JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JULIANE KOKOTT
14 päivänä huhtikuuta 2011 [1]

I Johdanto

1. Se, joka käyttää toisen tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä luvattomasti elinkeinotoiminnassa, loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia. Päteekö tämä kuitenkin myös yritykseen, joka kolmannen toimeksiannosta täyttää juomalla kyseisillä merkeillä varustettuja tölkkejä? Entä mitä seurauksia on sillä, jos tavarat on tarkoitettu vietäviksi välittömästi sen alueen ulkopuolelle, jossa tavaramerkki on suojattu? Tässä tarkastellaan näitä kysymyksiä ennakkoratkaisumenettelyssä.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

2. Asian kannalta merkityksellinen on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY [2] (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).

3. Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista säädetään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa 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. – –

1 – Alkuperäinen kieli: saksa.

2 – EYVL 1989, L 104, s. 1; sellaisena kuin direktiivi on viimeksi muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteellä XVII (EYVL 1994, L 1, s. 482), kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25).

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.

4. – –”

4. Lisäksi on viitattava teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/48/EY. [3]

5. Direktiivin 2004/48 kohdetta kuvataan sen 1 artiklassa seuraavasti:

”Tämä direktiivi koskee teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja. Tässä direktiivissä käsite teollis- ja tekijänoikeudet käsittää myös teollisoikeudet.”

6. Direktiivin 11 artiklan kolmannessa virkkeessä säädetään oikeuksista välittäjiin nähden seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/29/EY[4] 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.”

III Tosiseikat ja ennakkoratkaisupyyntö

7. Red Bull GmbH (jäljempänä Red Bull) valmistaa ja pitää kaupan niin sanottua energiajuomaa maailmanlaajuisesti tunnetulla tavaramerkillä RED BULL. Red Bull on hankkinut tälle tavaramerkille kansainvälisiä rekisteröintejä, jotka ovat voimassa muun muassa Benelux-maissa.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (jäljempänä Winters) on yritys, jonka pääasiallinen toiminta on tölkkien niin sanottu täyttö

3 – EUVL L 157, s. 45.

4 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).

valmistamillaan tai kolmansien valmistamilla juomilla.

9. Smart Drinks Ltd (jäljempänä Smart Drinks), joka on Brittiläisten Neitsytsaarien oikeuden mukaan perustettu oikeushenkilö ja jonka kotipaikka on siellä, on Red Bullin kilpailija.

10. Winters on täyttänyt Smart Drinksin toimeksiannosta tölkkejä virvoitusjuomalla. Tätä varten Smart Drinks on toimittanut Wintersille tyhjiä tölkkejä ja niiden sulkimia, jotka on varustettu merkeillä, koristekuvioilla ja teksteillä. Wintersille toimitetut tölkit on varustettu muun muassa merkeillä BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, josta tuli myöhemmin LONG HORN, ja LIVE WIRE. Smart Drinks on toimittanut Wintersille myös virvoitusjuomauutteen. Winters on täyttänyt tölkit Smart Drinksin ohjeiden/reseptien mukaisesti tietyllä uutemäärällä, lisännyt niihin vettä ja tarvittaessa hiilihappoa ja sulkenut tölkit. Sen jälkeen Winters on asettanut täytetyt tölkit Smart Drinksin käyttöön, joka on myöhemmin vienyt ne Benelux-maiden ulkopuolelle.

11. Nyt käsiteltävässä asiassa Winters on ainoastaan suorittanut kyseisiä täyttöpalveluja Smart Drinksille. Winters ei ole myynyt ja/tai toimittanut tavaroita Smart Drinksille tai kolmansille.

12. Red Bull vaati 2.8.2006 turvaamistoimia koskevassa menettelyssä, että Winters velvoitetaan lopettamaan niiden merkkien käyttö, jotka ovat samanlaisia kuin tietyt turvaamistoimia koskevassa hakemuksessa kuvatut Red Bullin tavaramerkit. Se väitti, että Winters loukkaa Red Bullin kyseisiä tavaramerkkioikeuksia täyttämällä tölkkejä, jotka on varustettu edellä mainituilla merkeillä.

13. Molemmissa alemmissa kansallisissa oikeusasteissa todettiin, että Winters loukkaa Red Bullin tavaramerkkioikeuksia. Käytettyjen merkkien ja tavaramerkin samankaltaisuuden arvioinnissa lähtökohdaksi on niiden mukaan otettava abstraktissa mielessä keskivertokuluttaja Benelux-maissa.

14. Winters on tehnyt kassaatiovalituksen Hoge Raadiin, joka esittää nyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

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

b) Onko ensimmäisen kysymyksen 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 5 artiklan nojalla, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin maihin, jotka ovat

   a) Benelux-alueen tai

   b) 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 käytettävä toista kriteeriä, esimerkiksi sen maan, johon tavarat viedään, kuluttajilla olevaa mielikuvaa?”

15. Winters, Red Bull ja Euroopan komissio ovat esittäneet kirjallisia ja suullisia huomautuksia. Niiden ohella 10.3.2011 pidettyyn istuntoon osallistui myös Puolan tasavalta.

IV Oikeudellinen arviointi

16. Tässä menettelyssä nousee esiin kolme keskeistä kysymystä, nimittäin *ensiksi* kysymys siitä, loukkaako tavaramerkkioikeutta sellainen palvelujen tarjoaja, joka täyttää kolmannen toimeksiannosta tavaramerkin kanssa samankaltaisilla merkeillä varustetun tölkin juomalla (ensimmäisen kysymyksen a kohta), *toiseksi* kysymys siitä, loukataanko tavaramerkkiä myös silloin, jos nämä tavarat on tarkoitettu vientiin sen alueen ulkopuolelle, jossa tavaramerkki on suojattu (toinen kysymys), ja *kolmanneksi* kysymys siitä, mitä kriteeriä on käytettävä sekaannusvaaraa arvioitaessa vientitavaroiden kohdalla (kysymys 3).

A *Kysymys 1 a*

17. Ensimmäisen kysymyksen a kohdassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko merkillä varustettujen juomatölkkien pelkkää täyttöä pidettävä kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla silloinkin, kun täytössä on kyseessä palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta ja kun palvelun kohteena ovat toimeksiantajan tavarat.

18. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkiin yksinoikeus, jonka perusteella tavaramerkin haltijalla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka

on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä. [5]

19. Myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa mainittu toiminta, erityisesti merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (a alakohta), on käyttöä. [6]

20. Kyseisillä merkeillä varustettujen tölkkien täyttäminen juomilla vastaa merkkien panemista juomiin, sillä juomat yhdistetään väistämättä astiassa oleviin merkkeihin. [7] Näin ollen voitaisiin olettaa, että Winters käyttää kyseisiä merkkejä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tavaroita varten.

21. Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on (lähtökohtaisesti) tulkittava niin, että ne koskevat tilannetta, jossa *kolmas* käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten. [8]

22. Unionin tuomioistuin on viitannut tässä yhteydessä myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan rakenteeseen: artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu merkin käyttö tavaroita ja palveluja varten on käyttöä, jonka tarkoituksena on erottaa mainitut tavarat tai palvelut muista tavaroista tai palveluista, ja saman artiklan 5 kohdassa puolestaan tarkoitetaan ”muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä”. [9]

23. Mainitulla oikeuskäytännöllä pyrittiin ensinnäkin siihen, että merkkien käytön täytyy kohdistua tavaroiden ja palvelujen erottamiseen. Näin on nyt käsiteltävässä asiassa, koska kyseisillä merkeillä on tarkoitus erottaa Smart Drinksin juomat muista juomista.

24. Unionin tuomioistuin on kuitenkin hiljattain korostanut, että se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, edellyttää vähintäänkin sitä, että tämä kolmas käyttää merkkiä *omassa*

5 – Asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008 (Kok., s. I-4231, 32 kohta).

6 – Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 41 kohta); asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007 (Kok., s. I-1017, 20 kohta) ja yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417, 61 kohta).

7 – Ks. 7.4.2011 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-46/10, Viking Gas, tuomio 14.7.2011 (asia vireillä tuomioistuimessa, ratkaisuehdotuksen 18 kohta).

8 – Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Adam Opel, tuomion 28 kohta ja edellä alaviitteessä 5 mainittu asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 34 kohta. Ks. myös asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok., s. I-7041, 22 ja 23 kohta) ja edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta.

9 – Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I-905, 38 kohta) ja edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Céline, tuomion 20 kohta.

kaupallisessa viestinnässään. [10] Tätä puoltaa unionin tuomioistuimen jo aiemmin tarkastelema tavaramerkkidirektiivin 5 ja 6 artiklan välinen rakenteellinen yhteys. Koska tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esiintyvät sanat ”tavara” ja ”palvelu” tarkoittavat väistämättä kolmansien kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, myös 5 artiklassa säädetyn merkkien käytön on lähtökohtaisesti koskettava samoin tavaroita ja palveluja. [11]

25. Tämän perusteella Winters ei loukkaa tavaramerkkiä. Winters ei nimittäin käytä merkkejä omassa kaupallisessa viestinnässään. Mainittu yritys ei erityisesti myy kyseisillä merkeillä varustettuja juomatölkkejä, vaan se tarjoaa pääasiassa ainoastaan palvelua tölkkien täyttämisen muodossa.

26. Edellä mainittu palvelu on täysin riippumaton kyseisistä merkeistä tai Red Bullin tavaramerkistä. Se eroaa näin tapauksista, joissa merkkiä käytettiin kolmansien tavaroita tai palveluja varten ja joissa oli unionin tuomioistuimen mukaan kyse tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvasta käytöstä. Tapaukset koskivat palveluja, jotka oli suunnattu tiettyjä tavaramerkillä varustettuja tavaroita varten [12] tai jotka erotettiin vertailevan mainonnan avulla muista palveluista, joita varten tavaramerkit ovat. [13] Näissä tapauksissa merkkejä käytettiin kaupallisessa viestinnässä.

27. Unionin tuomioistuin on lisäksi myöntänyt, että käyttö voi tilanteen mukaan koskea myös sellaisen *muun* henkilön tavaroita tai palveluja, jonka lukuun kolmas toimii. [14] Taustalla olleessa tapauksessa oli kyse välittäjästä, joka myi omistajan toimeksiannosta tavaroita, joita varten tavaramerkki oli olemassa. [15]

28. Sellaisten juomatölkkien täyttämistä, joita varten tavaramerkki on olemassa, ei kuitenkaan voida rinnastaa kolmannen lukuun tapahtuvaan myyntiin. Välittäjä käyttää kyseisiä merkkejä kuluttajaa lähestyessään. Hän siis käyttää merkkejä omassa kaupallisessa viestinnässään, joten kuluttaja voi erityisesti luoda yhteyden välittäjän ja tavaramerkin välille. [16] Tölkkejä täyttävää yritystä, joka käyttää kyseisiä merkkejä ainoastaan yhteydenpidossaan toimeksiantajaan, ei sitä vastoin voida yhdistää tavaramerkkiin.

10 – Edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 56 kohta.

11 – Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Adam Opel, tuomion 29 kohta.

12 – Edellä alaviitteessä 9 mainitussa asiassa BMW oli kyse BMW-merkkisten ajoneuvojen korjauksesta.

13 – Edellä alaviitteessä 5 mainitussa asiassa O2 Holdings ja O2 (UK) annettu tuomio koski matkapuhelinpalvelujen vertailevaa mainontaa.

14 – Edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta ja asia C-62/08, UDV North America, määräys 19.2.2009 (Kok., s. I-1279, 43–51 kohta).

15 – Edellä alaviitteessä 14 mainittu asia UDV North America, määräyksen 14 kohta.

16 – Edellä alaviitteessä 14 mainittu asia UDV North America, määräyksen 47–49 kohta.

29. Kyse ei sen vuoksi ole hyväksytystä poikkeuksesta periaatteeseen, jonka mukaan merkkejä käytetään tavaramerkkioikeuden mukaisesti ainoastaan omassa kaupallisessa viestinnässä.

30. Nyt käsiteltävä asia voisi kuitenkin tarjota tilaisuuden kehittää uusi poikkeus täyttöpalvelua tarjoavia yhtiöitä varten.

31. Tätä puoltaa erityisesti se, että pääasiassa epäily tavaramerkkiloukkauksesta heräsi helposti Red Bullin tavaramerkin tunnettuuden vuoksi. Näin on erityisesti siksi, että oman kertomuksensa mukaan Winters täyttää itse juomia Red Bullille ja tavaramerkin täytyy siksi olla sille tuttu.

32. Tällaiset subjektiiviset osatekijät eivät kuitenkaan voi olla merkityksellisiä, koska tavaramerkkioikeuden loukkaaminen ei ole mitenkään riippuvainen syyksiluettavuudesta – vaikka vahingonkorvausvaatimukset edellyttävätkin esimerkiksi Saksan lainsäädännössä tahallisuutta tai tuottamusta. [17]

33. Tällainen poikkeus lisäksi altistaisi Wintersin kaltaiset palvelujen tarjoajat kohtuuttomille riskeille. Ne koskisivat paitsi juomien täyttäjiä myös kaikkia yrityksiä, jotka pakkaavat tavaroita tai käsittelevät pakkauksia toisten toimeksiannosta. [18] Ne tuskin voivat käytännössä taata, etteivät toimeksiantajan valitsemat merkit loukkaa toisten tavaramerkkejä.

34. Juuri yksinkertaisia tavaramerkkejä, jotka eivät ole tunnettuja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti, on nimittäin suunnattoman suuri määrä. [19] Palvelujen tarjoajat tuskin voivat tarkistaa niiden noudattamista jokaisen toimeksiannon kohdalla. Tämä pätee erityisesti kuviomerkkeihin, joita ei vielä toistaiseksi voida välttämättä tutkia automaattisesti. Vieläkin vaikeampaa olisi tutkia nyt käsiteltävän asian kannalta merkityksellistä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevissa tapauksissa myös sitä, onko olemassa riittävän *samankaltaisia* yksinkertaisia tavaramerkkejä, joita voitaisiin loukata.

35. Nämä tavaramerkkiloukkausten välttämiseen liittyvät vaikeudet eivät tosin vedä vertoja niille vaikeuksille, joita aiheutuu

17 – Ks. Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz) 14 §:n 6 momentti.

18 – Unionin tuomioistuin tarkastelee parhaillaan vielä vireillä olevissa asioissa C-400/09, Orifarm ym. (EUVL 2009, C 312, s. 23), ja C-207/10, Paranova Danmark ja Paranova Pack (EUVL 2010, C 179, s. 23), samankaltaista kysymystä, onko rinnakkaistuodun farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen yhteydessä mainittava pakkausyhtiö ja/tai uudelleen pakkaamisen toimeksiantaja.

19 – Pelkästään sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa oli 28.2.2011 rekisteröity yli 700 000 yhteisön tavaramerkkiä (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, tarkistettu 16.3.2011).

internetin indeksointipalvelun tarjoajalle, joka mahdollistaa asiakkailleen tavaramerkkien ja niiden kanssa samankaltaisten merkkien käyttämisen mainonnassa. [20] Tapaukset ovat kuitenkin luonteeltaan rinnastettavissa toisiinsa. Tästä syystä nyt käsiteltävässä asiassa – samoin kuin internetpalvelun tapauksessa – palvelujen tarjoajan ei voida katsoa loukkaavan tavaramerkkiä.

36. Komissio pelkää sen, ettei kolmannen toimeksiannosta toimivan juoman täyttäjän katsota loukkaavan tavaramerkkiä, kannustavan väärinkäytöksiin, koska yritykset, jotka pyrkivät loukkaamaan tavaramerkkiä, antaisivat tavaramerkkiä loukkaavan toiminnan toimeksi kolmansille.

37. Pelkoa väärinkäytöksistä voidaan kuitenkin hälventää direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannella virkkeellä. Sen mukaan kieltotuomiota on mahdollista hakea myös sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi.

38. Kieltotuomiokin tosin edellyttää tavaramerkkioikeuksien loukkaamista, mutta siihen riittää, jos tölkeissä olevien merkkien käyttö luetaan välittäjän toimeksiantajan syyksi. Jollei toisesta kysymyksestä muuta johdu, tämä vaikuttaa nyt käsiteltävässä asiassa todennäköiseltä, koska toimeksiantaja Smart Drinks on valinnut kyseiset merkit ja niitä käytetään sen tavaroiden yksilöimiseen. [21]

39. Direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessä säädetään seuraamuksesta tavaramerkkioikeutta loukanneelle välittäjälle muttei vahingonkorvauksesta, jota voidaan kuitenkin hakea deliktistä osallisuutta – erityisesti avustamisen muodossa – toimeksiantajan tavaramerkkiloukkaukseen koskevien kansallisten säännösten perusteella. Pelkkä tuottamuksellisuus ei kuitenkaan yleensä riitä osallisuuden perustelemiseen. [22]

40. Ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on siten vastattava, ettei merkillä varustettujen päällysten pelkkää ”täyttöä” ole pidettävä kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun tässä täytössä on kyseessä ainoastaan palvelun tarjoaminen toiselle tämän toimeksiannosta.

20 – Ks. edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 56 ja 57 kohta.

21 – Ks. vastaavasti edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 51 ja 52 kohta.

22 – Ks. Saksan lainsäädännöstä siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch) 830 § ja rikoslain (Strafgesetzbuch) 26 ja 27 § sekä erityisesti tavaramerkkiloukkauksesta Hacker, F., ”§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung” teoksessa Ströbele ja Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9. painos, Carl-Heymanns-Verlag, Köln, 2009, s. 794, 272 kohta.

B *Ensimmäisen kysymyksen b kohta*

41. Tällä kysymyksellä Hoge Raad tiedustelee, onko merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a vai b alakohdassa tarkoitetusta loukkauksesta.

42. On kyseenalaista, onko tämä kysymys ylipäätään merkityksellinen asian ratkaisun kannalta, koska Red Bull tukeutuu pääasiassa ennakkoratkaisupyynnön ja oman kertomuksensa mukaan tavaramerkkiin RED BULL eikä nyt käsiteltävässä asiassa ole käytetty merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki. Näin ollen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen ei tule kyseeseen.

43. Mikäli unionin tuomioistuin kuitenkin vastaa tähän kysymykseen, olen asianosaisten ja muiden osapuolten kanssa samaa mieltä siitä, ettei kysymykseen 1 a annettavan vastauksen kannalta ole merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a vai b alakohdassa tarkoitetusta loukkauksesta.

C *Toinen kysymys*

44. Hoge Raad esittää toisen kysymyksen ainoastaan siinä tapauksessa, että täyttöpalvelua tarjoavan yhtiön katsotaan itse loukkaavan Red Bullin tavaramerkkiä, sillä mainittu tuomioistuin olettaa mahdollisesti, että vaateiden esittäminen täyttöpalvelua tarjoavaa yhtiötä vastaan edellyttää tavaramerkkiloukkausta. Tämä olettama olisi kuitenkin virheellinen, koska direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannen virkkeen nojalla tavaramerkin haltija voi kieltää tölkkien täyttämisen ja – tilanteen mukaan – vaatia vahingonkorvausta deliktistä tavaramerkkiloukkaukseen osallisuuden perusteella, jos täyttöpalvelua tarjoavan yhtiön toimeksiantaja – tässä Smart Drinks – loukkaa tavaramerkkiä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen kysymyksen a kohtaan ehdotetusta vastauksesta huolimatta on siksi tarpeen vastata myös toiseen kysymykseen, jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus. [23]

45. On selvitettävä, voidaanko merkin käyttö kieltää Benelux-maissa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla myös silloin, kun merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin maihin, jotka ovat Benelux-alueen tai Euroopan unionin ulkopuolella, eivätkä ne ole Benelux-alueella tai Euroopan unionissa yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.

23 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön tulkinnan tarpeellisuudesta hyödyllisen vastauksen antamiseksi erityisesti asia 244/78, Union Laitière Normande, tuomio 12.7.1979 (Kok., s. 2663, 5 kohta); asia C-241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990 (Kok., s. I-4695, 8 kohta) ja asia C-275/06, Promusicae, tuomio 29.1.2008 (Kok., s. I-271, 42 kohta).

1. Tavaramerkkiloukkauksen edellytykset

46. Tavaramerkkiloukkauksen olemassaoloa puoltaa se, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti mahdollisuudesta kieltää merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (a alakohta) ja tavaroiden maastavienti merkkiä käyttäen (c alakohta). Edellä viitattiin myös jo siihen, että 5 artiklan 3 kohdassa mainittu toiminta on käyttöä tavaroita tai palveluja varten. [24]

47. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohtaa voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan silloin, kun 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

48. Nyt käsiteltävässä asiassa on tutkittava tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Siinä säädetään, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa 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.

49. Jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että käytettyjen merkkien ja Red Bullin tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi on olemassa sekaannusvaara, nämä edellytykset täyttyvät ensi näkemältä. Tavaroiden vienti ei muuta asiaa, koska ne on tarkoitettu myyntiin, joten merkkejä on tarkoitus käyttää elinkeinotoiminnassa.

50. Merkkien käytöllä voidaan myös mahdollisesti aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville, [25] koska sekaannusvaaraan liittyy väistämättä riski alkuperän osoittamistehtävälle aiheutuvasta haitasta. [26]

24 – Ks. edellä 19 kohta.

25 – Ks. tästä tavaramerkkiloukkauksen lisäedellytyksestä edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Arsenal Football Club, tuomion 51 kohta; asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185, 60 kohta); edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 76 kohta ja asia C-558/08, Portakabin ja Portakabin, tuomio 8.7.2010 (Kok., s. I-6963, 29 kohta).

26 – Ks. edellä alaviitteessä 25 mainitut asia L'Oréal ym., tuomion 59 kohta ja asia Portakabin ja Portakabin, tuomion 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat sekä julkisasiamies Poiares Maduron 22.9.2009 esittämä ratkaisuehdotus em. yhdistetyissä asioissa Google France ja Google (ratkaisuehdotuksen 100 kohta).

2. Kauttakuljetusta koskevat tapaukset

51. Epäilyjä tavaramerkkiloukkauksen olemassaolosta herättävät kuitenkin tapaukset, joissa unionin tuomioistuin katsoi, ettei tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden kauttakuljetus loukannut tavaramerkkiä. [27]

52. Nämä tapaukset voitaisiin ymmärtää siten, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdasta huolimatta unionin tuomioistuin hyväksyy sekä tällaisten tavaroiden tuonnin että viennin.

53. Tämä olisi kuitenkin väärinkäsitys.

54. Uudemmissa kauttakulkua koskevissa tapauksissa unionin tuomioistuin on nimittäin korostanut tavaroiden tullivalvontaa. [28] Kyse oli ulkoisesta passitusmenettelystä, jossa tavaroita kohdellaan siten kuin ne eivät olisi tulleet yhteisön alueelle ennen vapaaseen vaihdantaan saattamista, jonka piti tapahtua vasta määräpaikassa. [29]

55. Niin kauan kuin tavaroihin sovelletaan tullivalvontaa, niitä ei voida saattaa markkinoille unionin alueella – tavaramerkkioikeutta loukaten. [30] Jos nämä tavarat sitä vastoin joutuvat ulkoisessa passitusmenettelyssä ollessaan jonkin kolmannen sellaisen toimen kohteeksi, joka merkitsee välttämättä niiden liikkeelle laskemista kyseisessä kauttakulkujäsenvaltiossa, [31] tavaramerkin haltija voi kieltää tavaroiden kauttakulun.

56. Tullivalvontaa ei sitä vastoin lähtökohtaisesti sovelleta sillä alueella valmistettuihin tavaroihin, jossa tavaramerkki on suojattu. Tällaiset tavarat ovat kyseisellä alueella vapaassa liikkeessä, vaikka tarkoituksena onkin viedä ne suoraan maasta. Näin ollen on vaarana, että tavarat saatetaan kuitenkin markkinoille sillä alueella, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, jos omistaja muuttaakin suunnitelmiaan tai kolmannet ottavat tavarat haltuunsa.

27 – Asia C-115/02, Rioglass ja Transremar, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I-12705); asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005 (Kok., s. I-8735) ja asia C-281/05, Montex Holdings, tuomio 9.11.2006 (Kok., s. I-10881).

28 – Edellä alaviitteessä 27 mainitut asia Class International, tuomion 37 kohta ja sitä seuraavat kohdat ja asia Montex Holdings, tuomion 16 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

29 – Edellä alaviitteessä 27 mainittu asia Montex Holdings, tuomion 18 kohta.

30 – Ks. julkisasiamies Jacobsin 26.5.2005 esittämä ratkaisuehdotus em. asiassa Class International (ratkaisuehdotuksen 36 kohta).

31 – Edellä alaviitteessä 27 mainittu asia Montex Holdings, tuomion 23 kohta.

57. Tämä tavaramerkkiloukkauksen riski oikeuttaa kieltämään merkin käytön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla alueella, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin tämän alueen ulkopuolelle eivätkä ne ole tällä alueella yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.

D *Kolmas kysymys*

58. Kolmas kysymys koskee kriteeriä, jota on käytettävä vastattaessa siihen kysymykseen, onko kyse tavaramerkkiloukkauksesta.

59. Tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara. Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. [32]

60. Kolmannella kysymyksellä on tarkoitus määrittää huomioon otettava yleisö nyt käsiteltävässä asiassa: onko kriteerinä sen alueen, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla oleva mielikuva vai onko käytettävä jotakin toista kriteeriä, esimerkiksi sen maan, johon tavarat viedään, kuluttajilla olevaa mielikuvaa?

61. Vastaus ilmenee toisesta kysymyksestä ja erityisesti tavaramerkin rajatusta alueellisesta suojavaikutuksesta esitetyistä toteamuksista. Koska vientitavaroiden tavaramerkkiloukkaus perustuu riskiin tavaroiden saattamisesta markkinoille alueella, jossa tavaramerkki on suojattu, [33] kriteerinä on käytettävä kyseisen alueen tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla olevaa mielikuvaa.

32 – Edellä alaviitteessä 25 mainittu asia Portakabin ja Portakabin, tuomion 50 ja 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

33 – Ks. edellä erityisesti 56 ja 57 kohta.

V Ratkaisuehdotus

62. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että ennakkoratkaisupyyntöön vastataan seuraavasti:

1) Merkillä varustettujen päällysten pelkkää ”täyttöä” ei ole pidettävä kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun tässä täytössä on kyseessä ainoastaan palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta.

2) Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla voidaan kieltää merkin, joka on sekoitettavissa tavaramerkkiin, käyttö alueella, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin tämän alueen ulkopuolelle eivätkä ne ole tällä alueella yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.

3) Sekaannusvaaran uhkaa on tutkittava sen alueen, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla olevan mielikuvan perusteella.