



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 136/11
Luksemburg, 15 grudnia 2011 r.

Wyrok w sprawie C-119/10
Frisdranken Industrie Winters BV / Red Bull GmbH

Usługa polegająca na zwykłym napełnianiu puszek opatrzonych oznaczeniem chronionym jako znak towarowy nie jest w odniesieniu do tego oznaczenia używaniem, którego można zakazać

Usługodawca, który zajmuje się jedynie takim napełnianiem na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej, tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by ta osoba trzecia mogła używać oznaczenia podobnego do chronionego znaku towarowego

Spółka Frisdranken Industrie Winters BV („Winters”) jest niderlandzkim przedsiębiorstwem, którego główna działalność polega na „napełnianiu” puszek napojami wytwarzanymi przez nią samą lub przez inne podmioty.

Spółka Red Bull GmbH wytwarza i wprowadza do obrotu napój energetyzujący pod znakiem towarowym RED BULL. Uzyskała ona międzynarodowe rejestracje tego znaku towarowego, które wywołują skutki między innymi w państwach Beneluxu.

Winters napełniała puszki napojem orzeźwiającym na rachunek Smart Drinks Ltd., spółki konkurującej z Red Bull, będącej osobą prawną prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W tym celu Smart Drinks dostarczała Winters puste puszki i pasujące do nich wieczka, opatrzone różnymi oznaczeniami, z których niektóre były podobne do znaku towarowego Red Bull. Smart Drinks dostarczała Winters również ekstrakt zawarty w napoju orzeźwiającym.

Spółka Winters dokonywała rozlewu do puszek określonej ilości ekstraktu, dodawała do niego wodę i, w razie potrzeby, dwutlenek węgla, po czym zamykała puszki, wszystko to zgodnie ze wskazówkami i receptami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters zwracała następnie napełnione puszki Smart Drinks, która eksportowała je z Beneluxu. W niniejszym przypadku Winters ograniczała się do wykonywania tych usług napełniania na rachunek Smart Drinks, przy czym nie zajmowała się wysyłką napełnionych puszek do Smart Drinks. Poza tym nie dostarczała ani nie sprzedawała tych puszek osobom trzecim.

Podnosząc, że Winters narusza jej prawa do znaków towarowych, które posiada, spółka Red Bull wszczęła postępowanie przed sądami niderlandzkimi i wniosła o nakazanie Winters zaprzestania wszelkiego używania oznaczeń podobnych do jej znaku towarowego. W tym kontekście Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy, Niderlandy) zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy sam „rozlew” płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem podobnym do chronionego znaku towarowego należy zakwalifikować jako „używanie oznaczenia” w obrocie handlowym w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych¹, również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego.

Trybunał przypomniał przede wszystkim, że na mocy tej dyrektywy właściciel znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem lub doń podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i – ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia kręgu odbiorców

¹ Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

w błąd – wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak towarowy podstawową funkcję, którą jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług.

Trybunał rozważył, czy w niniejszym przypadku usługodawca, taki jak Winters, sam „używa” oznaczeń podobnych do znaków towarowych Red Bull.

W tym względzie Trybunał przypomniał, iż okoliczność stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa tego oznaczenia.

Należy stwierdzić, że usługodawca, który ogranicza się do napełniania na zlecenie i według instrukcji osoby trzeciej puszek już opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych, sam nie dokonuje „używa” tych oznaczeń w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych. Taki usługodawca wykonuje bowiem jedynie techniczną część procesu produkcji produktu końcowego, przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu do zewnętrznego przedstawienia puszek, a w szczególności do oznaczeń na nich widniejących, i **tworzy zatem jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by ta osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania.**

Ponadto, zdaniem Trybunału, do tego stwierdzenia dochodzi okoliczność, że w przypadku usługodawcy będącego w położeniu Winters nie zachodzi w każdym razie używanie wspomnianych oznaczeń „dla towarów lub usług” identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych.

Tak jak Trybunał już zauważył, wyrażenie to dotyczy w zasadzie towarów lub usług osoby trzeciej, która używa oznaczenia. Natomiast w niniejszej sprawie bezsporne jest, że usługa świadczona przez Winters polega na napełnianiu puszek i że **usługa ta nie wykazuje żadnego podobieństwa do towaru, dla którego zostały zarejestrowane znaki towarowe Red Bull.**

Wprawdzie Trybunał orzekł już w odniesieniu do świadczenia usług online, że to wymienione w dyrektywie wyrażenie może w określonych okolicznościach obejmować towary lub usługi innej osoby, na rachunek której działa osoba trzecia. I tak, uznał on, że sytuacja, w której usługodawca używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu należącemu do innego podmiotu w celu promocji towarów sprzedawanych przez jednego z jego klientów za pomocą tej usługi, objęta jest tymże wyrażeniem, gdy używanie to odbywa się w sposób, który powoduje powstanie związku między danym oznaczeniem a ową usługą świadczoną przez usługodawcę².

Jednakże rozlew napojów do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zarejestrowanych znaków towarowych nie jest ze swojej natury porównywalny z usługą mającą na celu pobudzenie sprzedaży towarów noszących takie oznaczenia i nie skutkuje w szczególności wytworzeniem **związku między tymi oznaczeniami a usługą rozlewu.** Przedsiębiorstwo dokonujące rozlewu nie jest bowiem widoczne dla konsumenta, co wyłącza jakiegokolwiek skojarzenie między usługami przez nie świadczonymi a oznaczeniami.

Z tego względu Trybunał orzekł, że dyrektywę o znakach towarowych należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań – dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która uprzednio umieściła na nich oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub do niego podobne – sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

² W szczególności chodzi o wyrok Trybunału z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in.; zob. także [komunikat prasowy nr 69/11](#).

[Pełny tekst](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793