SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 15. decembra 2011*

V zadevi C-119/10,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) z odločbo z dne 19. februarja 2010, ki je prispela na Sodišče 4. marca 2010, v postopku

Frisdranken Industrie Winters BV

proti

Red Bull GmbH,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, M. Safjan, M. Ilešič (poročevalec), E. Levits, sodniki, in M. Berger, sodnica,

* Jezik postopka: nizozemščina.

generalna pravobranilka: J. Kokott,
sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. marca 2011,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Frisdranken Industrie Winters BV P. N. A. M. Claassen, odvetnik,

– za Red Bull GmbH S. Klos in A. Alkema, odvetnika,

– za poljsko vlado M. Laszuk, zastopnica,

– za Evropsko komisijo A. Nijenhuis in F. W. Bulst, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 14. aprila 2011

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) in (3) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Red Bull GmbH (v nadaljevanju: Red Bull) in Frisdranken Industrie Winters BV (v nadaljevanju: Winters), zato ker družba Winters polni z osvežilno pijačo pločevinke, ki so opremljene z znaki, podobnimi znamkam družbe Red Bull.

Pravni okvir

3 Člen 5, od (1) do (3), Direktive 89/104 določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju."

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

4 Družba Red Bull proizvaja in trži energijsko pijačo pod svetovno znano znamko RED BULL. Za to znamko je izvedla mednarodne registracije, med drugim tudi za države Beneluksa.

5 Družba Winters je podjetje, katerega glavna dejavnost je polnjenje pločevink s pijačami, ki jih proizvaja sama ali tretje osebe.

6 Družba Smart Drinks Ltd. (v nadaljevanju: Smart Drinks), pravna oseba po pravu Britanskih Deviških otokov, je konkurentka družbe Red Bull.

7 Družba Winters je za račun družbe Smart Drinks polnila pločevinke z osvežilno pijačo. Za to je družba Smart Drinks družbi Winters dostavila prazne pločevinke s pokrovčki, ki so bile opremljene z različnimi znaki, okraski in besedili. Te pločevinke so bile med drugim opremljene z znaki „BULLFIGHTER“, „PITTBULL“ in „RED HORN“ (pozneje postal „LONG HORN“) in „LIVE WIRE“. Družba Smart Drinks je družbi Winters dostavila tudi sirup za osvežilno pijačo. Družba Winters je pločevinke napolnila z določeno količino sirupa, mu dodala vodo in po potrebi ogljikov dioksid ter pločevinke zaprla, pri čemer je sledila navodilom in receptom družbe Smart Drinks. Družba Winters je nato napolnjene pločevinke dala na voljo družbi Smart Drinks, ta pa jih je izvozila iz Beneluksa.

8 Družba Winters je za družbo Smart Drinks opravljala samo te storitve polnjenja, ne da bi tej družbi napolnjene pločevinke tudi poslala. Poleg tega teh pločevink ni niti dobavljala niti prodajala tretjim osebam.

9 Družba Red Bull je 2. avgusta 2006 zoper družbo Winters pri Rechtbank 's-Hertogenbosch vložila predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je predlagala, naj se tej družbi odredi, da takoj preneha uporabljati znake, ki so podobni nekaterim njenim znamkam ali jih je mogoče povezati z njimi, in se v prihodnje vzdrži take uporabe. Družba Red Bull je v zvezi s tem trdila, da družba Winters s polnjenjem pločevink, opremljenih z znaki „BULLFIGHTER", „PITTBULL", „RED HORN", „LONG HORN" in „LIVE WIRE", posega v njene pravice iz znamk. Sodnik, pristojen za izdajo začasne odredbe, je presodil, da je treba polnjenje pločevink šteti za uporabo teh znakov, da pa je v povezavi z za to uporabljenimi pločevinkami znamkam družbe Red Bull podoben le znak „BULLFIGHTER". Zato je s sodbo z dne 26. septembra 2006 družbi Winters naložil prenehanje polnjenja pločevink BULLFIGHTER.

10 Družbi Red Bull in Winters sta zoper to sodbo pri Gerechtshof te 's Hertogenbosch vložili pritožbo oziroma nasprotno pritožbo.

11 Gerechtshof je potrdilo ugotovitev Rechtbank, da je treba polnjenje pločevink, ki ga opravlja družba Winters, šteti za uporabo znakov, s katerimi je družba Smart Drinks opremila pločevinke. V zvezi s tem se je sklicevalo na funkcijo znamke, ki je zagotavljanje označbe izvora, in na dejstvo, da pri zadevni vrsti blaga, in sicer pijačah, znaka ni mogoče namestiti drugače kot s povezovanjem pijače z embalažo, ki je že opremljena s tem znakom. Družba Winters naj bi s povezovanjem razredčenega sirupa in pločevink, opremljenih z zadevnimi znaki, da bi tako naredila končni proizvod, ta proizvod opremila s temi znaki, čeprav z njimi ni opremila pločevink.

12 Glede podobnosti med navedenimi znaki in znamkami družbe Red Bull je Gerechtshof ugotovilo, da obstaja pri znakih „BULLFIGHTER", „PITTBULL" in „LIVE WIRE". V tem okviru je presodilo, da je glede vrste javnosti, ki jo je treba upoštevati, ob upoštevanju značilnosti blaga treba upoštevati splošno javnost in – ker blago, ki ga za družbo Smart Drinks obdela družba Winters, ni namenjeno za Beneluks, ampak za tretje države – v abstraktnem smislu povprečnega potrošnika v Beneluksu.

13 Zato je Gerechtshof s sodbo z dne 29. januarja 2008 na podlagi določb Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (blagovne znamke in modeli), podpisane v Haagu 25. februarja 2005, ki ustrezajo členu 5(1)(b) in (2) Direktive 89/104, družbi Winters odredilo prenehanje polnjenja pločevink BULLFIGHTER, PITTBULL in LIVE WIRE. Družba Winters je vložila kasacijsko pritožbo.

14 V teh okoliščinah je Hoge Raad der Nederlanden prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. (a) Ali je treba že samo ‚polnjenje' embalaže, ki je opremljena z znakom […], obravnavati kot uporabo tega znaka v gospodarskem prometu v smislu člena 5 Direktive 89/104 o blagovnih znamkah, čeprav se to polnjenje opravlja kot opravljanje storitve za tretjo osebo in po njenem naročilu za razlikovanje blaga tega naročnika?

(b) Ali je za odgovor na vprašanje v točki 1(a) pomembno, ali gre za kršitev v smislu člena 5(1)(a) ali (b) Direktive o znamkah?

2. Če je odgovor na vprašanje v točki 1(a) pritrdilen, ali se sme prepovedati uporaba znaka v Beneluksu na podlagi člena 5 Direktive 89/104 o blagovnih znamkah, tudi če je blago, ki je opremljeno z znakom, namenjeno izključno izvozu v države zunaj (a) ozemlja Beneluksa ali (b) Evropske unije in ga razen v podjetju, v katerem je bilo opravljeno polnjenje, javnost ne more zaznati?

3. Če je odgovor na vprašanje v točki 2(a) ali (b) pritrdilen, katero merilo je treba uporabiti pri ugotavljanju kršitve znamke: ali je to zaznavanje (povprečnega,

običajno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega) potrošnika v Beneluksu oziroma Evropski uniji, ki pa ga glede na dane okoliščine ni mogoče določiti drugače kot teoretično ali abstraktno, ali pa je treba glede tega uporabiti drugo merilo, na primer zaznavanje potrošnika iz države, v katero se blago izvaža?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

15 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104 razlagati tako, da ponudnik storitve, ki po naročilu in navodilih tretje osebe polni embalažo, ki ji jo je dostavila ta tretja oseba, ki je to embalažo predhodno opremila z znakom, enakim ali podobnim znaku, varovanemu kot znamka, tudi sam uporablja ta znak, kar bi bilo lahko na podlagi te določbe prepovedano.

Stališča, predložena Sodišču

16 Družba Winters meni, da zgolj polnjenje embalaže, opremljene z znakom, ki se opravlja kot storitev za tretjo osebo, ne pomeni uporabe navedenega znaka v smislu člena 5(1) Direktive 89/104. Sklicuje se zlasti na sodbo z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417,

točke 50, 56 in 57), v kateri naj bi Sodišče razsodilo, da ponudnik storitve referenciranja svojim strankam omogoča uporabo znakov, ki so ključne besede, ne da bi te znake sam uporabil, in to kljub temu, da navedena storitev poleg tega, da jo je treba plačati in da ustvarja tehnične pogoje, potrebne za to, da stranke uporabijo navedene znake, vključuje tudi neposreden stik z javnostjo. Družba Winters iz tega sklepa, da njenih storitev, ki so omejene na preprosto polnjenje, ki je del proizvodnega procesa, ne da bi vključevale kakršnokoli vlogo pri prodaji pijač ali obliko komunikacije z javnostjo, *a fortiori* ni mogoče opredeliti kot „uporabo".

17 To stališče v bistvu zagovarja poljska vlada, ki zlasti poudarja, da videz pločevink nikakor ne vpliva na dejavnost družbe Winters niti na gospodarske koristi, ki jih ima to podjetje zaradi te dejavnosti in ki bi bile ne glede na to, ali so navedene pločevinke opremljene z navedenimi znaki, enake. Družba Winters naj bi res opravljala gospodarsko dejavnost, ki pa naj bi bila zgolj tehnična, saj družba Winters deluje le kot izvajalka.

18 Poleg tega naj bi dejavnosti, naštete v odstavku 3 člena 5 Direktive 89/104, pomenile poseg le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 tega člena. Če ti pogoji niso izpolnjeni, naj ne bi bilo pomembno, ali je polnjenje pločevinke, opremljene z znakom, mogoče opredeliti kot „opremljanje" zadevnega blaga s tem znakom. Teza, ki jo zagovarjata družba Red Bull in Evropska komisija, naj bi bila poleg tega vprašljiva, saj je z znakom dejansko opremljena embalaža, in ne blago. Poleg tega naj bi se, če bi bila ta teza sprejeta, potem postavilo vprašanje, katero podjetje krši pravo znamk, tisto, ki je natisnilo znak na pločevinke, ali tisto, ki jih je napolnilo.

19 Družba Red Bull in Komisija pa menita, da uporaba znaka v smislu člena 5(1) Direktive 89/104 vključuje tudi polnjenje embalaže, opremljene z znakom, celo kadar je to polnjenje opravljeno kot storitev po navodilih stranke in za razlikovanje njenega blaga.

20 Najprej, polnjenje pločevink, opremljenih z znaki, naj bi ustrezalo „opremljanju“ blaga s temi znaki v smislu člena 5(3)(a) Direktive 89/104, ker se v tej fazi proizvodnega procesa znak poveže z blagom. Pojem „opremiti“ bi bilo namreč treba razumeti tako, da označuje ustvaritev fizične vezi med znakom in blagom, ne glede na tehnologijo, po kateri je bila ta vez ustvarjena. Iz točke 61 zgoraj navedene sodbe Google France in Google naj bi bilo razvidno, da so dejanja, našteta v odstavku 3 člena 5 Direktive 89/104, primeri „uporabe“ v smislu odstavka 1 navedenega člena.

21 Dalje, kadar ponudnik storitev za stranko proti plačilu opravi storitev, ki temelji na uporabi znaka, bi bilo treba to uporabo opredeliti kot „uporabo v gospodarskem prometu“. Dejstvo, da ponudnik storitev ravna po navodilih stranke, naj tega ne bi spremenilo, saj je storitev še naprej poslovna dejavnost.

22 Nazadnje, to, ali družba, ki blago ali njegovo embalažo opremi z znakom, to stori za lastno blago ali kot opravljanje storitev za tretjo osebo, naj ne bi bilo pomembno. Tako naj bi Direktiva 89/104 temeljila na načelu, da so nekatera dejanja, zlasti tista iz njenega člena 5(3), pridržana za imetnika registrirane znamke. Izključitev proizvajanja in trženja, ki ju neka oseba opravi brez dovoljenja navedenega imetnika, s področja uporabe tega člena samo zato, ker blago ni last te osebe, naj ne bi bila združljiva s tem načelom in namenom navedenega člena 5. Cilja te določbe namreč ne bi bilo mogoče doseči, če bi bilo mogoče varstvo imetnika znamke zaobiti z razdelitvijo proizvodnega procesa in z dodelitvijo posameznih faz tega procesa različnim izvajalcem.

23 Taka razlaga naj bi bila potrjena z zgoraj navedeno sodbo Google France in Google (točki (60 in 61) in s sklepom z dne 19. februarja 2009 v zadevi UDV North America (C-62/08, ZOdl., str. I-1279, točke od 39 do 43). Poleg tega naj bi bilo iz sistematike navedenega člena 5(3) razvidno, da lahko imetnik znamke ločeno drugo od drugega

prepove dejanja, ki so navedena v njem, in torej nasprotuje opremljanju z njegovo znamko ne glede na to, ali tisti, ki opremi zadevno blago z znamko, nato to blago tudi trži.

Odgovor Sodišča

24 Najprej je treba poudariti, da je iz predložitvene odločbe razvidno, da so zadevni znaki na pločevinkah, ki jih polni družba Winters, kvečjemu podobni, in ne enaki varovanim znakom družbe Red Bull. V teh okoliščinah je treba takoj izključiti, da lahko družba Red Bull na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104, ki zahteva, da so zadevni znaki enaki, družbi Winters prepove polnjenje teh pločevink. Zato se mora Sodišče v tej zadevi izreči izključno o razlagi člena 5(1)(b), za katerega uporabo zadostuje že podobnost znakov.

25 Na podlagi člena 5(1)(b) Direktive 89/104 ima imetnik znamke pravico, da tretji osebi, ki nima njegovega dovoljenja, prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben njegovi znamki, kadar gre za uporabo v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne tistim, za katere je znamka registrirana, in zaradi obstoja verjetnosti zmede v javnosti ta uporaba posega ali bi lahko posegla v bistveno funkcijo znamke, ki je zagotavljanje označbe izvora blaga ali storitev potrošnikom (glej zlasti sodbo z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 57 in navedena sodna praksa).

26 V postopku v glavni stvari ni sporno, da družba Winters opravlja poslovno dejavnost in pridobiva gospodarsko korist, ko kot ponudnik storitve po naročilu in navodilih družbe Smart Drinks polni pločevinke, ki ji jih dostavlja to podjetje, ki je predhodno te pločevinke opremilo z znaki, podobnimi znamkam družbe Red Bull.

27 Prav tako ni sporno, da so predhodno opremljanje pločevink s temi znaki, polnjenje pločevink z osvežilno pijačo in nazadnje izvoz končnega proizvoda, to je napolnjenih pločevink, opremljenih z navedenimi znaki, izvedeni brez dovoljenja družbe Red Bull.

28 Čeprav iz teh elementov izhaja, da ponudnik storitve, kot je družba Winters, deluje v gospodarskem prometu, ko po naročilu tretje osebe polni take pločevinke, pa iz njih nikakor ne izhaja, da ta ponudnik sam „uporablja“ te znake v smislu člena 5 Direktive 89/104 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 55).

29 Sodišče je namreč že ugotovilo, da ustvarjanje tehničnih pogojev, potrebnih za uporabo znaka, in plačilo za to storitev ne pomenita, da tisti, ki to storitev opravlja, sam uporablja navedeni znak (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 57).

30 Vendar je treba ugotoviti, da ponudnik storitve, ki v okoliščinah, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, po naročilu in navodilih tretje osebe le polni pločevinke, že opremljene z znaki, ki so podobni znamkam, in torej le izvaja tehnični del postopka proizvodnje končnega proizvoda, ne da bi imel najmanjši interes za zunanjo predstavitev navedenih pločevink, zlasti za znake na njih, sam ne „uporablja“ teh znakov v smislu člena 5 Direktive 89/104, ampak le ustvarja tehnične pogoje, ki so potrebni za to, da jih lahko ta tretja oseba tako uporablja.

31 Tej ugotovitvi je treba dodati, da ponudnik storitev, ki je v položaju družbe Winters, nikakor ne uporablja navedenih znakov „za blago in storitve“, ki so enake ali podobne tistim, za katere je registrirana znamka, v smislu navedenega člena. Sodišče je namreč že poudarilo, da se ta izraz načeloma nanaša na blago ali storitve tretje osebe, ki uporablja znak (glej sodbo z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel, C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točki 28 in 29, ter zgoraj navedeni sodbi O2 Holdings in O2 (UK), točka 34, ter Google France in Google, točka 60). Ni sporno, da je v postopku v glavni stvari storitev, ki jo opravlja družba Winters, polnjenje pločevink in da ta storitev nikakor ni podobna blagu, za katero so bile registrirane znamke družbe Red Bull.

32 Res je, da je Sodišče tudi razsodilo, da navedeni izraz pod določenimi pogoji lahko zajema blago in storitve druge osebe, za račun katere tretja oseba deluje. Tako je ugotovilo, da je položaj, v katerem ponudnik storitve znak, ki ustreza znamki druge osebe, uporablja za promocijo blaga, ki ga prek te storitve trži ena od njegovih strank, zajet s tem izrazom, kadar je ta uporaba taka, da se ustvari vez med navedenim znakom in navedeno storitvijo ponudnika (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 60; sodbo z dne 12. julija 2011 v zadevi L'Oréal in drugi, C-324/09, ZOdl., str. I-6011, točki 91 in 92, ter zgoraj navedeni sklep UDV North America, točke od 43 do 51).

33 Vendar kot je v bistvu poudarila generalna pravobranilka v točki 28 sklepnih predlogov, polnjenje pločevink, opremljenih z znaki, podobnimi znamkam, že po naravi ni primerljivo s storitvijo promocije trženja blaga, opremljenega s takimi znaki, in med drugim ne vključuje ustvarjanja vezi med temi znaki in storitvijo polnjenja. Podjetje, ki opravlja polnjenje, namreč potrošniku ni znano, kar izključuje vsakršno povezavo med njegovimi storitvami in navedenimi znaki.

34 Ker iz navedenega izhaja, da pogoji, določeni v odstavku 1(b) člena 5 Direktive 89/104, v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, niso izpolnjeni, tako da

imetnik ponudniku storitve na tej podlagi ne more prepovedati polnjenja pločevink, opremljenih z znaki, podobnimi njegovim znamkam, je vprašanje, ali to polnjenje pomeni opremljanje blaga ali njegove embalaže z znaki v smislu odstavka 3(a) tega člena, brezpredmetno.

35 Če pa tak ponudnik storitve svojim strankam omogoča uporabo znakov, podobnih znamkam, potem njegove vloge ni mogoče presojati glede na določbe Direktive 89/104, ampak jo je treba, če je to potrebno, presojati z vidika drugih pravnih pravil (glej po analogiji zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točka 57, ter L'Oréal in drugi, točka 104).

36 Poleg tega ugotovitev, da imetnik znamke proti ponudniku storitve ne more ukrepati le na podlagi Direktive 89/104, v nasprotju z bojaznijo družbe Red Bull in Komisije nikakor ne pomeni, da lahko stranka tega ponudnika storitve zaobide varstvo, ki ga navedenemu imetniku zagotavlja ta direktiva, s tem da razdeli proizvodni proces in različne faze tega procesa zaupa ponudnikom storitev. V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, da bi bilo te storitve mogoče pripisati navedeni stranki, ki torej ostane odgovorna na podlagi te direktive.

37 Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(b) Direktive 89/104 razlagati tako, da ponudnik storitve, ki po naročilu in navodilih tretje osebe polni embalažo, ki ji jo je dostavila ta tretja oseba, ki je to embalažo predhodno opremila z znakom, enakim ali podobnim znaku, varovanemu kot znamka, sam ne uporablja tega znaka, kar bi bilo lahko na podlagi te določbe prepovedano.

Drugo in tretje vprašanje za predhodno odločanje

38 Ob upoštevanju odgovora na prvo vprašanje na drugo in tretje vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

39 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člen 5(1)(b) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da ponudnik storitve, ki po naročilu in navodilih tretje osebe polni embalažo, ki ji jo je dostavila ta tretja oseba, ki je to embalažo predhodno opremila z znakom, enakim ali podobnim znaku, varovanemu kot znamka, sam ne uporablja tega znaka, kar bi bilo lahko na podlagi te določbe prepovedano.

Podpisi