Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 12 maja 2022 r.[1]

Sprawa C-197/21

Soda-Club (CO2) SA,
SodaStream International BV
przeciwko
MySoda Oy

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia)]

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Wyczerpanie – Butle do ponownego napełniania zawierające dwutlenek węgla – Wprowadzenie do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą – Odsprzedaż przez osobę trzecią, po przepakowywaniu i opatrzeniu znakiem towarowym tej osoby, w tym samym państwie członkowskim – Nadal widoczny znak towarowy butli będącej w obrocie wygrawerowany na szyjce butli – Przepakowywanie – Przesłanki określone w wyroku Bristol-Meyers Suibb i in. – Transpozycja na produkty inne niż farmaceutyczne – Transpozycja do sytuacji dotyczącej pojedynczego państwa członkowskiego – Przesłanka konieczności – Wrażenie istnienia powiązań gospodarczych

1. Dwudziesty pierwszy wiek charakteryzuje się powszechną świadomością wpływu naszych wzorców konsumpcji na podstawowe kwestie, takie jak w szczególności ochrona środowiska. W swoim komunikacie z 2015 r. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”[2], Komisja Europejska w następujący sposób wychwala zalety tego typu gospodarki: „[p]rzejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum, stanowi istotny wkład w wysiłki Unii zmierzające do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki”. Taka cyrkularność gospodarki oznacza, że towary po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w Unii przez właścicieli znaków towarowych będą ponownie wykorzystywane, uzupełniane lub napełniane przed ich dalszym ponownym obrotem. Taki jest kontekst niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, który daje Trybunałowi sposobność określenia warunków, w jakich powinno nastąpić niezbędne zharmonizowanie uzasadnionych interesów tych właścicieli znaków towarowych z interesami osób trzecich, które ponownie wykorzystują i odsprzedają ich towary.

[1] Język oryginału: francuski.

[2] COM(2015) 614 final z dnia 2 grudnia 2015 r.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Rozporządzenie (UE) 2017/1001

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [3] uchyliło i zastąpiło, ze skutkiem od 1 października 2017 r., rozporządzenie (WE) nr 207/2009 [4].

3. Artykuł 15 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Wyczerpanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego", stanowi:

„1. Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności, jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

2. Dyrektywa (UE) 2015/2436

4. Artykuł 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [5], zatytułowany „Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego", ma następujące brzmienie [6]:

„1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności, jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

[3] Dz.U. 2017, L 154, s. 1.

[4] Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwane dalej „rozporządzeniem 207/2009"). Artykuł 13 rozporządzenia nr 207/2009 odpowiada art. 15 rozporządzenia 2017/1001.

[5] Dz.U. 2015, L 336, s. 1.

[6] Od dnia 15 stycznia 2019 r. przepis ten zastępuje i odpowiada w bardzo szerokim zakresie art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

B. Prawo fińskie

5. Artykuł 9 ust. 1 tavaramerkkilaki (544/2019) [ustawy o znakach towarowych (nr 544/2019)] z dnia 26 kwietnia 2019 r. ma zastosowanie do krajowych znaków towarowych od dnia 1 maja 2019 r. Przewiduje on, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać używania tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Artykuł 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, że niezależnie od ust. 1 właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, jeżeli ma uzasadniony powód, by sprzeciwiać się oferowaniu towarów lub dalszemu obrotowi nimi. Właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego w szczególności wtedy, gdy stan towarów ulega zmianie lub ich jakość pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu[7].

II. Postępowanie główne, pytania prejudycjalne oraz postępowanie przed Trybunałem

6. Soda-Club (C02) SA i SodaStream International BV (zwane dalej łącznie „SodaStream") produkują i sprzedają domowe urządzenia karbonizujące przeznaczone do użytku osób prywatnych. Urządzenia te umożliwiają łatwe przygotowywanie wody gazowanej i smakowych napojów gazowanych z wody z kranu. W Finlandii urządzenia te są sprzedawane pod znakiem towarowym SODASTREAM. Urządzenia te są sprzedawane w opakowaniu, które zawiera ponadto aluminiową butlę z dwutlenkiem węgla, którą można ponownie napełniać i na której wygrawerowany jest znak towarowy SODASTREAM lub SODA-CLUB. Butla opatrzona jest również etykietą z jednym z tych znaków towarowych. Ponadto SodaStream oferuje w sprzedaży indywidualnej butle napełnione dwutlenkiem węgla. SodaStream jest właścicielem unijnych oraz krajowych znaków towarowych SODASTREAM i SODA-CLUB. Zarejestrowane znaki towarowe SODASTREAM i SODA-CLUB odnoszą się zarówno do rozpatrywanych butli, jak i zawartego w nich dwutlenku węgla.

7. MySoda Oy ma siedzibę w Finlandii. Prowadzi obrót urządzeniami podobnymi do tych sprzedawanych przez SodaStream pod znakiem towarowym MYSODA w opakowaniach niezawierających jednak butli. Od 2016 r. MySoda sprzedaje na rynku fińskim butle napełnione dwutlenkiem węgla, które są kompatybilne nie tylko z jej własnymi urządzeniami karbonizującymi, ale także z urządzeniami sprzedawanymi przez SodaStream. Butle z dwutlenkiem węgla napełniane i sprzedawane przez MySoda to między innymi ponownie napełniane butle pierwotnie wprowadzonych do obrotu przez SodaStream. MySoda otrzymuje od dystrybutorów puste butle z dwutlenkiem węgla pochodzące od SodaStream, które zostały zwrócone przez konsumentów. Następnie MySoda usuwa etykietę umieszczoną na butli przez SodaStream. Po ponownym napełnieniu butli umieszcza na niej własną etykietę. Nie ulega wątpliwości, że tak umieszczona etykieta zawsze pozostawia widoczne grawerunki na butli, w tym znaki towarowe SODASTREAM i SODA-CLUB.

8. W Finlandii butle z dwutlenkiem węgla są dostępne w punktach sprzedaży detalicznej. SodaStream i MySoda nie mają własnych sklepów.

[7] Ze względu na czas trwania praktyki zakwestionowanej przed sądem odsyłającym należy również odnieść się do § 10a tavaramerkkilaki (1715/1995) [ustawy o znakach towarowych (1715/1995)] obowiązującej do dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz § 8 tavaramerkkilaki (616/2016) [ustawy o znakach towarowych (616/2016)] obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2019 r. Te dwa przepisy odpowiadały co do istoty § 9 obecnie obowiązującej ustawy o znakach towarowych.

9. MySoda używała dwóch różnych etykiet. Na tak zwanej etykiecie „różowej” znajdowało się napisane dużymi literami logo MySoda opatrzone adnotacją, że jest to „fiński dwutlenek węgla do urządzeń karbonizujących”. Obok szczegółowych danych o produkcie, które były napisane małą czcionką, znajdowała się informacja o spółce, która napełniła butlę, a także wskazanie witryny internetowej, gdzie można uzyskać dalsze informacje. Na tak zwanej etykiecie „białej” wyrażenie „dwutlenek węgla” napisane było wielkimi literami w pięciu językach. Szczegółowe dane o produkcie, tj. nazwa spółki, która napełniła butlę, wraz ze wskazówką, że spółka ta nie jest powiązana z pierwotnym dostawcą butli ani z jego przedsiębiorstwem lub znakami towarowymi widocznymi na butli, a także z odesłaniem do witryny internetowej MySoda, były napisane drobną czcionką.

10. Uznawszy, że praktyka ta narusza jej prawa do znaku towarowego i że ma kilka uzasadnionych powodów, aby się jej sprzeciwić, SodaStream wniosła powództwo przeciwko MySoda o stwierdzenie, że ta ostatnia naruszyła jej znaki towarowe w Finlandii poprzez używanie ich bez zezwolenia w ramach prowadzonej przez nią działalności handlowej oraz poprzez wprowadzanie do obrotu opatrzonych tymi znakami towarowymi ponownie napełnionych butli z umieszczonym na nich własnym znakiem towarowym MySoda, po usunięciu i zastąpieniu oryginalnych etykiet, bez zgody SodaStream lub ponownie napełnionych butli po zastąpieniu oryginalnych etykiet nowymi. SodaStream wniosła o zaniechanie postępowania, które uważała za naruszenie oraz zażądała odszkodowania.

11. W wyroku wstępnym z dnia 5 września 2019 r. markkinaoikeus (sąd gospodarczy, Finlandia) uwzględnił żądania SodaStream w zakresie stosowania przez MySoda etykiet różowych i oddalił roszczenia w odniesieniu do etykiet białych. Markkinaoikeus (sąd gospodarczy) stwierdził, że prawo wyłączne wynikające ze znaku towarowego SodaStream zostało wyczerpane w odniesieniu do butli z dwutlenkiem węgla, które spółka ta pierwotnie wprowadziła do obrotu. Aby sprzeciwić się praktyce stosowanej przez MySoda, SodaStream powinna zatem wykazać uzasadniony interes. Po odrzuceniu kryteriów określonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.[8] na tej podstawie, że spór między SodaStream i MySoda nie dotyczył importu równoległego, markkinaoikeus (sąd gospodarczy) oparł się na wyroku Viking Gas[9], stwierdzając, że praktyka MySoda nie zmienia ani nie pogarsza stanu butli z dwutlenkiem węgla pierwotnie wprowadzonej do obrotu przez SodaStream ani jej zawartości. Praktyka ta według tego sądu nie szkodzi również reputacji SodaStream ani nie spowodowała żadnych szkód, które mogłyby stanowić uzasadniony powód do sprzeciwienia się tej praktyce przez SodaStream. O ile praktyka dotycząca etykiet białych nie stworzyła zdaniem odnośnego sądu fałszywego wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między MySoda a SodaStream, o tyle nie można tego samego powiedzieć o stosowaniu etykiet różowych, które u właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta mogą wywołać wrażenie, że istnieją powiązania gospodarcze między tymi dwoma podmiotami. W szczególności, z uwagi na centralną pozycję logo MySoda na etykiecie różowej, wspomniany sąd uznał, że konsument mógł uwierzyć, iż butla z dwutlenkiem węgla pochodzi od MySoda. W tym względzie istniał uzasadniony powód, dla którego SodaStream sprzeciwiała się używaniu etykiet różowych.

12. SodaStream i MySoda wniosły środki odwoławcze od tego wyroku wstępnego do Korkein oikeus (sądu najwyższego, Finlandia), który je dopuścił.

[8] Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, zwany dalej „wyrokiem Bristol-Myers Squibb i in.”, EU:C:1996:282).

[9] Wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. (C-46/10, zwany dalej „wyrokiem Viking Gas”, EU:C:2011:485).

13. Zdaniem SodaStream, MySoda, usuwając etykietę opatrzoną jej znakiem towarowym, a więc wskazującą na pochodzenie butli z dwutlenkiem węgla i umieszczając nową etykietę, dokonuje ponownego etykietowania towaru, co już stanowi naruszenie funkcji znaku towarowego polegającej na wskazywaniu pochodzenia i powinno podlegać przesłankom określonym w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. lub przynajmniej przesłance konieczności. Wymiana etykiety na opisanych powyżej warunkach nie jest zaś konieczna dla wprowadzenia do obrotu ponownie napełnionych butli z dwutlenkiem węgla, ponieważ umieszczenie na takiej butli naklejki umożliwiającej przedstawienie informacje dotyczących podmiotu napełniającego w mniejszym stopniu naruszałoby prawa właściciela znaku towarowego. SodaStream ma zatem prawo sprzeciwić się praktyce stosowanej przez MySoda. Jako kolejny uzasadniony powód sprzeciwu SodaStream powołuje się również na fałszywe wrażenie, jakie wywołuje jej zdaniem praktyka MySoda w odniesieniu do istnienia powiązań gospodarczych między nią a MySoda.

14. Ze swojej strony MySoda twierdzi, że kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ chodzi tu o handel wewnątrz jednego państwa członkowskiego. MySoda nie przepakowuje oryginalnego produktu sprzedawanego w ramach importu równoległego. Zmiana etykiety nie narusza jej zdaniem funkcji znaku towarowego, ponieważ właściwy krąg odbiorców rozumie, że etykieta, którą umieszcza, określa jedynie pochodzenie dwutlenku węgla i podmiot napełniający butlę, podczas gdy grawerunek znajdujący się na butli, który określa jej pochodzenie, pozostaje widoczny. W każdym razie wymiana etykiety SodaStream jest konieczna, ponieważ zwykła naklejka na ponownie napełnionej butli stwarzałaby większe ryzyko pomyłki co do tożsamości podmiotu ostatnio napełniającego butlę, jako że butle te są przeznaczone do wielokrotnego napełniania. Wymiana etykiety pozwala uniknąć sytuacji, w której ten sam towar miałby kilka kodów kreskowych, a ponadto jest często konieczna, gdy oryginalna etykieta została uszkodzona lub się oderwała. MySoda twierdzi, że postępuje zgodnie z praktyką branżową stale stosowaną w Finlandii do tego stopnia, że przestrzega jej również sama SodaStream. Wreszcie MySoda wskazała przed sądem odsyłającym, że nie jest jedyną spółką działającą na rynku napełniania butli dwutlenkiem węgla i że w związku z tym jest również możliwe, że etykiety, które zastępuje, nie są etykietami SodaStream, lecz poprzednich podmiotów, które napełniły butle.

15. Sąd odsyłający uważa, że w prawie Unii nie ma jasnej i szczegółowej regulacji dotyczącej warunków, w jakich właściciel znaku towarowego ma uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami wprowadzonymi na rynek. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału co najmniej w przypadku przepakowywania produktów leczniczych pochodzących z importu równoległego, które obejmuje nakładanie nowej etykiety, istnieje zagrożenie dla gwarancji pochodzenia znaku towarowego. W ten sposób takie przepakowanie wpływa na szczególny przedmiot znaku towarowego [10]. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego może zakazać sprzedaży przepakowanych produktów, jeżeli dystrybutor nie udowodni, że postępowanie to spełnia kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. [11]. Właściciel znaku towarowego może zatem zakazać przepakowywania produktu, chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem importu równoległego, a uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są poza tym chronione [12]. Sąd odsyłający zauważa również, że z wyroku Viking Gas, w którym jednak nie powołano się na orzecznictwo Trybunału w zakresie przepakowywania ani na kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., wynika, że w przypadku, gdy podmiot

[10] Sąd odsyłający powołuje się na wyroki: z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 29 i 30); z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 28–30).

[11] Sąd odsyłający przywołuje tutaj wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 52, 53).

[12] Sąd powołuje się tutaj wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 34).

napełniający butle gazowe wprowadzone do obrotu w tym samym państwie członkowskim umieścił na tych butlach swoje własne etykiety, uzasadniony powód do sprzeciwienia się postępowaniu podmiotu napełniającego butle może istnieć także wówczas, gdy używanie znaku towarowego odbywa się w ten sposób, iż sprawia wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego a podmiotem napełniającym istnieją powiązania gospodarcze [13].

16. Sąd odsyłający zauważa po pierwsze, że z orzecznictwa Trybunału nie wynika jasno, że przesłanka konieczności, tak jak została zdefiniowana w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., ma zastosowanie do przepakowywania towarów wprowadzonych do obrotu w tym samym państwie członkowskim. Sąd odsyłający nie jest pewien, czy może zakwalifikować czynność dokonywaną przez MySoda jako „przepakowywanie" w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, zważywszy, że w ramach sporu w postępowaniu głównym dotyczy ona butli przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. Sąd odsyłający zastanawia się również, czy decydujące znaczenie ma to, że właściwy krąg odbiorców dojdzie do wniosku, że etykieta wskazuje wyłącznie na pochodzenie dwutlenku węgla, nawet jeśli właściciel znaku towarowego przy pierwotnym wprowadzaniu do obrotu butli z dwutlenkiem węgla umieścił na niej etykietę opatrzoną jego własnym znakiem towarowym w celu wskazania pochodzenia wspomnianej butli. Nie jest również jasne, czy wnioski wyciągnięte w wyroku Viking Gas można zastosować w ramach sporu w postępowaniu głównym, ponieważ wyrok ten dotyczył znaków towarowych umieszczonych na butlach gazowych przez właściciela znaku towarowego, który pierwotnie wprowadził te butle do obrotu, przy czym znaki towarowe nie zostały nigdy usunięte ani zakryte. W ramach sporu w postępowaniu głównym pozostaje widoczny jedynie znak towarowy wygrawerowany na szyjce butli z dwutlenkiem węgla.

17. Po drugie, w świetle orzecznictwa Trybunału, a w szczególności wyroku Loendersloot [14], czasami wystarczające może okazać się umieszczenie na butlach zwykłej naklejki zawierającej dodatkowe informacje, bez konieczności usuwania etykiety umieszczonej przez właściciela znaku towarowego, który wprowadził butle do obrotu. Z orzecznictwa wynika również, że przesłanka konieczności nie jest spełniona, jeżeli stosowana praktyka jest podyktowana wyłącznie chęcią uzyskania korzyści gospodarczej [15]. Butle ponownie napełniane dwutlenkiem węgla muszą zawierać informacje o podmiocie je napełniającym. Zakładając, że kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. mają zastosowanie, a w szczególności przesłanka konieczności, sąd odsyłający zastanawia się, czy należy wziąć pod uwagę przeznaczenie butli. Otóż, jako że butle na dwutlenek węgla są przeznaczone do wielokrotnego napełniania, może pojawić się kwestia trwałości w czasie etykiet umieszczonych przez właściciela znaku towarowego, który wprowadził wspomniane butle do obrotu. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o to, czy uszkodzenie etykiety umieszczonej na butli przez właściciela znaku towarowego lub jej oderwanie z butli bądź fakt, że inny podmiot napełniający butlę mógł już wcześniej zastąpić oryginalną etykietę swoją własną, mogą stanowić okoliczności, na podstawie których można uznać, że wymiana etykiety lub zastąpienie własną etykietą podmiotu napełniającego jest konieczne do wprowadzenia do obrotu ponownie napełnionej butli.

[13] Sąd odsyłający odnosi się w tym miejscu do pkt 37 wyroku Viking Gas.

[14] Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. (C-349/95, EU:C:1997:530).

[15] Sąd odsyłający przywołuje tutaj wyrok z dnia 12 października 1999 r., Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, pkt 44).

18. W tych okolicznościach Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia) postanowił zawiesić postępowanie i postanowieniem, które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 29 marca 2021 r., zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1. Czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb wypracowane w orzecznictwie [Trybunału] w zakresie przepakowywania i ponownego etykietowania w sprawach dotyczących importu równoległego, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności, znajdują zastosowanie również w przypadku przepakowywania lub ponownego etykietowania towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, w celu dalszej odprzedaży w tym samym państwie członkowskim?

2. W przypadku gdy właściciel znaku towarowego w chwili wprowadzenia do obrotu butli zawierającej dwutlenek węgla opatrzył ją swoim znakiem towarowym, który jest zarówno umieszczony na etykiecie butli, jak i wygrawerowany na jej szyjce, czy wspomniane wyżej kryteria »Bristol-Myers Squibb«, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności znajdują zastosowanie również wtedy, gdy osoba trzecia ponownie napełnia butlę dwutlenkiem węgla w celu dalszej odprzedaży, usuwa z niej oryginalną etykietę i zastępuje ją etykietą z własnym znakiem towarowym, przy czym znak towarowy wprowadzającego butlę do obrotu jest nadal widoczny w grawerunku na szyjce butli?

3. Czy w opisanej powyżej sytuacji można uznać, że usunięcie i zastąpienie etykiety zawierającej znak towarowy zagraża zasadniczo funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia butli, czy też – w odniesieniu do możliwości zastosowania warunków odnoszących się do przepakowywania i ponownego etykietowania – ma znaczenie okoliczność, iż

   – należy założyć, że właściwy krąg odbiorców dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się wyłącznie do pochodzenia dwutlenku węgla (a zatem do podmiotu napełniającego butlę); lub

   – należy założyć, że właściwy krąg odbiorców dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się również, przynajmniej częściowo, do pochodzenia butli?

4. W przypadku gdy usunięcie i zastąpienie etykiety butli dwutlenku węgla jest oceniane pod kątem przesłanki konieczności, czy przypadkowe uszkodzenie lub oderwanie etykiet umieszczonych na butlach wprowadzonych do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub ich usunięcie i zastąpienie przez poprzedni podmiot napełniający może stanowić okoliczność, na podstawie której regularne zastępowanie etykiet własnymi etykietami podmiotu napełniającego należy uznać za konieczne do wprowadzenia ponownie napełnionych butli do obrotu?”.

19. MySoda, SodaStream, rząd fiński oraz Komisja przedstawiły Trybunałowi swoje uwagi na piśmie.

III. Analiza

20. Przed przystąpieniem do analizy pytań skierowanych do Trybunału chciałbym zaznaczyć, że w niniejszej opinii odwołam się do odpowiednich przepisów rozporządzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436, a mianowicie w szczególności do art. 15 rozporządzenia 2017/1001

i art. 15 dyrektywy 2015/2436 [16]. W zakresie, w jakim stan faktyczny zarzucany MySoda miał początek w 2016 r., oraz biorąc pod uwagę podobieństwo przepisów dotyczących wyczerpania prawa przyznanego przez krajowe i unijne znaki towarowe, rozważania, które zostaną poświęcone art. 15 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436, będą miały zastosowanie również do interpretacji odpowiednich przepisów zawartych w aktach poprzednio obowiązujących [17]. Z tego samego powodu orzecznictwo Trybunału oparte na tych wcześniejszych przepisach pozostaje istotne dla rozstrzygnięcia postępowania głównego.

A. W przedmiocie pytań prejudycjalnych pierwszego, drugiego i czwartego

21. Poprzez pytania prejudycjalne pierwsze, drugie i czwarte, które moim zdaniem należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o wyjaśnienie, czy kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. mają mieć zastosowanie w przypadku, gdy towary są odsprzedawane przez osobę trzecią po ich pierwszym wprowadzeniu do obrotu w Unii przez właściciela znaku towarowego w tym samym państwie członkowskim, w którym zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu. Ponadto zastanawia się, czy te kryteria, a w szczególności przesłanka konieczności, mają zastosowanie w sytuacji, gdy osoba trzecia napełnia butlę dwutlenkiem węgla w celu jej dalszej odsprzedaży, usuwa z niej oryginalną etykietę i zastępuje ją własną etykietą, pozostawiając jednocześnie widoczny znak towarowy właściciela wygrawerowany na szyjce butli. Wreszcie sąd odsyłający zastanawia się, jaki wpływ na ocenę przesłanki konieczności przepakowywania może mieć okoliczność, że etykiety umieszczane przez właściciela znaku towarowego na butlach przeznaczonych do wielokrotnego napełniania i wielokrotnego użytku, ze względu na swój charakter, ulegają zniszczeniu, a nawet oderwaniu, co powoduje potencjalnie konieczność ich regularnej wymiany dla celów dalszego obrotu nimi. Pytania te są zadawane w celu rozstrzygnięcia, czy SodaStream ma prawo sprzeciwiać się postępowaniu MySoda.

22. Ta możliwość sprzeciwu, stanowiąca odstępstwo od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów, ma na celu wyłącznie ochronę praw, które wchodzą w zakres szczególnego przedmiotu znaku towarowego, rozumianego w świetle jego zasadniczej funkcji [18]. Szczególnym przedmiotem prawa do znaku towarowego jest zwłaszcza zapewnienie właścicielowi wyłącznego prawa do używania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, którzy chcieliby nadużyć pozycji i renomy znaku towarowego, sprzedając towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym [19]. Zasadniczą funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu [20]. Jednakże prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych jego znakiem towarowym nie jest nieograniczone w takim zakresie, w jakim z konieczności stanowi ograniczenie podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów.

[16] W przedmiocie kompletności harmonizacji dokonanej w art. 15 dyrektywy 2015/2436 zob. analogicznie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 30). W odniesieniu do art. 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) zob. wyroki: Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 25, 26); z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 17).

[17] Czyli art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95.

[18] Zobacz wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 28).

[19] Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 44) i wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 37).

[20] Zobacz wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 37).

23. Kwestia wyczerpania prawa przyznanego przez unijny lub krajowy znak towarowy jest zatem uregulowana w art. 15 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436. Te dwa przepisy, sformułowane podobnie, mają w szczególności na celu pogodzenie zasadniczych interesów związanych z ochroną praw do znaku towarowego i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów między państwami członkowskimi [21]. Z przepisów tych wynika, że właściciel znaku towarowego nie może, co do zasady, sprzeciwić się używaniu tego znaku towarowego po pierwszym wprowadzeniu do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą [22]. Zasada wyczerpania prawa przyznanego przez znak towarowy, którą wprowadzają te dwa przepisy, stanowi zatem ograniczenie praw wyłącznych przyznanych właścicielom znaku towarowego. Związek między tą wyłącznością a swobodnym przepływem towarów był wielokrotnie ilustrowany w orzecznictwie Trybunału [23]. O ile zatem własność znaku towarowego sama w sobie powoduje konieczne ograniczenie swobodnego przepływu towarów w imię ochrony własności przemysłowej i handlowej, o tyle intensywność tej ochrony zmniejsza się w miarę ujawniania się antykonkurencyjnych zagrożeń dla rynku, w szczególności podziału.

24. Strony są zgodne co do tego, że butle, o których mowa, zostały wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na terytorium Finlandii przez SodaStream, właściciela znaku towarowego. Biorąc za podstawę powyższe wskazania, ta ostatnia nie mogłaby sprzeciwić się praktyce będącej przedmiotem postępowania głównego.

25. Nie dochodzi jednak do wyczerpania prawa do znaku towarowego, jeśli właściciel może wykazać uzasadniony powód sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami [24]. Chociaż w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 jako przykłady wymieniono zmianę i pogorszenie się stanu towarów, przepisy te nie zawierają wyczerpującej listy uzasadnionych powodów, które mogą uniemożliwić zastosowanie zasady wyczerpania [25].

26. W kontekście importu równoległego produktów farmaceutycznych Trybunał orzekł między innymi, że art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwić się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu farmaceutycznego, jeżeli importer dokonał przepakowania tego produktu i ponownie umieścił na nim znak towarowy właściciela, chyba że: po pierwsze, zostanie ustalone, że korzystanie przez właściciela z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów pod tym znakiem towarowym przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi; po drugie, zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania; po trzecie, na nowym opakowaniu zostaną wyraźnie wskazane podmiot, który dokonał przepakowania produktu, oraz nazwa wytwórcy produktu; po czwarte, wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela; oraz, po piąte, importer poinformuje właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na jego żądanie, próbkę przepakowanego produktu [26]. Niespełnienie jednej z przesłanek określonych w wyroku

[21] Zobacz wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 18).

[22] Zobacz art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436.

[23] Zobacz w szczególności wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

[24] Zobacz art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

[25] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 36).

[26] Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 79).

Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego, by właściciel znaku towarowego mógł zasadnie sprzeciwić się dalszemu obrotowi opatrzonym jego znakiem towarowym produktem farmaceutycznym, który został przepakowany [27].

27. Zatem ocena prawa SodaStream do sprzeciwu wobec postępowania MySoda wymaga ustalenia, czy postępowanie to stanowi przepakowywanie w rozumieniu orzecznictwa Trybunału (pytanie drugie) [28]. Następnie należy ustalić, czy wnioski płynące z wyroku Bristol-Myers Squibb i in. mają zastosowanie tylko do sytuacji importu równoległego, który nieuchronnie wiąże się z obrotem danym towarem na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, w którym został on po raz pierwszy wprowadzony do obrotu (pytanie pierwsze). Wreszcie, przed rozważeniem zastosowania przesłanki konieczności w rozumieniu wspomnianego wyroku Bristol-Myers Squibb i in. do okoliczności postępowania głównego, należy zbadać, czy kryteria wskazane w tym wyroku zostały określone konkretnie przy uwzględnieniu szczególnego rodzaju rozpatrywanych w nim towarów, tj. produktów farmaceutycznych.

1. W przedmiocie istnienia przepakowywania

28. Jeśli chodzi o kwestię, czy postępowanie MySoda będące przedmiotem postępowania głównego stanowi przepakowywanie, Trybunał orzekł już, choć w innym kontekście, że „nakładanie nowej etykiety na produkty lecznicze opatrzone znakiem towarowym, podobnie jak zmiana ich opakowań, narusza specyficzny przedmiot znaku towarowego […]. Zmiana wynikająca z zastosowania nowego opakowania lub nowej etykiety produktu leczniczego opatrzonego znakiem towarowym z samej swej istoty stwarza rzeczywiste zagrożenie dla gwarancji pochodzenia, której ochronę zapewniać ma znak towarowy” [29]. Trybunał wyjaśnił następnie, że umieszczenie na oryginalnym opakowaniu wyrobu medycznego, które poza tym pozostaje nienaruszone i nie jest otwierane, niewielkiego rozmiaru etykiety, która nie zakrywa oryginalnego znaku towarowego i która jedynie wskazuje importera równoległego jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie tego produktu na rynek poprzez wskazanie jego danych, kodu kreskowego i centralnego numeru farmaceutycznego, nie stanowi przepakowywania. Ponieważ nie jest prawdopodobne, aby czynność taka miała wpływ na szczególny przedmiot znaku towarowego, nie stanowi uzasadnionego powodu dla sprzeciwu właściciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu danym towarem [30]. Nie wydaje mi się jednak możliwe sprowadzenie praktyki będącej przedmiotem postępowania głównego, opisanej w pkt 9 niniejszej opinii, do tej ostatniej hipotezy. MySoda otwiera bowiem butle z dwutlenkiem węgla, zajmuje się ich obsługą, kontroluje, czyści, a następnie napełnia je, po czym plombuje i ponownie etykietuje [31]. Nie można też wykluczyć, że w rezultacie może dojść do naruszenia szczególnego przedmiotu ochrony znaku towarowego, nawet jeśli znak towarowy SodaStream wygrawerowany na szyjce pozostanie widoczny [32]. W związku z tym następuje przepakowywanie butli z dwutlenkiem węgla, które zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu na rynku fińskim przez ten ostatni podmiot.

[27] Zobacz w szczególności pkt wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 31, 60).

[28] Zobacz wyrok z dnia 17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 29).

[29] Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 29, 30). Zobacz także wyrok z dnia 17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 30).

[30] Zobacz wyrok z dnia 17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 35–37).

[31] W tym względzie całość tych czynności wydaje mi się dużo bardziej złożona niż zwykły „recykling”, do czego się to sprowadza według rządu fińskiego.

[32] Widoczność grawerunku nie jest bowiem w żaden sposób porównywalna z widocznością etykiety. W tych okolicznościach, nawet jeśli nie jest to przypadek całkowitego zatajenia, niniejsza sprawa jest podobna, ale nie identyczna, do przypadku analizowanego w pkt 86 wyroku z dnia 8 lipca 2010 r. Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

2. W przedmiocie możliwości zastosowania w ramach sporu w postępowaniu głównym kryteriów określonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

29. W odniesieniu do kwestii powiązania między kryteriami określonymi w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. a sytuacjami importu równoległego na wstępie zaznaczam, że chociaż spór w postępowaniu głównym dotyczy faktycznie sytuacji na rynku fińskim, etykiety umieszczone przez MySoda są w pięciu językach, co wskazuje na pełny potencjał ewentualnej dystrybucji napełnionych butli poza terytorium Finlandii.

30. Chcę także zauważyć, że kryteria wymienione we wskazanym wyroku są, przynajmniej z punktu widzenia ich brzmienia, całkowicie możliwe do przeniesienia na sytuację taką jak w postępowaniu głównym, ponieważ dotyczą one, w ostatecznym rozrachunku, zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy i jej granic. W tym względzie zgadzam się z SodaStream, gdy twierdzi ona, że interes właściciela znaku towarowego w uzyskaniu ochrony przed ewentualnym naruszeniem gwarancji pochodzenia towaru oznaczonego jego znakiem towarowym jest taki sam, niezależnie od tego, czy naruszenie to ma miejsce na terytorium tego samego państwa członkowskiego, w którym dany towar został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu, czy też na terytorium innego państwa członkowskiego.

31. Przede wszystkim ochrona własności intelektualnej nie może być tak daleko posunięta, by legitymizować rynek zmonopolizowany, a tym samym zakłócanie konkurencji [33]. Moim zdaniem ryzyko dla rynku jest porównywalne, ponieważ sprzeciw wobec przepakowywania może mieć bezpośrednie konsekwencje w postaci przyczynienia się do sztucznego podziału rynku, nawet jeśli jest to rynek krajowy. Jestem zatem skłonny zgodzić się z Komisją, że ograniczenie praktyki do jednego państwa członkowskiego nie jest decydujące przy ustalaniu, czy kryteria określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. mają zastosowanie. Gdyby uznać inaczej, istniałoby ryzyko przyznania SodaStream możliwości bezwarunkowego czerpania korzyści z przyszłej odsprzedaży własnych produktów. Co prawda, Trybunał nie odniósł się do wyroku Bristol-Myers Squibb i in. w swoim wyroku Viking Gas, choć ten również dotyczył sytuacji napełniania butli gazowych ograniczonej do terytorium jednego państwa członkowskiego. Była to jednak inna czynność, analizowana przede wszystkim z punktu widzenia swobody wyboru i prawa własności konsumenta, który nabył butlę gazową w chwili jej pierwszego wprowadzenia do obrotu [34]. Kwestia prawa konkurentów do napełniania i wymiany butli gazowych pojawiła się dopiero na samym końcu analizy [35], przy czym Trybunał ograniczył się w sentencji wyroku do przypomnienia wymogu „słusznego powodu", nie precyzując kryteriów [36]. Ponadto, jak słusznie zauważył sąd odsyłający, znak towarowy będący przedmiotem niniejszej sprawy nie został usunięty ani zakryty.

32. Jeśli chodzi o to, czy przesłanki określone w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. są specyficzne dla produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, to z jednej strony lektura tego wyroku nie wydaje mi się wskazywać, że kryteria te są ograniczone do tego rodzaju produktów [37], a z drugiej strony Trybunał orzekł już, że tak nie jest [38], ponieważ czynnik uruchamiający zastosowanie tych kryteriów nie wynika z jakości produktów, lecz z faktu, że

[33] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31, 32). Wręcz przeciwnie, prawo do znaku towarowego jest rozumiane jako istotny element systemu niezakłóconej konkurencji.

[34] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31, 35).

[35] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 35, 36–41).

[36] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 42 i sentencja).

[37] Zobacz na przykład wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 59, 60, 75)

[38] W przedmiocie stosowania tych przesłanek do butelek napojów spirytusowych zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

produkt opatrzony znakiem towarowym był przedmiotem interwencji osoby trzeciej bez zgody właściciela znaku towarowego, co może zakłócić gwarancję pochodzenia zapewnianą przez ten znak towarowy [39]. Nie zgadzam się zatem z zaproponowaną przez Komisję interpretacją pkt 27 i 28 wyroku Junek Europ-Vertrieb [40], ponieważ nie wynika z nich, że Trybunał wykluczył co do zasady zastosowanie kryteriów określonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. do produktów innych niż farmaceutyczne. Punkty te służą, moim zdaniem, jedynie przypomnieniu kontekstu, w szczególności faktycznego, który doprowadził do przyjęcia wcześniejszego orzecznictwa Trybunału.

33. Ze wszystkich tych elementów wynika zatem, że wydaje się, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w postępowaniu głównym zastosować przesłankę konieczności określoną w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

3. W przedmiocie przesłanki konieczności w rozumieniu wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

34. Z przesłanki tej, w brzmieniu nadanym jej w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., wynika, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwić się dalszemu obrotowi produktem, jeżeli importer przepakował produkt i ponownie opatrzył go znakiem towarowym, chyba że zostanie w szczególności ustalone, iż korzystanie przez właściciela z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się obrotowi przepakowanymi produktami opatrzonymi tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi lub, w niniejszej sprawie, (wtórnego) rynku krajowego. Tak jest *w szczególności*, zdaniem Trybunału, gdy przepakowywanie jest, po pierwsze, *niezbędne* dla wprowadzania produktu do obrotu w państwie członkowskim przywozu, a po drugie, dokonywane w takich okolicznościach, że oryginalny stan produktu nie może przez to zostać naruszony [41]. Uprawnienie właściciela prawa do znaku towarowego chronionego w państwie członkowskim do sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu pod tym znakiem towarowym przepakowanych produktów powinno być ograniczone jedynie do zakresu, w jakim przepakowywanie tego produktu przez podmiot dokonujący jego przywozu jest *niezbędne* dla wprowadzania go do obrotu [42]. We wszystkich przypadkach przesłanka konieczności będzie rozpatrywana przez pryzmat zasadniczej funkcji przypisywanej znakowi towarowemu [43].

35. Przepakowywanie jest zatem niezbędne w celu wprowadzenia danego produktu do obrotu w innym państwie członkowskim, jeżeli zmiana opakowania jest podyktowana wymogami prawnymi [44]. Trybunał orzekł natomiast, że przepakowywanie nie wydaje się konieczne, jeśli jego motywem jest wyłącznie dążenie importera równoległego do uzyskania korzyści gospodarczej [45].

36. Przesłankę konieczności należy oceniać wyłącznie w odniesieniu do okoliczności przepakowywania produktu w celu jego dalszego wprowadzenia do obrotu, a nie w odniesieniu do sposobu lub stylu, w jakim to przepakowywanie zostało dokonane [46]. Przesłanka konieczności nie jest jednak sama w sobie wystarczająca, ponieważ po sprawdzeniu konieczności

[39] Zobacz wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, pkt 27).

[40] Wyrok z dnia 17 maja 2018 r. (C-642/16, EU:C:2018:322).

[41] Zobacz pkt 79 wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

[42] Zobacz pkt 56 wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

[43] Zobacz pkt 22 niniejszej opinii.

[44] Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 53). Zobacz również wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 36).

[45] Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

[46] Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

przepakowywania konieczne będzie jeszcze upewnienie się, że chronione są uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego, aby stwierdzić, że nie może on sprzeciwiać się odsprzedaży swojego produktu [47], i to właśnie na tym kolejnym etapie badany będzie sposób lub styl przepakowywania.

37. Należy również przypomnieć rolę, jaką w analizie przesłanki konieczności musi odgrywać znak towarowy w systemie niezakłóconej konkurencji. Zgodnie z argumentacją Komisji uważam, że przesłankę dotyczącą konieczności przepakowywania należy stosować, mając na uwadze wymóg zachowania równowagi między interesami właściciela znaku towarowego a, w tym przypadku, interesami dystrybutorów. W tym względzie chciałbym podkreślić, że czynność podjęta przez MySoda jest bardziej skomplikowana niż zwykła odsprzedaż butli już dostępnej na rynku, ponieważ butla ta zostanie ponownie napełniona dwutlenkiem węgla przez MySoda.

38. O ile do sądu odsyłającego należy ocena, czy w świetle okoliczności sporu w postępowaniu głównym przepakowywanie dokonane przez MySoda jest konieczne dla celów wprowadzenia do obrotu ponownie napełnionych butli dwutlenkiem węgla, o tyle sąd ten wyraźnie zwraca się do Trybunału o wskazówki dla potrzeb dokonania tej oceny.

39. SodaStream wprowadza na rynek produkty do ponownego wykorzystania [48]. Krytykuje MySoda za samodzielne organizowanie ponownego używania i napełniania butli opatrzonej znakiem towarowym SodaStream. Aby przeciwstawić się działalności MySoda – która zresztą, jak się wydaje, jest uznawana i regulowana przez ustawodawstwo przynajmniej na poziomie krajowym, w przypadku substancji zaklasyfikowanej jako niebezpieczna, takiej jak dwutlenek węgla – SodaStream nie dysponuje środkami prawnymi innymi niż dochodzenie swoich praw do znaku towarowego na butli.

40. Mamy więc alternatywę.

41. Z jednej strony, ponieważ działalność prowadzona przez MySoda wydaje się zgodna z prawem i z przeznaczeniem towarów wprowadzanych do obrotu przez SodaStream, wyobraźmy sobie, że MySoda kontynuuje działalność polegającą na napełnianiu, ale zakazano jej w imię praw wynikających ze znaku towarowego usuwania etykiety. W obrocie znajdowałby się towar, któremu wartość dodana została wyraźnie przyznana przez podmiot niebędący właścicielem znaku towarowego, ale który byłby oznaczony etykietą tylko tego ostatniego. Znak towarowy jako gwarancja pochodzenia miałby oczywiście pełną skuteczność w odniesieniu do butli, ale nie miałby jej w odniesieniu do samego gazu i usługi napełniania. Taka sytuacja, która jest czysto teoretyczna, byłaby również problematyczna w odniesieniu do przypisania odpowiedzialności w przypadku problemów w następstwie napełnienia, ponieważ mogłoby się błędnie wydawać, że odpowiedzialność ponosi właściciel znaku towarowego na butli, a nie podmiot, który ją napełnił. Jak wspomniano powyżej, działalność prowadzona przez MySoda nie polega na zwykłej odsprzedaży butli. W takiej sytuacji etykieta nie odzwierciedlałaby rzeczywistego stanu towaru przeznaczonego do sprzedaży na rynku wtórnym.

[47] Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 30)

[48] Różnica ta wydaje mi się mieć zasadnicze znaczenie dla odróżnienia niniejszej sprawy od coraz częstszych przypadków tzw. „upcyklingu", które na razie pozostają jeszcze w pewnego rodzaju szarej strefie prawnej (mam tu na myśli na przykład kwestię odzyskiwania guzików opatrzonych luksusowym znakiem towarowym z autentycznej i legalnie nabytej odzieży w celu przerobienia ich na biżuterię przez osobę trzecią, która nie jest właścicielem danego luksusowego znaku towarowego).

42. Z drugiej strony, gdyby przyjąć argument SodaStream, że jej znak towarowy umieszczony na produkcie wielokrotnego użytku jest chroniony w sposób ciągły, także po pierwszym wprowadzeniu do obrotu, taki argument skutkowałby uniemożliwieniem jakiejkolwiek obsługi butli nadających się do ponownego napełnienia przez podmiot trzeci. Jedynie SodaStream mogłaby zatem zgodnie z prawem ponownie napełniać i odsprzedawać butle, mimo że ochrona przyznana przez znak towarowy i prawo do sprzeciwu, jakie przyznaje on właścicielowi znaku towarowego, dotyczą jedynie przedmiotowych butli, a nie późniejszych czynności, i nie mogą skutkować podziałem rynków, a tym samym zakłóceniem konkurencji[49]. Z uwag przedstawionych przez SodaStream wynika, że uważa ona za niezbędne zapewnienie, by pod jej znakami towarowymi były sprzedawane tylko te butle z dwutlenkiem węgla, co do których może zagwarantować, że są bezpieczne i prawidłowo napełnione. Sąd odsyłający wydaje się być najbardziej kompetentny do rozstrzygania między tym argumentem odnoszącym się rzekomo do bezpieczeństwa[50] a jego ewentualnym manipulacyjnym wykorzystaniem w celach antykonkurencyjnych[51].

43. W tych szczególnych okolicznościach, biorąc pod uwagę charakter i przeznaczenie towarów, ich przepakowywanie – rozumiane jako obsługa (otwieranie, czyszczenie, sprawdzanie), napełnianie i, może przede wszystkim, ponowne etykietowanie butli już wprowadzonych do obrotu – wydaje mi się a priori niezbędne dla użytku, do którego są przeznaczone butle nadające się do ponownego napełniania, i dla udostępnienia rynku wtórnego niezależnym podmiotom. Ponowne etykietowanie, pod warunkiem że odbywa się w jasnych i niewprowadzających w błąd warunkach, paradoksalnie przyczynia się moim zdaniem do zachowania zasadniczej funkcji znaków towarowych, niezależnie od tego, czy chodzi o znak towarowy osoby, która jako pierwsza wprowadziła butlę na rynek, czy o znak towarowy osoby, która napełniła ją przed odsprzedażą. W moim przekonaniu przesłanka konieczności jest więc spełniona choćby z tego powodu, zwłaszcza że należy ją oceniać w świetle okoliczności danej sprawy, uwzględniając w szczególności różnice w stosunku do stanu faktycznego w postępowaniu głównym w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Biorąc pod uwagę żywotność butli z dwutlenkiem węgla, które według MySoda mogą być napełniane około 100 razy, mogę również zaakceptować fakt, że stan zachowania oryginalnej etykiety będzie się pogarszał i że w potencjalnym przypadku kolejnych napełnień dokonywanych przez różne podmioty ten, który jako ostatni zmieni etykietę na butli, niekoniecznie będzie tym, który usunął oryginalną etykietę.

[49] W istocie Trybunał orzekł wcześniej, w nieco innym kontekście, że „umożliwienie licencjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzonego przez kształt butli kompozytowej i właścicielowi umieszczonych na niej znaków towarowych sprzeciwiania się – na podstawie praw związanych z tymi znakami towarowymi – późniejszemu napełnianiu butli ograniczyłoby w nienależyty sposób konkurencję na rynku niższego szczebla związanym z napełnianiem butli gazowych, a nawet obejmowałoby ryzyko podziału tego rynku, gdyby wspomnianemu licencjobiorcy i właścicielowi udało się narzucić używanie jego butli dzięki jej szczególnym właściwościom technicznym, których ochrona nie stanowi przedmiotu prawa znaków towarowych” (wyrok Viking Gas, pkt 34).

[50] MySoda ze swej strony wskazuje, że działalność polegająca na napełnianiu butli substancją uważaną za niebezpieczną, taką jak dwutlenek węgla, jest w Finlandii działalnością ściśle regulowaną i kontrolowaną, a w szczególności podlega przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa Unii.

[51] Dla przykładu, SodaStream, wskazawszy, że posiada od 55 do 60% udziału w rynku napełniania butli dwutlenkiem węgla w Finlandii, w porównaniu z udziałem MySoda wynoszącym 30–35%, proponuje – jako środek mniej naruszający jej prawa do znaku towarowego niż umieszczenie etykiet będących przedmiotem postępowania głównego i jako element umożliwiający wykazanie, że ponowne etykietowanie dokonywane przez MySoda nie jest *niezbędne* – zwrócenie się do dystrybutorów o posortowanie butli, które zwracane są puste, i odsyłanie ich odpowiednim właścicielom znaku towarowego w celu napełnienia. Jednak gdyby postępować w ten sposób, ostatecznie nie istniałoby rozgraniczenie rynków między rynkiem urządzeń karbonizujących sprzedawanych tradycyjnie z co najmniej jedną butlą napełnioną dwutlenkiem węgla a właściwym rynkiem samego ponownego napełniania butli dwutlenkiem węgla, ponieważ znak towarowy urządzenia i pierwszej butli nieuchronnie warunkowałaby to, u której spółki można by napełniać butlę następne sto razy.

4. Wnioski

44. Z powyższego wynika, że w kontekście sporu w postępowaniu głównym art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwić się dalszemu obrotowi przez osobę trzecią na terytorium tego samego państwa członkowskiego, w którym butle z dwutlenkiem węgla zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez tego właściciela lub za jego zgodą, owymi butlami, które zostały ponownie napełnione przez wspomnianą osobę trzecią, gdy ta osoba trzecia przepakowała te butle i ponownie umieściła na nich swój znak towarowy, chyba że zostanie ustalone, że taki sprzeciw przyczyniłby się do sztucznego podziału rynku. Aby ocenić istnienie takiego ryzyka, do sądu odsyłającego należy sprawdzenie, czy dokonane przepakowywanie, biorąc pod uwagę charakter danego towaru i jego przeznaczenie, wydaje się konieczne dla zapewnienia dostępu osób trzecich do rynku napełniania dwutlenkiem węgla. Gdyby sąd odsyłający miał uznać, że przepakowywanie dokonane przez osobę trzecią było konieczne, musiałby jeszcze upewnić się co do tego, że uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są poza tym chronione.

B. W przedmiocie pytania trzeciego

45. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy usunięcie i zastąpienie etykiety, na której umieszczony jest znak towarowy, wpływa zasadniczo na funkcję znaku towarowego, czy też dla celów stosowania kryteriów dotyczących przepakowywania i zmiany etykiety należy nadal oceniać, czy właściwy krąg odbiorców rozumie, że etykieta wskazuje jedynie na pochodzenie dwutlenku węgla, czy też przeciwnie, należy przyjąć, że krąg odbiorców rozumie, iż etykieta wskazuje również, przynajmniej częściowo, na pochodzenie butli [52].

46. Podobnie jak SodaStream, rozumiem to trzecie pytanie prejudycjalne jako odnoszące się do przesłanki, która jest odrębna i niezależna od przesłanki dotyczącej konieczności przepakowywania. Jak wskazano bowiem w pkt 36 niniejszej opinii, nawet gdyby praktyka będąca przedmiotem postępowania głównego została uznana za konieczną w rozumieniu pierwszej z przesłanek określonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., nie wystarczyłoby to do stwierdzenia, że SodaStream nie może sprzeciwić się tej praktyce, ponieważ przesłanki te wydają się mieć charakter kumulatywny. Innymi słowy, po ustaleniu obiektywnej konieczności przepakowywania należy zbadać jego faktyczną realizację.

47. Trzecia przesłanka określona w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. wymaga, by nazwa podmiotu, który przepakował towar, oraz nazwa jego producenta były wyraźnie wskazane na nowym opakowaniu oraz by dane te były wydrukowane w taki sposób, aby osoba o normalnym wzroku i normalnej uwadze była w stanie je zrozumieć [53]. Wymagana jasność informacji musi zatem umożliwić zapobieżenie dezorientacji konsumenta [54].

[52] W tym względzie kwestia, czy umieszczenie na butli naklejek w mniejszym stopniu naruszałoby prawa SodaStream do znaku towarowego, będzie musiała zostać oceniona przez sąd odsyłający, w szczególności w celu ustalenia, czy nie zachodziłoby przeciwnie większe ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów, w szczególności w przypadku wielokrotnego umieszczania etykiet przy napełnianiu butli.

[53] Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 79).

[54] W niektórych przypadkach można sobie łatwo wyobrazić, że czwarta przesłanka, odnosząca się do obowiązku nieszkodzenia renomie znaku towarowego i jego właściciela, mogłaby być rozpatrywana łącznie z trzecią przesłanką. Stwierdzam jednak, że nie jest to przedmiotem pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału.

48. Aby zachować gwarancję pochodzenia znaku towarowego, nowe etykietowanie nie może w szczególności sprawiać wrażenia, że między osobą trzecią odsprzedającą towar a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności, że przedsiębiorstwo dalszego sprzedawcy należy do sieci dystrybucji właściciela tego znaku towarowego lub że te dwa przedsiębiorstwa łączą szczególne stosunki [55]. Jeśli właściwie poinformowany i dostatecznie uważny konsument ma trudności z ustaleniem pochodzenia towarów, nie można uznać, że prawa do znaku towarowego zostały wyczerpane [56]. Z wyroku Viking Gas [57] wynika w szczególności, że ocena istnienia wrażenia powiązań gospodarczych musi uwzględniać etykietowanie butli i warunki ich wymieniany [58]. Należy również wziąć pod uwagę praktykę stosowaną w branży oraz to, czy konsumenci są przyzwyczajeni, że butle gazowe są napełniane przez innych dystrybutorów. Wówczas będzie można założyć, że konsument, który udaje się bezpośrednio do konkurenta, aby napełnić swoją butlę lub wymienić pustą butlę na pełną, będzie mógł łatwiej zorientować się, że brak jest powiązania między danym konkurentem a właścicielem znaku towarowego [59]. Trybunał uznał również, że okoliczność, iż znak towarowy na butli pozostaje widoczny pomimo dodatkowego etykietowania [60] dokonanego przez konkurenta, jest istotnym elementem, ponieważ wydaje się wykluczać, by wspomniane etykietowanie zmieniało stan butli poprzez całkowite zamaskowanie ich pochodzenia [61].

49. Podczas umieszczania nowej etykiety osoba trzecia nie może kierować się złym zamiarem, na przykład faktyczną chęcią oszukania konsumenta. Jednakże usunięcie etykiety przez MySoda niekoniecznie wydaje się zawinione, ponieważ nie zawsze jest możliwe ustalenie, czy to MySoda usunęła z danej butli oryginalną etykietę, czy też usunęła etykietę podmiotu ostatnio napełniającego butlę gazem. Usunięcie można uzasadnić, biorąc pod uwagę szczególny charakter danego towaru, tj. butli nadających się do ponownego napełniania. Znak towarowy na butli pozostaje widoczny, ponieważ jest wygrawerowany na szyjce, wobec czego samo dokonanie ponownego etykietowania niekoniecznie musi mieć wpływ na podstawową funkcję znaku, jaką jest gwarancja pochodzenia butli. Wydaje mi się jednak, że to do sądu odsyłającego należy ustalenie, jakie jest dokładne rozumienie tej zmiany etykiet przez właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta [62]. Zależy to oczywiście od poziomu wiedzy tego konsumenta na temat funkcjonowania i praktyk [63] stosowanych na rynku napełniania butli z dwutlenkiem węgla. Zależy to jednak również od jasności informacji zawartych na etykiecie, która musi – bez niejasności co do tego, kto jest faktycznie odpowiedzialny za produkcję butli – zawierać informacje o podmiocie ostatecznie napełniającym butlę dwutlenkiem węgla.

50. Dodam, że rząd fiński podkreślił aspekty środowiskowe sporu w postępowaniu głównym, argumentując, że odzysk butli poprzez napełnianie i ponowne wykorzystywanie powinien być wspierany w ramach polityki zapobiegania powstawaniu odpadów, która jest jednym z celów

55 Zobacz wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 80). Zobacz także wyrok Viking Gas (pkt 37, 39).

56 Zobacz w odniesieniu do internautów wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 81). W odniesieniu do konsumentów, w ogólności, zob. wyrok Viking Gas (pkt 39 i 40).

57 Wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. (C-46/10, EU:C:2011:485).

58 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 39).

59 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 40). Dla przypomnienia, nie ma to miejsca w ramach sporu w postępowaniu głównym.

60 W niniejszej sprawie dwie naklejki zostały umieszczone na butli przez przedsiębiorstwo, które ją napełniło, przy czym znaki słowne i graficzne przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy wprowadziło butlę na rynek, nie zostały usunięte ani zakryte (zob. wyrok Viking Gas, pkt 11).

61 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 41).

62 Zachowuję to sformułowanie, które wydaje mi się mniej więcej odpowiadać sformułowaniu użytemu w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. (zob. dla porównania pkt 48 niniejszej opinii).

63 W tym względzie, jak zauważyła Komisja, w przeciwieństwie do stanu faktycznego w postępowaniu głównym w wyroku Viking Gas, butle napełnione ponownie nie są sprzedawane w sklepach opatrzonych szyldem podmiotu napełniającego, wobec czego konsumentowi może być trudniej odróżnić, jaką dokładną rolę pełni każdy ze znaków towarowych umieszczonych na tych butlach.

realizowanych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [64]. W tym celu zdaniem tego rządu nie powinno się nadmiernie komplikować procesu odzyskiwania butli poprzez nadmierne uwzględnianie praw producenta butli, właściciela znaku towarowego.

51. W świetle wszystkich tych czynników jestem zdania, że art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 należy interpretować w ten sposób, że gdy osoba trzecia napełnia gazem butlę z dwutlenkiem węgla i odsprzedaje ją, usuwa etykietę zawierającą znak towarowy producenta butli, pozostawiając widoczny znak towarowy wygrawerowany na szyjce, i umieszcza swoją własną etykietę, należy ocenić ogólne wrażenie, jakie wywołuje nowa etykieta, w celu ustalenia, czy informacje dotyczące podmiotu, który przepakował towar, oraz informacje dotyczące producenta tego towaru wydają się jasne i jednoznaczne dla właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta. W szczególności informacje te, przedstawione za pomocą nowego etykietowania, nie powinny sugerować, że istnieją powiązania gospodarcze lub szczególne stosunki między osobą trzecią napełniającą butlę a właścicielem znaku towarowego. Aby ocenić wrażenie, jakie wywołuje nowe etykietowanie, należy wziąć pod uwagę konkretne praktyki stosowane w danym sektorze oraz poziom świadomości konsumentów dotyczący tych praktyk.

C. W przedmiocie zastosowania testu wynikającego z wyroku Viking Gas

52. Tytułem ewentualnym, gdyby Trybunał nie poszedł za tokiem rozumowania zaproponowanym powyżej, wydaje się, że można by rozważyć zastosowanie testu przedstawionego w wyroku Viking Gas, co przyniosłoby mniej więcej taki sam rezultat.

53. Przypominam, że w tej sprawie Trybunał musiał określić warunki, na jakich uprawniony z wyłącznej licencji na używanie kompozytowych butli gazowych przeznaczonych do ponownego użycia, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których uprawniony umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, mógł sprzeciwić się na mocy art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy 89/104 temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy następnie zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe, które nie pochodziły od tego posiadacza [65].

54. Trybunał uznał najpierw, że butle przeznaczone do ponownego wykorzystania są prawdziwym towarem, a nie tylko opakowaniami [66]. Następnie dokonał on wyważenia, z jednej strony, uzasadnionego interesu licencjobiorcy znaku towarowego tworzonego przez kształt butli i właściciela umieszczonych na niej znaków towarowych w czerpaniu korzyści z praw związanych z tymi znakami towarowymi, a z drugiej strony, równie uzasadnionych interesów nabywców butli, w tym w szczególności interesu polegającego na pełnym korzystaniu z prawa własności do tych butli, jak również ogólnego interesu polegającego na utrzymaniu niezakłóconej konkurencji [67]. Wreszcie Trybunał przypomniał, że realizacja wartości ekonomicznej znaków towarowych

64 Dz.U. 2018, L 150, s. 141.

65 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 15).

66 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 30).

67 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31).

dotyczących butli wynika z ich sprzedaży oraz że sprzedaż, która umożliwia taką realizację wartości ekonomicznej znaku towarowego, powoduje wyczerpanie wyłącznych praw przyznanych przez pierwszą dyrektywę 89/104[68].

55. Z punktu widzenia nabywców, jeśli ich prawo własności miałoby być ograniczone prawami do znaku towarowego nawet po sprzedaży, nie mogliby już swobodnie wykonywać wspomnianego prawa własności, lecz byliby związani z jednym tylko dostawcą gazu dla celów późniejszego napełniania butli[69]. Z punktu widzenia konkurencji taka sytuacja pozwoliłaby licencjobiorcy prawa do znaku towarowego na ograniczenie w nienależyty sposób konkurencji na rynku niższego szczebla związanym z napełnianiem butli gazowych i obejmowałaby ryzyko podziału tego rynku[70].

56. Trybunał orzekł zatem, że sprzedaż butli kompozytowej „powoduje wyczerpanie praw, które dla licencjobiorcy prawa do znaku towarowego […] wynikają [z tego znaku towarowego] i przeniesienie na nabywcę prawa swobodnego rozporządzania tą butlą, łącznie z prawem wymiany lub napełnienia po zużyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie […], ale także u jednego z jego konkurentów. Uzupełnieniem tego prawa nabywcy jest prawo tych konkurentów do dokonywania w granicach określonych w art. 7 ust. 2 [pierwszej] dyrektywy 89/104 napełniania i wymiany pustych butli”[71], przy czym granicami tymi jest istnienie uzasadnionych powodów mogących usprawiedliwić sprzeciw wobec dalszego obrotu towarami wprowadzonymi do obrotu przez właściciela znaku towarowego. Takie uzasadnione powody mogą polegać na zmianie lub pogorszeniu się stanu towarów opatrzonych znakiem towarowym, używaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego, które poważnie szkodzi renomie znaku towarowego lub które sprawia wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego a tą osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze (takie jak istnienie szczególnych stosunków między nimi lub przynależność do sieci dystrybucyjnej właściciela)[72]. Przy ocenie istnienia wrażenia powiązań gospodarczych należy wziąć pod uwagę oznakowanie butli i warunki ich wymiany[73], które nie mogą prowadzić do tego, by właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument uznał, że istnieją powiązania między dwoma odnośnymi przedsiębiorstwami lub że gaz używany do napełniania pochodzi od właściciela znaku towarowego. Należy również wziąć pod uwagę praktyki stosowane w branży oraz to, czy konsumenci są przyzwyczajeni, że butle gazowe są napełniane przez innych dystrybutorów. Wówczas będzie można założyć, że konsument, który udaje się bezpośrednio do konkurenta, aby napełnić swoją butlę lub wymienić pustą butlę na pełną, będzie mógł łatwiej zorientować się, że brak jest powiązania między danym konkurentem a właścicielem znaku towarowego[74]. Trybunał uznał również, że okoliczność, iż znak towarowy na butli pozostaje widoczny pomimo dodatkowego etykietowania[75] wykonanego przez konkurenta, jest istotnym czynnikiem, ponieważ wydaje się wykluczać możliwość, że oznakowanie zmieniło stan butli poprzez zamaskowanie ich pochodzenia[76].

[68] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 32).

[69] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 33).

[70] Zobacz wyroku Viking Gas (pkt 34).

[71] Wyrok Viking Gas (pkt 35).

[72] Zobacz Wyrok Viking Gas (pkt 36, 37).

[73] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 39).

[74] Zobacz wyroku Viking Gas (pkt 40).

[75] W niniejszej sprawie dwie naklejki zostały umieszczone na butli przez przedsiębiorstwo, które ją napełniło, przy czym znaki słowne i graficzne przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy wprowadziło butlę na rynek, nie zostały usunięte ani zakryte (zob. wyrok Viking Gas, pkt 11).

[76] Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 41).

57. Transponując powyższe wskazania na grunt sporu rozpatrywanego w postępowaniu głównym, należy stwierdzić, że art. 15 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436 nie pozwalają właścicielowi znaku towarowego dla butli na dwutlenek węgla przeznaczonych do ponownego napełnienia, a następnie ponownego użycia, sprzeciwić się temu, by butle te, po ich nabyciu przez konsumentów, którzy zużyli gaz, po ich dostarczeniu przez tych konsumentów do punktów sprzedaży zajmujących się zbieraniem pustych butli i po ich ponownym napełnieniu przez będącą konkurentem osobę trzecią, były sprzedawane przez tę osobę trzecią po umieszczeniu przez nią na wspomnianych butlach własnego znaku towarowego przy jednoczesnym pozostawieniu widocznego znaku towarowego właściciela, chyba że właściciel znaku towarowego jest w stanie wykazać uzasadniony powód w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów. Sąd odsyłający będzie musiał wówczas ustalić, czy praktyka będąca przedmiotem postępowania głównego poważnie narusza renomę właściciela znaku towarowego lub czy używanie identycznego oznaczenia może wywołać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między tym właścicielem znaku towarowego a daną osobą trzecią. W tym celu zwraca się uwagę sądu odsyłającego na postrzeganie przez właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta ewentualnego istnienia powiązań gospodarczych między właścicielem znaku towarowego a będącą konkurentem osobą trzecią. Należy wziąć pod uwagę zwyczaje konsumentów i praktyki rynkowe. Wreszcie sąd odsyłający powinien również upewnić się, że etykietowanie dokonane przez będącą konkurentem osobę trzecią nie spowodowało zmiany stanu butli.

IV. Wnioski

58. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby na pytania zadane przez Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia) odpowiedzieć w następujący sposób:

1) W ramach sporu w postępowaniu głównym art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 15 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwić się dalszemu obrotowi przez osobę trzecią na terytorium tego samego państwa członkowskiego, w którym butle z dwutlenkiem węgla zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez tego właściciela lub za jego zgodą, owymi butlami, które zostały ponownie napełnione przez wspomnianą osobę trzecią, gdy ta osoba trzecia przepakowała te butle i ponownie umieściła na nich swój znak towarowy, chyba że zostanie ustalone, że taki sprzeciw przyczyniłby się do sztucznego podziału rynku. Aby ocenić istnienie takiego ryzyka, do sądu odsyłającego należy sprawdzenie, czy dokonane przepakowywanie, biorąc pod uwagę charakter danego towaru i jego przeznaczenie, wydaje się konieczne dla zapewnienia dostępu osób trzecich do rynku napełniania dwutlenkiem węgla. Gdyby sąd odsyłający miał uznać, że przepakowywanie dokonane przez osobę trzecią było konieczne, musiałby jeszcze upewnić się co do tego, że uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są poza tym chronione.

2) Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 należy interpretować w ten sposób, że gdy osoba trzecia napełnia gazem butlę z dwutlenkiem węgla i odsprzedaje ją, usuwa etykietę zawierającą znak towarowy producenta butli, pozostawiając widoczny znak towarowy wygrawerowany na szyjce, i umieszcza swoją własną etykietę, należy ocenić ogólne wrażenie, jakie wywołuje nowa etykieta, w celu ustalenia, czy informacje

dotyczące podmiotu, który przepakował towar, oraz informacje dotyczące producenta tego towaru wydają się jasne i jednoznaczne osobie o normalnym wzroku i normalnej uwadze. W szczególności informacje te, przedstawione za pomocą nowego etykietowania, nie powinny sugerować, że istnieją powiązania gospodarcze lub szczególne stosunki między osobą trzecią napełniającą butlę a właścicielem znaku towarowego. Aby ocenić wrażenie, jakie wywołuje nowe etykietowanie, należy wziąć pod uwagę konkretne praktyki stosowane w danym sektorze oraz poziom świadomości konsumentów dotyczący tych praktyk.