaldaqstant, jibqa' responsabbli taħt din id-direttiva.

37 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li fornitur ta' servizz li, fuq ordni u fuq l-istruzzjonijiet ta' terz jimla pakketti li ġew provduti lilu minn dan it-terz li qabel ikun waħħal fuqhom sinjal identiku jew simili għal sinjal protett bħala trade mark, ma jagħmilx huwa stess użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi pprojbit taħt din id-dispożizzjoni.

Fuq it-tieni u t-tielet domanda preliminari

38 Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-ewwel domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni u t-tielet domanda.

Fuq l-ispejjeż

39 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 5(1)(b) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li fornitur ta' servizz li, fuq ordni u fuq l-istruzzjonijiet ta' terz jimla pakketti li ġew provduti lilu minn dan it-terz li qabel ikun waħħal fuqhom sinjal identiku jew simili għal sinjal protett bħala trade mark, ma jagħmilx huwa stess użu minn dan is-sinjal li jista' jiġi ipprojbit taħt din id-dispożizzjoni.

Firem