Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE
od 12. svibnja 2022. [1]

Predmet C-197/21

Soda-Club (CO_2) SA,
SodaStream International BV
protiv
MySoda Oy

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Iscrpljenje – Ponovno punjive boce koje sadržavaju ugljikov dioksid – Stavljanje na tržište u državi članici od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje – Preprodaja koju provodi treća strana u istoj državi članici nakon prepakiravanja i stavljanja vlastitog žiga – Žig ugraviran na grlo boce stavljene na tržište koji je i dalje vidljiv – Prepakiravanje – Kriteriji iz presude Bristol-Meyers Suibb i dr. – Primjena na proizvode koji nisu farmaceutski – Primjena na slučaj koji se odnosi na samo jednu državu članicu – Uvjet nužnosti – Dojam ekonomske povezanosti”

1. Obilježje 21. stoljeća opća je osviještenost o utjecaju naših načina potrošnje na temeljna pitanja kao što je, među ostalim, zaštita okoliša. U Komunikaciji iz 2015., naslovljenoj „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” [2], Europska komisija hvalila je prednosti te vrste gospodarstva na sljedeći način: „Prelazak na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se vrijednost proizvoda, materijala i resursa što je dulje moguće zadržava u gospodarstvu, a stvaranje otpada svodi na najmanju moguću mjeru, bitan je doprinos naporima EU-a za razvoj održivog i konkurentnog gospodarstva s niskim emisijama ugljika, u kojem se resursi iskorištavaju učinkovito”. To kružno gospodarstvo podrazumijeva da će se proizvodi koje su nositelji žigova prvi put stavili na tržište na području Unije ponovno upotrijebiti, napuniti ili ponovno napuniti prije nego što se kasnije ponovno stave na tržište. To je kontekst ovog prethodnog postupka koji Sudu pruža priliku da pojasni u kojim je uvjetima potrebno pomiriti legitimne interese tih nositelja i trećih strana koje ponovno upotrebljavaju i preprodaju njihove proizvode.

[1] Izvorni jezik: francuski

[2] COM(2015) 614 *final*, 2. prosinca 2015.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Uredba (EU) 2017/1001

2. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije [3] stavljena je izvan snage i zamijenjena, od 1. listopada 2017., Uredba br. 207/2009 [4].

3. Člankom 15. Uredbe br. 2017/1001, naslovljenim „Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga EU-a", određuje se:

„1. Žig EU-a ne daje nositelju pravo da zabrani njegovu uporabu u odnosu na proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kad postoje opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon njihova stavljanja na tržište."

2. Direktiva (EU) 2015/2436

4. Članak 15. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima [5], naslovljen „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga", glasi kako slijedi [6]:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo da zabrani njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Uniji pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište."

B. Finsko pravo

5. Članak 9. stavak 1. tavaramerkkilakija (544/2019) (Zakon o žigovima (br. 544/2019)) od 26. travnja 2019. primjenjuje se na nacionalne žigove od 1. svibnja 2019. Njime se predviđa da nositelj žiga ne može zabraniti uporabu žiga za proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

[3] SL 2017., L 154, str. 1.

[4] Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 267, str. 1., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 71, str. 322.) (u daljnjem tesktu: Uredba 207/2009). Članak 13. Uredbe br. 207/2009 odgovara članku 15. Uredbe 2017/1001.

[5] SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.

[6] Ta odredba od 15. siječnja 2019. zamjenjuje članak 7. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) i u velikoj mu mjeri odgovara.

Stavkom 2. tog članka 9. predviđa se da nositelj žiga smije, ne dovodeći u pitanje stavak 1., zabraniti uporabu žiga za proizvode ako ima opravdani razlog da se usprotivi daljnjem nuđenju ili stavljanju proizvodâ na tržište. Nositelj žiga među ostalim može zabraniti uporabu žiga ako je stanje proizvoda nakon njihova stavljanja na tržište promijenjeno ili pogoršano[7].

II. Glavni postupak, prethodna pitanja i postupak pred Sudom

6. Društva Soda-Club (C02) SA i SodaStream International B. V. (u daljnjem tekstu zajedno nazvani: SodaStream) proizvode i prodaju kućanske uređaje za karbonizaciju za posebne namjene. Ti uređaji omogućuju jednostavnu pripremu gazirane vode i gaziranih aromatiziranih pića od vode iz slavine. Ti se uređaji u Finskoj stavljaju na tržište sa žigom SODASTREAM. Prodajna pakiranja sadržavaju, među ostalim, predmetni uređaj i ponovo punjivu aluminijsku bocu ugljikovog dioksida s ugraviranim žigom SODASTREAM ili SODA-CLUB. Na boci se nalazi i naljepnica s jednim od tih dvaju žigova. K tomu, SodaStream nudi jediničnu prodaju boca punjenih ugljikovim dioksidom. SodaStream je nositelj žigova Europske unije i nacionalnih žigova SODASTREAM i SODA-CLUB. Registrirani žigovi SODASTREAM i SODA-CLUB odnose se istodobno na predmetne boce i ugljikov dioksid koji one sadržavaju.

7. Sjedište društva MySoda Oy nalazi se u Finskoj. To društvo ondje prodaje uređaje koji su slični onima koje društvo SodaStream prodaje pod žigom MYSODA u pakiranjima koja ipak ne sadržavaju boce. Društvo MySoda od 2016. stavlja na tržište napunjene boce CO_2 u Finskoj, koje su kompatibilne s njihovim vlastitim uređajima za karbonizaciju, ali i uređajima koje SodaStream stavlja na tržište. Boce CO_2 koje puni i prodaje društvo MySoda osobito su ponovno napunjene boce koje je izvorno na tržište stavio SodaStream. Društvo MySoda od trgovaca dobiva prazne boce CO_2 društva SodaStream koje su vratili potrošači. Stoga MySoda uklanja naljepnicu koju je na bocu zalijepio SodaStream. Ponovno puni tu bocu i potom na nju stavlja svoju naljepnicu. Nesporno je da tako postavljena naljepnica uvijek ostavlja vidljive gravure na boci, uključujući žigove SODASTREAM i SODA-CLUB.

8. Boce CO_2 u Finskoj se mogu kupiti u maloprodaji. Društva SodaStream i MySoda nemaju vlastite trgovine.

9. Društvo MySoda upotrijebilo je dvije različite naljepnice. Na takozvanoj „ružičastoj” naljepnici velikim je slovima prikazan logotip društva MySoda uz koji je navedeno pojašnjenje „finski ugljikov dioksid za uređaje za karbonizaciju”. Malim slovima navedene su informacije o proizvodu, napomena o društvu koje je napunilo boce i upućivanje na njegovu internetsku stranicu za dodatne informacije. Na takozvanoj „bijeloj” naljepnici velikim je slovima na pet jezika navedena riječ „ugljikov dioksid”. Informacije o proizvodu, odnosno ime društva koje je napunilo boce, napomena da to društvo ni na koji način nije povezano s izvornim dobavljačem boce odnosno tim poduzetnikom ili njegovim žigovima koji se navode na boci, te upućivanje na internetsku stranicu društva MySoda otisnuti su malim slovima.

[7] S obzirom na trajanje prakse koja se osporava pred sudom koji je uputio zahtjev, valja uputiti i na članak 10.a tavaramerkkilakija (1715/1995) (Zakon o žigovima (br. 1715/1995)) koji je bio na snazi do 31. kolovoza 2016. te članak 8. tavaramerkkilakija (616/2016) (Zakon o žigovima (br. 616/2016)) koji je bio na snazi do 30. travnja 2019. Te dvije odredbe u biti odgovaraju članku 9. Zakona o žigovima koji je trenutačno na snazi.

10. Budući da je smatralo da se tim postupanjem povređuju njegova prava koja proizlaze iz žiga i da ima nekoliko opravdanih razloga da se tomu usprotivi, SodaStream je podnio tužbu protiv društva MySoda kako bi se utvrdilo da je potonje društvo povrijedilo njegove žigove u Finskoj time što ih je u okviru svoje trgovačke aktivnosti upotrebljavalo bez odobrenja i time što je pod tim žigovima stavljalo na tržište ponovno napunjene boce na koje je, nakon što je uklonilo i zamijenilo izvorne naljepnice bez odobrenja društva SodaStream, stavilo vlastiti žig MySoda, ili boce koje su ponovno napunjene nakon što su izvorne naljepnice zamijenjene novim naljepnicama. SodaStream traži prestanak postupanja koje smatra povredom i zahtijeva naknadu štete.

11. U međupresudi od 5. rujna 2019. markkinaoikeus (Trgovački sud, Finska) prihvatio je zahtjeve društva SodaStream u dijelu u kojem je MySoda upotrebljavao ružičaste naljepnice, dok je zahtjeve u pogledu bijelih naljepnica odbio. Markkinaoikeus (Trgovački sud) je utvrdio da je isključivo pravo dodijeljeno na temelju žigova društva SodaStream u pogledu boca CO_2 koje je ono izvorno stavilo na tržište bilo iscrpljeno. Kako bi se usprotivilo postupanju društva MySoda, SodaStream stoga treba dokazati legitimni interes. Nakon što je odbio kriterije koji proizlaze iz presude Bristol-Myers Squibb i dr.[8] jer u okviru spora između društava SodaStream i MySoda nije riječ o paralelnom uvozu, markkinaoikeus (Trgovački sud) je na temelju presude Viking Gas[9] smatrao da postupanje društva MySoda ne mijenja niti pogoršava boce CO_2 koje je SodaStream izvorno stavio na tržište ili njihov sadržaj. Tim se postupanjem ne nanosi šteta ni ugledu potonjeg društva niti je ono dovelo do bilo kakve štete koja bi mogla predstavljati opravdani razlog da mu se SodaStream usprotivi. Iako postupanje koje se odnosi na bijele naljepnice, prema mišljenju predmetnog suda, nije stvorilo pogrešan dojam o postojanju ekonomske povezanosti između društava MySoda i SodaStream, isto ne vrijedi za upotrebu ružičastih naljepnica koje bi kod prosječnog potrošača, koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću, mogle stvoriti dojam da postoji neka vrsta ekonomske povezanosti između tih dvaju subjekata. Navedeni je sud smatrao, osobito zbog logotipa društva MySoda koji je dominanto postavljen na ružičastoj naljepnici, da bi taj potrošač mogao smatrati da boca CO_2 potječe od potonjeg društva. Stoga postoji opravdani razlog da se SodaStream usprotivi postupanju koje se sastoji od upotrebe ružičastih naljepnica.

12. Društva SodaStream i MySoda podnijela su žalbe protiv te međupresude Korkein oikeusu (Vrhovni sud, Finska) koji ih je prihvatio.

13. Prema mišljenju društva SodaStream, time što je uklonio naljepnicu s njegovim žigom na kojoj je tako navedeno podrijetlo boce CO_2 te stavio novu naljepnicu, MySoda je ponovno označio proizvod, čime se dovodi u pitanje funkcija dokaza podrijetla žiga i na to bi se ponovno označavanje trebali primijeniti kriteriji utvrđeni u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. ili barem uvjet nužnosti. Naime, zamjena naljepnice pod prethodno opisanim uvjetima nije nužna da bi se na tržište stavile ponovno napunjene boce CO_2 jer se stavljanjem naljepnice na ponovno napunjenu bocu na kojoj su navedene informacije o punitelju boce manje zadire u prava nositelja žiga. Stoga SodaStream ima pravo usprotiviti se postupanju društva MySoda. Osim toga, SodaStream kao drugi opravdani razlog tog protivljenja ističe pogrešan dojam koji proizlazi iz postupanja društva MySoda u pogledu postojanja ekonomske povezanosti između njega i potonjeg društva.

[8] Presuda od 11. srpnja 1996. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, u daljnjem tekstu: presuda Bristol-Myers Squibb i dr., EU:C:1996:282)

[9] Presuda od 14. srpnja 2011. (C-46/10, u daljnjem tekstu: presuda Viking Gas, EU:C:2011:485)

14. Društvo MySoda pak tvrdi da se kriteriji utvrđeni u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. ne primjenjuju u ovom slučaju jer je ovdje riječ o trgovini unutar jedne države članice. Društvo MySoda ne prepakirava izvorni proizvod koji se prodaje pri paralelnom uvozu. Zamjena naljepnice ne dovodi u pitanje funkciju žiga jer ciljna skupina razumije da naljepnica koju stavlja to društvo označava isključivo podrijetlo ugljikovog dioksida i punitelja boce, iako je gravura na boci koja označava podrijetlo boce i dalje vidljiva. U svakom slučaju, zamjena naljepnice društva SodaStream zaista je nužna jer postoji veća vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu identiteta posljednjeg punitelja boce koja proizlazi iz stavljanja dodatne naljepnice na ponovno napunjenu bocu s obzirom na to da su te boce namijenjene za višestruko ponovno punjenje. Zamjenom naljepnice izbjegava se situacija u kojoj isti proizvod ima nekoliko crtičnih kodova i ta je zamjena, osim toga, često potrebna kad se izvorna naljepnica ošteti ili odlijepi. Društvo MySoda navodi da postupa u skladu s ustaljenom praksom u Finskoj, a pridržava je se i sam SodaStream. Naposljetku, MySoda je pojasnio pred sudom koji je uputio zahtjev da nije jedino društvo koje djeluje na tržištu ponovno napunjenih boca CO_2 i da je stoga moguće i to da naljepnice koje zamjenjuje ne pripadaju društvu SodaStream nego prethodnim punitelјima koji su ponovno napunili boce.

15. Sud koji je uputio zahtjev smatra da u pravu Unije ne postoje jasne i detaljne odredbe o uvjetima na temelju kojih bi nositelj žiga imao opravdan razlog usprotiviti se daljnjoj prodaji robe stavljene na tržište. Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, barem prepakiravanje paralelno uvezenih lijekova, koje obuhvaća i ponovno označavanje, predstavlja rizike za jamstvo podrijetla žiga. Stoga takvo prepakiravanje utječe na specifični predmet žiga [10]. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, nositelj žiga može zabraniti prodaju prepakiranih proizvoda ako trgovac ne dokaže da postupanje ispunjava kriterije iz presude Bristol-Myers Squibb i dr. [11]. Stoga nositelj žiga može zabraniti prepakiravanje proizvoda, osim ako je prepakiravanje nužno kako bi se omogućilo stavljanje na tržište paralelno uvezene robe i ako su pri tome očuvani legitimni interesi nositelja žiga [12]. Sud koji je uputio zahtjev ističe i da iz presude Viking Gas, u kojoj se ipak nije uputilo na sudsku praksu Suda koja se odnosi na prepakiravanje ni na kriterije utvrđene u presudi Bristol-Myers Squibb i dr., proizlazi da u slučaju da je punitelj plinskih boca koje su stavljene na tržište u istoj državi članici na te boce stavio svoje naljepnice, može postojati opravdan razlog za protivljenje postupanju punitelja boce osobito ako se žig upotrijebi na takav način da se stvara dojam da postoji ekonomska povezanost između nositelja žiga i punitelja [13].

16. Sud koji je uputio zahtjev utvrđuje, s jedne strane, da iz sudske prakse Suda ne proizlazi jasno da se uvjet nužnosti, kako je definiran u presudi Bristol-Myers Squibb i dr., primjenjuje na prepakiravanje proizvoda koji su stavljeni na tržište u istoj državi članici. Sud koji je uputio zahtjev nije siguran može li postupak društva MySoda kvalificirati kao „prepakiravanje" u smislu sudske prakse Suda s obzirom na to da je u okviru glavnog postupka riječ o bocama koje su namijenjene za više desetaka ponovnih punjenja. Sud koji je uputio zahtjev pita i je li odlučujuće da ciljna skupina razumije da naljepnica označava isključivo podrijetlo ugljikovog dioksida, iako je nositelj žiga izvorno pri stavljanju boce CO_2 na tržište na tu bocu stavio naljepnicu s vlastitim žigom kako bi naznačio podrijetlo navedene boce. Nije jasno ni mogu li se zaključci koji proizlaze iz presude Viking Gas primijeniti u okviru glavnog postupka jer je u toj presudi riječ o žigovima koje je nositelj žiga, koji je te boce izvorno stavio na tržište, stavio na plinske boce a da ih nije uklonio ni prekrio. U okviru glavnog postupka ostaje vidljiv samo žig koji je ugraviran na grlo boce CO_2.

[10] Sud koji je uputio zahtjev ovdje upućuje na presude od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr. (C-143/00, EU:C:2002:246, t. 29. i 30.) i od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 28. do 30.).

[11] Sud koji je uputio zahtjev ovdje navodi presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 52. i 53.).

[12] Sud koji je uputio zahtjev ovdje navodi presudu od 23. travnja 2002, Boehringer Ingelheim i dr. (C-143/00, EU:C:2002:246, t. 34.).

[13] Sud koji je uputio zahtjev ovdje upućuje na točku 37. presude Viking Gas.

17. S druge strane, s obzirom na sudsku praksu Suda i osobito presudu Loendersloot[14], može biti dovoljno da se na boce stavi dodatna naljepnica s dodatnim informacijama a da pritom nije nužno da se ukloni naljepnica koju je stavio nositelj žiga koji je boce stavio na tržište. Iz sudske prakse proizlazi i da uvjet nužnosti nije ispunjen ako se predmetno postupanje odnosi isključivo na ostvarivanje komercijalne prednosti[15]. Na ponovno napunjenim bocama CO_2 moraju biti navedene informacije o punitelju tih boca. Pod pretpostavkom da se primjenjuju kriteriji iz presude Bristol-Myers Squibb i dr. i konkretno uvjet nužnosti, sud koji je uputio zahtjev pita treba li uzeti u obzir namjenu boca. Naime, budući da su boce CO_2 namijenjene ponovnom punjenju za ponovnu upotrebu, može se postaviti pitanje o trajnosti naljepnica koje je na navedene boce prilikom njihova stavljanja na tržište stavio nositelj žiga. Konkretnije, treba utvrditi može li oštećenje naljepnice koju je na bocu stavio nositelj žiga ili njezino skidanje s boce, odnosno činjenica da je već prije drugi punitelj zamijenio izvornu naljepnicu svojom naljepnicom predstavljati okolnost zbog koje se zamjena naljepnice ili njezino mijenjanje naljepnicom punitelja boce može smatrati nužnim za stavljanje ponovno napunjene boce na tržište.

18. U tim je okolnostima Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska) odlučio prekinuti postupak i odlukom koju je tajništvo Suda zaprimilo 29. ožujka 2021. uputiti potonjem sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Primjenjuju li se takozvani kriteriji Bristol-Myers Squibb utvrđeni u sudskoj praksi Suda u pogledu prepakiravanja i ponovnog označavanja u slučajevima paralelnog uvoza, a posebno takozvani uvjet nužnosti, i onda kad je riječ o prepakiravanju ili ponovnom označavanju proizvoda koje je na tržište u državi članici stavio nositelj žiga ili su oni na tržište stavljeni uz njegov pristanak i koji su namijenjeni za preprodaju u istoj državi članici?

2. Ako je nositelj žiga prilikom stavljanja na tržište boca koje sadržavaju ugljikov dioksid na njih stavio svoj žig koji se nalazi na naljepnici boce i koji je ugraviran i na grlo boce, primjenjuju li se prethodno navedeni kriteriji Bristol-Myers Squibb, i osobito takozvani uvjet nužnosti i ako treća osoba radi preprodaje ponovo napuni bocu ugljikovim dioksidom, ukloni s nje izvornu naljepnicu i zamijeni je naljepnicom sa svojom oznakom, dok je istodobno žig subjekta koji je bocu stavio na tržište i dalje vidljiv na gravuri na grlu boce?

3. Može li se u prethodno opisanoj situaciji zastupati stajalište da uklanjanje i zamjena naljepnice koja sadržava žig u načelu dovodi u pitanje funkciju žiga kao dokaza podrijetla boce ili je u pogledu primjenjivosti uvjeta za prepakiravanje i ponovno označavanje važna činjenica da

   – valja pretpostaviti da će ciljna skupina zaključiti da naljepnica upućuje isključivo na podrijetlo ugljikovog dioksida (a time i punitelja boce); ili

   – valja pretpostaviti da će ciljna skupina zaključiti da naljepnica barem djelomično upućuje i na podrijetlo boce?

4. Ako se uklanjanje i zamjena naljepnice na bocama CO_2 procjenjuje na temelju uvjeta nužnosti, može li slučajno oštećenje ili odljepljivanje naljepnica na bocama koje je nositelj žiga stavio na tržište ili njihovo uklanjanje i zamjena koje je izvršio raniji punitelj predstavljati okolnost na temelju koje redovitu zamjenu naljepnica naljepnicom punitelja treba smatrati nužnom za stavljanje ponovno napunjenih boca na tržište?”

[14] Presuda od 11. studenoga 1997. (C-349/95, EU:C:1997:530)

[15] Sud koji je uputio zahtjev ovdje navodi presudu od 12. listopada 1999., Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, t. 44.).

19. Društva MySoda, SodaStream, finska vlada i Komisija podnijeli su pisana očitovanja Sudu.

III. Analiza

20. Prije nego što provedem analizu pitanja koja su postavljena Sudu, pojašnjavam da ću u ovom mišljenju uputiti na relevantne odredbe Uredbe 2017/1001 i Direktive 2015/2436, odnosno, konkretno, na članak 15. Uredbe 2017/1001 i članak 15. Direktive 2015/2436 [16]. Budući da su činjenice koje se stavljaju na teret društvu MySoda počele 2016. i s obzirom na sličnost odredbi koje se odnose na iscrpljenje prava koje proizlazi iz nacionalnih žigova i žigova Unije, razmatranja koja se odnose na članak 15. Uredbe 2017/1001 i članak 15. Direktive 2015/2436 vrijedit će i za tumačenje odgovarajućih odredbi koje su sadržane u aktima koji su prethodno bili na snazi [17]. Iz istog je razloga sudska praksa Suda donesena na temelju tih prijašnjih odredbi i dalje relevantna za rješavanje spora u glavnom postupku.

A. Prvo, drugo i četvrto prethodno pitanje

21. Prvim, drugim i četvrtim prethodnim pitanjem koje, prema mojem mišljenju, valja razmatrati zajedno, sud koji je uputio zahtjev traži od Suda da pojasni mogu li se kriteriji utvrđeni u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. primijeniti u slučaju kad proizvode, nakon što ih je nositelj žiga prvi put stavio na tržište u Uniji, treća strana preprodaje u istoj državi članici u kojoj su oni prvi put stavljeni na tržište. Usto pita primjenjuju li se ti kriteriji i osobito uvjet nužnosti u slučaju kad treća strana radi preprodaje ponovo napuni bocu ugljikovim dioksidom, ukloni s nje izvornu naljepnicu i zamijeni je vlastitom naljepnicom, pri čemu je i dalje vidljiv nositeljev žig koji je ugraviran na grlo boce. Naposljetku, sud koji je uputio zahtjev pita kakav utjecaj na ocjenu postojanja potrebe za prepakiravanje može imati činjenica da će se naljepnice, koje je nositelj žiga stavio na boce namijenjene višekratnom ponovnom punjenju i ponovnoj upotrebi, , zbog svoje prirode oštetiti, odnosno odlijepiti, čime njihova redovita zamjena tako postaje potencijalno nužna radi njihove daljnje komercijalizacije. Ta se pitanja postavljaju kako bi se odlučilo ima li društvo SodaStream pravo usprotiviti se postupanju društva MySoda.

22. Jedini je cilj te mogućnosti prigovora, koja predstavlja odstupanje od temeljnog načela slobodnog kretanja robe, zaštita prava koja proizlaze iz specifičnog predmeta žiga, uključujući s obzirom na njegovu temeljnu funkciju [18]. Posebna je svrha prava žiga osobito osigurati nositelju isključivo pravo uporabe žiga prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda i na taj ga način zaštititi od konkurenata koji bi željeli zlouporabiti položaj i ugled žiga prodajući proizvode koji nepošteno nose taj žig [19]. Osnovna funkcija žiga je da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči identitet podrijetla proizvoda koji nosi žig, na način da mu se omogući da bez mogućnosti dovođenja u zabludu razlikuje taj proizvod od proizvoda drugog podrijetla [20]. Međutim, s obzirom na to da nužno predstavlja ograničenje temeljnog načela slobodnog kretanja robe, pravo nositelja žiga da se protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda zaštićenih njegovim žigom nije neograničeno.

[16] O cjelovitosti usklađivanja koje se provodi člankom 15. Direktive 2015/2436 vidjeti po analogiji presudu od 20. prosinca 2017., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, t. 30.). Što se tiče članka 7. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), vidjeti presude Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 25. i 26.) i od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr. (C-143/00, EU:C:2002:246, t. 17.).

[17] Odnosno članak 13. Uredbe br. 207/2009 i članak 7. Direktive 2008/95

[18] Vidjeti presudu od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr. (C-143/00, EU:C:2002:246, t. 28.).

[19] Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 44.) i presudu od 20. prosinca 2017., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, t. 37.).

[20] Vidjeti presudu od 20. prosinca 2017., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, t. 37.).

23. Pitanje iscrpljenja prava koje proizlazi iz žiga Unije ili nacionalnog žiga tako se uređuje člankom 15. Uredbe 2017/1001 i člankom 15. Direktive 2015/2436. Tim dvjema odredbama nastoji se na sličan način pomiriti temeljne interese zaštite prava žiga s interesima slobodnog kretanja robe među državama članicama [21]. Iz tih odredbi proizlazi da se nositelj žiga u načelu ne može usprotiviti upotrebi navedenog žiga nakon prvog stavljanja na tržište od strane nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga [22]. Načelo iscrpljenja prava koje proizlazi iz žiga koje sadržavaju te dvije odredbe stoga predstavlja ograničenje isključivih prava koja se inače priznaju nositeljima žiga. Odnosi između te isključivosti i slobodnog kretanja robe u nekoliko su navrata prikazani u sudskoj praksi Suda [23]. Prema tome, ako nositelj žiga potakne *per se* nužno ograničenje za slobodno kretanje robe u ime zaštite industrijskog i trgovinskog vlasništva, intenzitet te zaštite umanjuje se otkrivanjem protutržišnih rizika za tržište, osobito njegove podjele.

24. Stranke se slažu da je predmetne boce na finskom državnom području prvi put stavilo na tržište društvo SodaStream koje je nositelj žiga. Ako se strogo uzme u obzir prethodno navedeno, potonje društvo ne može se usprotiviti postupanju o kojem je riječ u glavnom postupku.

25. Međutim, ne dolazi do iscrpljenja prava koje proizlazi iz žiga ako njegov nositelj ima opravdani razlog zašto se protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda [24]. Iako su promjena i pogoršanje stanja proizvoda navedeni kao primjeri u članku 15. stavku 2. Uredbe 2017/1001 i članku 15. stavku 2. Direktive 2015/2436, te odredbe ne pružaju iscrpan popis opravdanih razloga kako bi se spriječila primjena načela iscrpljenja [25].

26. U kontekstu paralelnog uvoza farmaceutskih proizvoda, Sud je presudio, među ostalim, da se članak 7. stavak 2. Prve direktive 89/104 treba tumačiti na način da se nositelj žiga može valjano usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji farmaceutskog proizvoda ako je uvoznik prepakirao navedeni proizvod i na njega ponovno stavio nositeljev žig, osim ako je, kao prvo, utvrđeno da korištenje žiga od strane nositelja u svrhu protivljenja komercijalizaciji prepakiranih proizvoda pod tim žigom pridonosi umjetnoj podjeli tržišta među državama članicama, kao drugo, dokazano da prepakiravanje ne bi moglo utjecati na izvorno stanje proizvoda sadržanih u pakiranju, kao treće, na novom pakiranju jasno naznačeno tko je proizvod prepakirao i tko mu je proizvođač, kao četvrto, prepakirani proizvod ne ostavlja dojam koji bi mogao nanijeti štetu ugledu žiga i njegova nositelja i, kao peto, uvoznik obavijestio nositelja žiga prije puštanja u prodaju pakiranog proizvoda te mu na njegov zahtjev dostavio primjerak prepakiranog proizvoda [26]. Dovoljno je da nije ispunjen jedan od kriterija navedenih u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. kako bi se nositelj žiga mogao valjano usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji farmaceutskog proizvoda koji nosi njegov žig i koji je prepakiran [27].

27. Prema tome, kako bi se ocijenilo ima li SodaStream pravo usprotivi se postupanju društva MySoda, potrebno je utvrditi predstavlja li to postupanje prepakiravanje u smislu sudske prakse Suda (drugo pitanje) [28]. Potom valja utvrditi vrijede li zaključci koji proizlaze iz presude Bristol-Myers Squibb i dr. samo za slučajeve paralelnog uvoza koji nužno uključuju komercijalizaciju predmetnog proizvoda na državnom području države članice koja nije ona u

[21] Vidjeti presudu od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr. (C-143/00, EU:C:2002:246, t. 18.).

[22] Vidjeti članak 15. stavak 1. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 1. Direktive 2015/2436.

[23] Vidjeti osobito presudu od 20. prosinca 2017., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, t. 30. i navedena sudska praksa).

[24] Vidjeti članak 15. stavak 2. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 2. Direktive 2015/2436.

[25] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 36.).

[26] Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 79.)

[27] Vidjeti presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 31. i 60.).

[28] Vidjeti presudu od 17. svibnja 2018., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, t. 29.).

kojoj je prvi put stavljen na tržište (prvo pitanje). Naposljetku, valja ocijeniti jesu li kriteriji u toj presudi utvrđeni izričito s obzirom na posebnu vrstu proizvoda o kojima je tada bila riječ, odnosno farmaceutskim proizvodima, prije nego što se može predvidjeti primjena uvjeta nužnosti, u smislu navedene presude, na okolnosti glavnog postupka.

1. Postojanje prepakiravanja

28. Što se tiče pitanja predstavlja li postupanje društva MySoda o kojem je riječ u glavnom postupku prepakiravanje, Sud je već presudio, doduše u drugom kontekstu, da „novo označavanje lijekova zaštićenih žigom, kao i njihovo novo pakiranje utječu na specifični predmet žiga […]. Naime, izmjena koja podrazumijeva novo pakiranje ili novo označavanje lijeka zaštićenog žigom sama po sebi stvara stvarne rizike za jamstvo podrijetla koje se nastoji osigurati žigom”[29]. Sud je potom pojasnio da stavljanje malene naljepnice na izvorno pakiranje medicinskih proizvoda koje osim toga nije oštećeno niti otvarano, a koja ne skriva izvorni žig i kojom se samo naznačuje paralelni uvoznik kao osoba odgovorna za stavljanje na tržište uz navođenje njegovih kontakata, crtičnog koda i središnjeg farmakološkog broja, ne predstavlja prepakiravanje. Budući da ne utječe na specifični predmet žiga, takvo postupanje ne predstavlja opravdani razlog na temelju kojeg se nositelj žiga može usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji predmetnog proizvoda[30]. Međutim, čini mi se da se postupanje o kojem je riječ u glavnom postupku, opisano u točki 9. ovog mišljenja, ne može svesti na potonju pretpostavku. Naime, MySoda otvara boce CO_2, rukuje njima, pregledava ih i čisti, a potom ih puni prije nego što ih zatvori i ponovno označi[31]. Ne može se ni isključiti da bi se time moglo utjecati na specifičan predmet žiga, čak i ako je žig društva SodaStream koji je ugraviran na grlo boce i dalje vidljiv[32]. Stoga je itekako riječ o prepakiravanju boca CO_2 koje je na finsko tržište izvorno stavilo potonje društvo.

2. Primjenjivost kriterija iz presude Bristol-Myers Squibb i dr. u okviru glavnog postupka

29. Što se tiče pitanja povezanosti kriterija utvrđenih u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. i slučajeva paralelnog uvoza, najprije napominjem da, ako se glavni postupak stvarno odnosi na slučaj koji se odvija na finskom tržištu, naljepnice koje je stavilo društvo MySoda sastavljene su na pet jezika, čime se tako otkriva puni potencijal moguće distribucije ponovno napunjenih boca izvan finskog državnog područja.

30. Ističem također da se kriteriji utvrđeni u toj presudi mogu, barem s obzirom na njihov tekst, u potpunosti primijeniti na situaciju kao što je ona u glavnom postupku jer se u konačnici odnose na opseg zaštite koju pruža žig i njezina ograničenja. U tom se pogledu slažem s društvom SodaStream kad tvrdi da je interes nositelja žiga da ostvari zaštitu od mogućeg rizika za jamstvo podrijetla proizvoda koji nosi njegov žig isti neovisno o tome postoji li taj rizik na državnom području iste države članice u kojoj je predmetni proizvod prvi put stavljen na tržište ili na državnom području druge države članice.

[29] Vidjeti presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 29. i 30.). Vidjeti i presudu od 17. svibnja 2018., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, t. 30.).

[30] Vidjeti presudu od 17. svibnja 2018., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, t. 35. do 37.).

[31] U tom mi se pogledu čini da su svi ti postupci puno složeniji od običnog „recikliranja”, kako to tvrdi finska vlada.

[32] Naime, vidljivost gravure ne može se ni u kojem slučaju usporediti s vidljivošću naljepnice. U tim okolnostima, iako nije riječ o potpunom prikrivanju, ovaj je slučaj sličan slučaju koji se analizirao u točki 86. presude od 8. srpnja 2010., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), ali ih treba razlikovati.

31. Štoviše, zaštita intelektualnog vlasništva ne može ići tako daleko da se opravda ograničeno tržište i stoga narušeno tržišno natjecanje [33]. Međutim, prema mojem mišljenju, rizici za tržište usporedivi su kad protivljenje prepakiravanju može imati za izravnu posljedicu pridonošenje umjetnoj podjeli tržišta, čak i ako je ono nacionalno. Stoga sam u suglasnosti s Komisijom sklon smatrati da ograničenje postupanja na samo jednu državu članicu nije odlučujuće u trenutku utvrđivanja mogu li se primijeniti kriteriji utvrđeni u presudi Bristol-Myers Squibb i dr.. Kad bi se presudilo drukčije, postojao bi rizik da se društvu SodaStream prizna mogućnost da ostvaruje bezuvjetnu korist od buduće preprodaje vlastitih proizvoda. Točno je da Sud nije uputio na presudu Bristol-Myers Squibb i dr. u svojoj presudi Viking Gas, iako je također bila riječ o slučaju punjenja plinskih boca koji je ograničen na državno područje samo jedne države članice. Međutim, bila je riječ o drukčijem postupanju, koje se prije svega analiziralo s gledišta slobode izbora i prava vlasništva potrošača koji je kupio plinsku bocu kad je prvi put stavljena na tržište [34]. Pitanje prava konkurenata na punjenje i zamjenu plinskih boca pojavilo se tek na samom kraju analize [35], pri čemu je Sud u izreci presude samo podsjetio na postojanje „opravdanog razloga" a da nije pojasnio uvjete [36]. Usto, kao što je to pravilno istaknuo sud koji je uputio zahtjev, žig o kojem je riječ u tom predmetu nije bio uklonjen ni prekriven.

32. Što se tiče činjenice jesu li kriteriji utvrđeni u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. specifični za farmaceutske i medicinske proizvode, s jedne strane, čini mi se da se tumačenjem te presude ti kriteriji ne ograničavaju na tu vrstu proizvoda [37] i, s druge strane, Sud je već presudio da to nije slučaj [38] s obzirom na to da ključan element za primjenu navedenih kriterija ne proizlazi iz kvalitete proizvoda, nego iz činjenice da je proizvod koji je zaštićen žigom bio predmet intervencije treće strane bez odobrenja nositelja žiga i da se njome može narušiti jamstvo podrijetla koje se osigurava žigom [39]. Stoga se ne slažem s tumačenjem koje Komisija predlaže u točkama 27. i 28. presude Junek Europ-Vertrieb [40] jer iz navedenih točaka ne proizlazi da je Sud u načelu isključio primjenu kriterija utvrđenih u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. na proizvode koji nisu farmaceutski. Prema mojem mišljenju, u tim se točkama samo podsjeća na kontekst, osobito činjenični, koji je doveo do donošenja ranije sudske prakse Suda.

33. Stoga iz svih tih elemenata proizlazi da se čini da se ništa ne protivi tomu da se uvjet nužnosti, kako je utvrđen u presudi Bristol-Myers Squibb i dr., primijeni u okviru glavnog postupka.

3. Uvjet nužnosti u smislu presude Bristol-Myers Squibb i dr.

34. Iz tog uvjeta, kako je sastavljen u presudi Bristol-Myers Squibb i dr., proizlazi da se nositelj žiga može valjano usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji proizvoda ako je uvoznik prepakirao proizvod i na njega ponovno stavio žig, osim ako se, među ostalim, ne utvrdi da korištenje žiga od strane nositelja u svrhu protivljenja komercijalizaciji prepakiranih proizvoda pod tim žigom pridonosi umjetnoj podjeli tržišta među državama članicama ili, u ovom slučaju, nacionalnog (sekundarnog) tržišta. Prema mišljenju Suda, to je *osobito* slučaj kad je prepakiravanje, s jedne strane, *nužno* radi komercijalizacije proizvoda u državi članici uvoznici i, s druge strane, kad je

[33] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 31. i 32.). Suprotno tomu, pravo žiga zamišljeno je kao ključan element sustava nenarušenog tržišnog natjecanja.

[34] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 31. i 35.).

[35] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 35 *in fine* i točke 36. do 41.).

[36] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 42. i izreka).

[37] Vidjeti primjerice presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 59., 60. i 75.)

[38] O primjeni tih kriterija na boce jakih alkoholnih pića vidjeti presudu od 11. studenoga 1997., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

[39] Vidjeti presudu od 11. studenoga 1997., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, t. 27.).

[40] Presuda od 17. svibnja 2018. (C-642/16, EU:C:2018:322)

provedeno na način da ne utječe na izvorno stanje proizvoda [41]. Ovlaštenje nositelja prava žiga koji je zaštićen u državi članici da se usprotivi komercijalizaciji prepakiranih proizvoda pod tim žigom može se ograničiti samo u slučaju kada je prepakiravanje koje provodi uvoznik *nužno* za komercijalizaciju proizvoda [42]. U svakom slučaju, uvjet nužnosti ispitat će se s obzirom na temeljnu funkciju žiga [43].

35. Stoga je prepakiravanje nužno kako bi se predmetni proizvod stavio na tržište u drugoj državi članici kad se promjena pakiranja propisuje regulatornim zahtjevima [44]. Suprotno tomu, Sud je presudio da prepakiravanje nije nužno kad se objašnjava samo ostvarenjem ekonomske prednosti paralelnog uvoznika [45].

36. Uvjet nužnosti ocijenit će se samo s obzirom na činjenicu prepakiravanja proizvoda radi omogućavanja njegove daljnje komercijalizacije, a ne način ili stil obavljenog prepakiravanja [46]. Uvjet nužnosti ipak nije sâm po sebi dovoljan jer je nakon provjere nužnosti prepakiravanja potrebno osigurati i da su legitimni interesi nositelja žiga zaštićeni kako bi se moglo zaključiti da se on ne može usprotiviti preprodaji svojeg proizvoda [47] te će se tijekom te uzastopne faze ispitati način ili stil prepakiravanja.

37. U analizi uvjeta nužnosti također treba podsjetiti i na mjesto koje treba priznati žigu u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja. Kao što je to tvrdila Komisija, smatram da se uvjet nužnosti prepakiravanja treba primijeniti uzimajući u obzir zahtjev odvagivanja interesâ nositelja žiga i, u ovom slučaju, interesâ preprodavačâ. U tom pogledu naglašavam da je postupanje društva MySoda složenije od obične preprodaje boca koje su stavljene na tržište jer će MySoda te boce ponovno napuniti ugljikovim dioksidom.

38. Iako je na sudu koji je uputio zahtjev da ocijeni je li, s obzirom na okolnosti glavnog postupka, prepakiravanje koje je izvršilo društvo MySoda nužno radi komercijalizacije ponovno napunjenih boca CO_2, navedeni sud očito traži od Suda da usmjeri tu ocjenu.

39. Društvo SodaStream stavlja na tržište proizvode koji su namijenjeni za ponovnu upotrebu [48]. To društvo prigovara društvu MySoda da je sâmo pokrenulo ponovnu upotrebu i punjenje boca koje nose žig SodaStream. Društvo SodaStream nema drugih pravnih sredstava da se usprotivi postupanju društva MySoda, koje se, osim toga, čini se priznaje i uređuje zakonodavstvom, barem nacionalnim zakonodavstvom, što se tiče tvari koja se klasificira kao opasna poput ugljikovog dioksida, osim da ostvari svoje pravo žiga na boci.

40. Stoga postoje dvije mogućnosti.

41 Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 79.)

42 Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 56.)

43 Vidjeti točku 22. ovog mišljenja.

44 Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 53.). Vidjeti i presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 36.).

45 Vidjeti presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 37. i navedena sudska praksa).

46 Vidjeti presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 38. i navedena sudska praksa).

47 Vidjeti presudu od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249, t. 30.)

48 Ta mi se razlika čini temeljnom kako bi se ovaj slučaj razlikovao od sve češćih slučajeva takozvane „prenamjene" koji se zasad još uvijek nalaze u nekoj vrsti pravne sive zone (ovdje primjerice mislim na pitanje skidanja dugmadi s autentične i zakonito stečene odjeće s luksuznim žigom radi njihove prerade u nakit koju provodi treća strana koja nije nositelj predmetnog luksuznog žiga).

41. S jedne strane, s obzirom na to da se čini da je djelatnost koju obavlja MySoda zakonita i u skladu s namjenom proizvoda koje na tržište stavlja SodaStream, može se zamisliti da MySoda nastavi svoju djelatnost punjenja, ali da mu je u ime prava koja proizlaze iz žiga zabranjeno da ukloni naljepnicu. Time bi se na tržište stavio proizvod kojemu je dodatnu vrijednost očito dodijelio subjekt koji nije nositelj žiga, ali koji ima naljepnicu samo potonjeg nositelja žiga. Žig bi kao jamstvo podrijetla doista imao puni učinak u pogledu boce, ali ne i na sâm plin i uslugu punjenja. Osim toga, takva u potpunosti teoretska situacija bila bi problematična u pogledu priznavanja odgovornosti u slučaju problema nakon punjenja jer bi se moglo pogrešno činiti da je ta odgovornost na nositelju žiga boce, a ne na subjektu koji je ponovno napunio te boce. Kao što sam to već prethodno naveo, postupak koji provodi MySoda nije obična preprodaja boca. U takvoj situaciji označavanje ne bi odražavalo stvarno stanje proizvoda koji je namijenjen komercijalizaciji na sekundarnom tržištu.

42. S druge strane, ako se slijedi argumentacija društva SodaStream koje ističe da je njegov žig koji je stavljen na proizvod koji se može ponovno upotrijebiti trajno zaštićen, čak i nakon prvog stavljanja na tržište, takva bi argumentacija mogla spriječiti treći subjekt da na bilo koji način rukuje ponovno punjivim bocama. Stoga bi jedino SodaStream mogao zakonito ponovno puniti i preprodavati boce, iako se zaštita koju pruža žig i pravo na protivljenje koje on dodjeljuje svojem nositelju odnose samo na predmetne boce, a ne na daljnja postupanja, te oni ne mogu dovesti do podjele tržištâ i stoga narušiti tržišno natjecanje[49]. Iz očitovanja društva SodaStream proizlazi da to društvo smatra bitnim da se osigura da se pod njegovim žigovima komercijaliziraju samo boce CO_2 za koje može sâmo jamčiti sigurnost i pravilno punjenje. Čini se da je sud koji je uputio zahtjev u najboljem položaju da odluči o tom naizgled sigurnom argumentu[50] i njegovoj eventualnoj manipulaciji u protutržišne svrhe[51].

43. U tim posebnim okolnostima, s obzirom na prirodu i namjenu proizvoda, njihovo prepakiravanje, koje se tumači kao rukovanje (otvaranje, čišćenje, provjera), ponovno punjenje boca koje su već stavljene na tržište i možda prije svega njihovo ponovno označavanje, čini mi se *a priori* nužnim za upotrebu kojoj su te ponovno punjive boce namijenjene te kako bi sekundarno tržište bilo dostupno neovisnim subjektima. Ponovno označavanje, ako se provodi pod jasnim i nezavaravajućim uvjetima, prema mojem mišljenju paradoksalno pridonosi očuvanju temeljne funkcije žigova, bez obzira na to je li riječ o žigu osobe koja je bocu prvi put stavila na tržište ili o žigu osobe koja je ponovno napunila bocu prije njezine preprodaje. Smatram i da je uvjet nužnosti stoga ispunjen samo iz tog razloga, tim više jer ga treba ocijeniti ovisno o okolnostima ovog slučaja, pri čemu treba osobito uzeti u obzir razlike u odnosu na činjenice u glavnom postupku u predmetu Bristol-Myers Squibb i dr.. S obzirom na vijek trajanja boca CO_2 koje se u skladu s tvrdnjama društva MySoda mogu napuniti stotinu puta, slažem se da će se očuvanost izvorne

[49] Naime, Sud je u malo drukčijem kontekstu već presudio da, „kad bi se nositelju licencije prava žiga koji se sastoji od oblika kompozitne boce i nositelju žigova koji su na nju stavljeni omogućilo da se na temelju prava povezanih s tim žigovima usprotive naknadnom punjenju boca, time bi se neopravdano smanjila konkurencija na silaznom tržištu koja se odnosi na punjenje plinskih boca i to bi uključivalo čak i rizik od podjele tog tržišta kad navedeni nositelj licencije i nositelj žiga uspiju nametnuti svoju bocu zahvaljujući njezinim posebnim tehničkim obilježjima čija zaštita nije predmet prava žiga (presuda Viking Gas, t. 34.).

[50] Društvo MySoda pak navodi da se djelatnost punjenja boca tvari koja se smatra opasnom poput ugljikovog dioksida strogo nadzire i kontrolira u Finskoj te da osobito podliježe poštovanju prava Unije koje je relevantno u tom području.

[51] Primjerice SodaStream, nakon što je naveo da drži između 55 % i 60 % tržišnih udjela djelatnosti punjenja boca CO_2 u Finskoj, u usporedbi s 30 % do 35 % koje drži MySoda, kao mjeru koja manje zadire u njegovo pravo žiga od stavljanja naljepnica o kojima je riječ u glavnom postupku i kao element kojim se može dokazati da ponovno označavanje koje izvršava MySoda nije *nužno*, predlaže da se od distributera zatraži da razvrstaju boce koje su vraćene prazne i da ih pošalju natrag predmetnim nositeljima žigova radi njihova ponovnog punjenja. Međutim, takvim postupanjem u konačnici ne bi postojala razlika između tržišta uređaja za karbonizaciju koji se uobičajeno prodaju s barem jednom bocom punjenom ugljikovim dioksidom i tržišta kojem je svojstveno samo ponovno punjenje boca ugljikovim dioksidom jer bi se žigom uređaja i prve boce nužno uvjetovalo društvo u kojem bi se boca mogla ponovno napuniti stotinu puta.

naljepnice pogoršati i da u eventualnom slučaju uzastopnih ponovnih punjenja koja provode različiti subjekti, subjekt koji će posljednji ponovno označiti bocu nije nužno isti subjekt koji je skinuo izvornu naljepnicu.

4. Zaključak

44. Iz prethodno navedenog proizlazi da u kontekstu glavnog postupka članak 15. stavak 2. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 2. Direktive 2015/2436 treba tumačiti na način da se nositelj žiga može valjano usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji, na državnom području iste države članice u kojoj su te boce CO_2 prvi put stavljene na tržište od strane navedenog nositelja ili uz njegovo odobrenje, navedenih boca koje je potonji nositelj ponovno napunio koju provodi treća strana koja je te boce prepakirala i na njih stavila svoj žig, osim ako se ne utvrdi da bi takvo protivljenje pridonijelo umjetnoj podjeli tržišta. Kako bi se ocijenilo postojanje takvog rizika, na sudu je koji je uputio zahtjev da provjeri je li izvršeno prepakiravanje, s obzirom na prirodu predmetnog proizvoda i njegovu namjenu, nužno kako bi se osigurao pristup trećih strana tržištu punjenja ugljikovim dioksidom. Ako sud koji je uputio zahtjev zaključi da je prepakiravanje koje je izvršila treća strana nužno, i dalje treba osigurati da su, osim toga, zaštićeni legitimni interesi nositelja žiga.

B. Treće prethodno pitanje

45. Sud koji je uputio zahtjev trećim prethodnim pitanjem pita dovodi li u načelu uklanjanje i zamjena naljepnice koja sadržava žig u pitanje funkciju žiga ili u svrhu primjene uvjeta za prepakiravanje i ponovno označavanje treba ocijeniti i razumije li ciljna skupina da naljepnica označava isključivo podrijetlo ugljikovog dioksida ili valja pretpostaviti, suprotno tomu, da će ta ciljna skupina zaključiti da naljepnica barem djelomično upućuje i na podrijetlo boce [52].

46. Kao i SodaStream, to treće prethodno pitanje shvaćam na način da se odnosi na zaseban uvjet koji je neovisan o uvjetu koji se odnosi na nužnost prepakiravanja. Naime, kao što se to osobito navodi u točki 36. ovog mišljenja, čak i da se postupanje o kojem je riječ u glavnom postupku smatra nužnim u smislu prvonavedenog od kriterija utvrđenih u presudi Bristol-Myers Squibb i dr., to ne bi bilo dovoljno da se utvrdi da se SodaStream ne može usprotiviti navedenom postupanju jer su ti kriteriji kumulativni. Drugim riječima, kad se utvrdi da je prepakiravanje objektivno nužno, mora se ispitati njegova stvarna provedba.

47. Trećim kriterijem koji je utvrđen u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. zahtijeva se da se na novom pakiranju jasno naznače osoba koja je prepakirala proizvod i ime njegova proizvođača, pri čemu ti podaci trebaju biti otisnuti tako da ih može primijetiti osoba koja ima normalan vid i koja je uobičajeno pažljiva [53]. Stoga jasnoća informacije koja se zahtijeva treba omogućiti da se izbjegne dovođenje u zabludu potrošača [54].

[52] U tom pogledu, sud koji je uputio zahtjev treba ocijeniti zadire li se manje stavljanjem naljepnice na bocu u prava žiga društva SodaStream, osobito kako bi provjerio postoji li, naprotiv, veći rizik od dovođenja potrošačâ u zabludu, osobito u slučaju višestrukog stavljanja naljepnica ovisno o ponovnom punjenju boca.

[53] Vidjeti presudu Bristol-Myers Squibb i dr. (t. 79.)

[54] U određenim bi se slučajevima lako moglo zamisliti da će se četvrti kriterij, koji se odnosi na obvezu da se ne nanese šteta ugledu žiga i njegova nositelja, ispitati istodobno s tim trećim kriterijem. Međutim, napominjem da to nije predmet prethodnih pitanja koja su upućena Sudu.

48. Kako bi se osiguralo jamstvo podrijetla žiga, novo označavanje osobito ne smije stvarati dojam da postoji ekonomska povezanost između treće strane koja preprodaje proizvod i nositelja žiga, a osobito da poduzetnik preprodavača pripada distribucijskoj mreži nositelja tog žiga ili da postoji poseban odnos između dvaju poduzetnika [55]. Ako uredno obaviješten potrošač koji postupa s dužnom pažnjom ima poteškoće s utvrđivanjem podrijetla proizvoda, prava koja proizlaze iz žiga ne mogu se smatrati iscrpljenima [56]. Iz presude Viking Gas [57] osobito proizlazi da se prilikom ocjene postojanja dojma ekonomske povezanosti treba uzeti u obzir označavanje boca i uvjeti pod kojima se one zamjenjuju [58]. Treba uzeti u obzir i postupanja u sektoru te pitanje jesu li potrošači navikli na to da boce pune drugi distributeri. Tada će biti moguće pretpostaviti da će potrošač koji izravno kontaktira konkurenta kako bi mu on napunio bocu ili kako bi svoju praznu bocu zamijenio napunjenom bocom moći lakše utvrditi da ne postoji veza između konkurenta o kojem je riječ i nositelja žiga [59]. Sud je priznao i da činjenica da je žig na boci i dalje vidljiv unatoč dodatnoj naljepnici [60] koju je stavio konkurent predstavlja relevantan element jer se čini da se time isključuje mogućnost da se tim označavanjem mijenja stanje boca na način da se u potpunosti prikriva njihovo podrijetlo [61].

49. Treća strana prilikom ponovnog označavanja ne smije imati stvarnu zlonamjernu namjeru, primjerice da dovede u zabludu potrošača. Međutim, uklanjanje naljepnice koje je izvršio MySoda nije nužno pogrešno s obzirom na to da se ne može nužno utvrditi je li MySoda stvarno uklonio izvornu naljepnicu s predmetne boce ili je uklonio naljepnicu posljednje osobe koja je bocu ponovno napunila plinom. Uklanjanje se može opravdati tako da se uzme u obzir specifična priroda proizvoda koji se razmatra, odnosno ponovno punjivih boca. Žig na boci i dalje je vidljiv jer je ugraviran na grlo boce, tako da se na temelju same činjenice da je provedeno ponovno označavanje ne mora nužno dovesti u pitanje temeljna funkcija žiga koja se odnosi na jamstvo podrijetla boce. Međutim, čini mi se da je na sudu koji je uputio zahtjev da utvrdi kako točno to ponovno označavanje može razumjeti potrošač koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom [62]. Točno je da to ovisi o razini znanja koju navedeni potrošač ima o funkcioniranju i postupcima [63] na tržištu punjenja boca CO_2. To ovisi i o jasnoći informacija sadržanih na naljepnici, koja uz nedvosmislene informacije u pogledu osobe koja je stvarno odgovorna za proizvodnju boca, treba sadržavati i informacije o osobi koja je posljednja napunila boce ugljikovim dioksidom.

50. Dodajem da je finska vlada ustrajala na okolišnim aspektima glavnog postupka, pri čemu je tvrdila da oporabu boca njihovim ponovnim punjenjem i ponovnom upotrebom treba promicati na temelju politike sprečavanja nastanka otpada, koja je jedan od ciljeva koji se nastoje postići Direktivom (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive

55 Vidjeti presudu od 8. srpnja 2010., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, t. 80.). Vidjeti i presudu Viking Gas (t. 37. i 39.).

56 Vidjeti u pogledu internetskih korisnika presudu od 8. srpnja 2010., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, t. 81.). Što se općenito tiče potrošača, vidjeti presudu Viking Gas (t. 39. i 40.).

57 Presuda od 14. srpnja 2011. (C-46/10, EU:C:2011:485)

58 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 39.).

59 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 40.). Podsjećam da to nije slučaj u okviru spora u glavnom postupku.

60 U ovom je slučaju dvije naljepnice na bocu stavio poduzetnik koji ju je punio a da se pritom nisu uklonili ni prekrili verbalni i figurativni žigovi poduzetnika koji je navedenu bocu prvi put stavio na tržište (vidjeti presudu Viking Gas, t. 11.).

61 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 41.).

62 Naime, zadržavam taj izraz koji mi se čini otprilike jednakim onomu upotrijebljenom u presudi Bristol-Myers Squibb i dr. (vidjeti radi usporedbe točku 48. ovog mišljenja).

63 U tom pogledu, kao što je to istaknula Komisija, za razliku od činjenica u glavnom postupku u predmetu u kojem je donesena presuda Viking Gas, ponovno napunjene boce ne prodaju se u trgovinama koje nose oznaku osobe koja ih je ponovno napunila, tako da potrošaču može biti teže razlikovati točnu ulogu svakog od žigova koji su stavljeni na te boce.

94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [64]. Prema mišljenju te vlade, da bi se to postiglo, oporaba boca ne smije biti previše složena zbog pretjeranog uzimanja u obzir prava proizvođača boca koji je nositelj žiga.

51. S obzirom na sve te elemente, smatram da članak 15. stavak 2. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 2. Direktive 2015/2436 treba tumačiti na način da, kad treća strana ponovno napuni plinom i preproda bocu CO_2, ukloni naljepnicu sa žigom proizvođača boce, pri čemu je taj žig koji je ugraviran na njezino grlo i dalje vidljiv, te na nju stavi vlastitu naljepnicu, treba ocijeniti ukupan dojam koji stvara novo označavanje kako bi se utvrdilo jesu li informacije koje se odnose na osobu koja je prepakirala proizvod i one koje se odnose na proizvođača navedenog proizvoda jasne i nedvosmislene potrošaču koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom. Te informacije koje su navedene na novoj naljepnici osobito ne smiju stvarati dojam da postoji ekonomska povezanost ili poseban odnos između treće strane koja je ponovno napunila bocu i nositelja žiga. Kako bi se ocijenio dojam koji stvara ponovno označavanje, osobito treba uzeti u obzir postupke koji su specifični za predmetni sektor i razinu znanja koju potrošači imaju o tim postupcima.

C. Primjena testa koji proizlazi iz presude Viking Gas

52. Podredno, ako Sud odluči da neće slijediti prethodno predloženo rasuđivanje, može se predvidjeti primjena testa koji je opisao u svojoj presudi Gas kako bi se ostvario približno jednak rezultat.

53. Podsjećam na to da je u toj presudi Sud trebao utvrditi pod kojim se uvjetima nositelj isključive licencije za upotrebu kompozitnih plinskih boca koje su namijenjene za ponovnu upotrebu, čiji je oblik zaštićen kao trodimenzionalni žig i na koje je taj nositelj stavio svoje ime i logotip, koji su registrirani kao verbalni i figurativni žigovi, može na temelju članaka 5. i 7. Prve direktive 89/104 usprotiviti tomu da treća strana te boce, nakon što su ih kupili potrošači koji su potom potrošili plin koji su one prvotno sadržavale, uz plaćanje zamjenjuje za kompozitne plinske boce koje ne potječu od tog nositelja [65].

54. Sud je stoga najprije priznao da su boce namijenjene za ponovnu upotrebu pravi proizvod, a ne samo ambalaža [66]. Potom je odvagnuo, s jedne strane, legitimni interes nositelja licencije prava žiga koji se sastoji od oblika kompozitne boce i nositelja žigova koji su na nju stavljeni kako bi se ostvarila dobit od prava povezanih s tim žigovima i, s druge strane, jednako legitimne interese kupaca boca, uključujući osobito onaj da u potpunosti uživaju svoje pravo vlasništva nad tim bocama, kao i opći interes za održavanje nenarušenog tržišnog natjecanja [67]. Naposljetku, Sud je podsjetio na to da ostvarenje ekonomske vrijednosti žigova koji se stavljaju na boce proizlazi iz njihove prodaje i da prodaja koja omogućuje takvo ostvarenje ekonomske vrijednosti žiga iscrpljuje isključiva prava koja se dodjeljuju Prvom direktivom 89/104 [68].

[64] SL 2018., L 150, str. 141. i ispravak SL 2018., L 306, str. 72.

[65] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 15.).

[66] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 30.).

[67] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 31.).

[68] Vidjeti presudu Viking Gas (t. 32.).

55. Sa stajališta kupaca, ako se njihovo pravo na vlasništvo ograniči pravima žiga čak i nakon prodaje, oni navedeno pravo više ne bi mogli slobodno ostvarivati, nego bi prilikom naknadnog punjenja boca bili obvezani na samo jednog dobavljača plina [69]. S gledišta tržišnog natjecanja, takva situacija omogućila bi nositelju licencije prava žiga da neopravdano smanji konkurenciju na silaznom tržištu koja se odnosi na punjenje plinskih boca te bi uključivala rizik od podjele tog tržišta [70].

56. Sud je stoga odlučio da se prodajom kompozitne boce „iscrpljuju prava koja ima nositelj prava žiga […] i na kupca se prenosi pravo da slobodno raspolaže tom bocom, uključujući pravo da bocu zamijeni ili ponovno napuni, nakon što potroši izvorni plin, kod poduzetnika po vlastitom izboru […] ili kod nekog od njegovih konkurenata. Posljedica tog prava kupca jest da ti konkurenti, u granicama propisanima člankom 7. stavkom 2. [Prve d]irektive 89/104, imaju pravo na punjenje i zamjenu praznih boca" [71], pri čemu se ta ograničenja odnose na postojanje opravdanih razloga kojima se može opravdati protivljenje daljnjoj komercijalizaciji proizvoda koje je na tržište stavio nositelj žiga. Ti opravdani razlozi mogu se sastojati od promjene ili pogoršanja stanja proizvoda zaštićenih žigom i od toga da treća strana upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan žigu, čime se ozbiljno šteti njegovu ugledu ili se stvara dojam da postoji ekonomska povezanost između nositelja žiga i te treće strane (kao što je postojanje posebnog odnosa između njih ili pripadnost distribucijskoj mreži nositelja) [72]. Prilikom ocjene postojanja dojma ekonomske povezanosti treba uzeti u obzir označavanje boca i uvjete pod kojima se one zamjenjuju [73], što prosječnog potrošača, koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću, ne smije navesti da smatra da postoji povezanost između dvaju dotičnih poduzetnika ili da plin kojim su boce napunjene potječe od nositelja žiga. Treba uzeti u obzir i postupanja u sektoru te pitanje jesu li potrošači navikli na to da boce pune drugi distributeri. Tada će biti moguće pretpostaviti da će potrošač koji izravno kontaktira konkurenta kako bi mu on napunio bocu ili kako bi svoju praznu bocu zamijenio napunjenom bocom moći lakše utvrditi da ne postoji veza između konkurenta o kojem je riječ i nositelja žiga [74]. Sud je priznao i da činjenica da je žig na boci i dalje vidljiv unatoč dodatnoj naljepnici [75] koju je stavio konkurent predstavlja relevantan element jer se čini da se time isključuje mogućnost da se tim označavanjem mijenja stanje boca na način da se prikriva njihovo podrijetlo [76].

57. Ako se to primijeni na ovaj glavni postupak, iz svega prethodno navedenog proizlazi da članak 15. Uredbe 2017/1001 i članak 15. Direktive 2015/2436 nositelju žiga boca CO_2 koje su namijenjene ponovnom punjenju i potom ponovnoj upotrebi ne omogućuju da se usprotivi tomu da te boce, nakon što su ih kupili potrošači koji su potrošili plin i potom ih odnijeli preprodavačima koji su zaduženi za prikupljanje praznih boca, te nakon što ih je ponovno napunila konkurentska treća strana, navedena treća strana proda nakon što je na navedene boce stavila vlastiti žig, pri čemu je nositeljev žig i dalje vidljiv, osim ako nositelj žiga može navesti opravdan razlog u smislu prethodno navedenih odredbi. Sud koji je uputio zahtjev stoga mora utvrditi nanosi li se postupanjem o kojem je riječ u glavnom postupku ozbiljna šteta ugledu nositelja žiga ili može li takva upotreba istovjetnog znaka stvoriti dojam da postoji ekonomska

69 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 33.).

70 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 34.).

71 Presuda Viking Gas (t. 35.).

72 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 36. i 37.).

73 Vidjeti točku 39. presude Viking Gas.

74 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 40.).

75 U ovom je slučaju dvije naljepnice na bocu stavio poduzetnik koji ju je punio a da se pritom nisu uklonili ni prekrili verbalni i figurativni žigovi poduzetnika koji je navedenu bocu prvi put stavio na tržište (vidjeti presudu Viking Gas (t. 11.)).

76 Vidjeti presudu Viking Gas (t. 41.).

povezanost između tog nositelja i predmetne treće strane. Sud koji je uputio zahtjev u tu svrhu treba obratiti pozornost na percepciju potrošača koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću o mogućem postojanju ekonomske povezanosti između nositelja žiga i konkurentske treće strane. Treba uzeti u obzir navike potrošača i postupke na tržištu. Konačno, sud koji je uputio zahtjev treba utvrditi da se označavanjem koje izvršava konkurentska treća strana ne mijenja stanje boca.

IV. Zaključak

58. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem da se na pitanja koja je postavio Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska) odgovori kako slijedi:

1. U kontekstu glavnog postupka članak 15. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije i članak 15. stavak 2. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se nositelj žiga može valjano usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji, na državnom području iste države članice u kojoj su te boce CO_2 prvi put stavljene na tržište od strane navedenog nositelja ili uz njegovo odobrenje, navedenih boca koje je potonji nositelj ponovno napunio koju provodi treća strana koja je te boce prepakirala i na njih stavila svoj žig, osim ako se ne utvrdi da bi takvo protivljenje pridonijelo umjetnoj podjeli tržišta. Kako bi se ocijenilo postojanje takva rizika, na sudu je koji je uputio zahtjev da provjeri je li izvršeno prepakiravanje, s obzirom na prirodu predmetnog proizvoda i njegovu namjenu, nužno kako bi se osigurao pristup trećih strana tržištu punjenja ugljikovim dioksidom. Ako sud koji je uputio zahtjev zaključi da je prepakiravanje koje je izvršila treća strana nužno, i dalje treba osigurati da su, osim toga, zaštićeni legitimni interesi nositelja žiga.

2. Članak 15. stavak 2. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 2. Direktive 2015/2436 treba tumačiti na način da, kad treća strana ponovno napuni plinom i preproda bocu CO_2, ukloni naljepnicu sa žigom proizvođača boce, pri čemu je taj žig koji je ugraviran na njezino grlo i dalje vidljiv, te na nju stavi vlastitu naljepnicu, treba ocijeniti ukupan dojam koji stvara novo označavanje kako bi se utvrdilo jesu li informacije koje se odnose na osobu koja je prepakirala proizvod i one koje se odnose na proizvođača navedenog proizvoda jasne i nedvosmislene osobi koja ima normalan vid i koja je uobičajeno pažljiva. Te informacije koje su navedene na novoj naljepnici osobito ne smiju stvarati dojam da postoji ekonomska povezanost ili poseban odnos između treće strane koja je ponovno napunila bocu i nositelja žiga. Kako bi se ocijenio dojam koji stvara ponovno označavanje, treba uzeti u obzir postupke koji su specifični za predmetni sektor i razinu znanja koju potrošači imaju o tim postupcima.