Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
predstavljeni 12. maja 2022 [1]

Zadeva C-197/21

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

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska))

„Predhodno odločanje – Znamke – Izčrpanje – Jeklenke z ogljikovim dioksidom za večkratno uporabo – Dajanje v promet v državi članici, ki ga opravlja imetnik znamke ali se opravlja z njegovim soglasjem – Nadaljnja prodaja, ki jo opravlja tretja oseba po prepakiranju in ponovni namestitvi znamke te tretje osebe v isti državi članici – Še vidna znamka jeklenke na trgu, vgravirana na vratu jeklenke – Prepakiranje – Pogoji iz sodbe Bristol-Meyers Suibb in drugi – Prenos na druge izdelke od farmacevtskih – Prenos na položaj, ki se nanaša le na eno državo članico – Pogoj nujnosti – Vtis gospodarske povezave“

1. Za 21. stoletje je značilna splošna ozaveščenost o vplivu naših vzorcev potrošnje na najpomembnejša vprašanja, kot je med drugim varstvo okolja. Evropska komisija je v sporočilu iz leta 2015 z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ [2] prednosti te vrste gospodarstva izpostavila tako: „[p]rehod na bolj krožno gospodarstvo, kjer se vrednost izdelkov, surovin in virov ohranja čim dalje v gospodarstvu, ustvarjanje odpadkov pa se čim bolj zmanjša, je ključni prispevek EU k prizadevanjem za razvoj trajnostnega, nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, učinkovitega z viri“. Ta krožnost gospodarstva vključuje, da se izdelki, ki jih imetniki znamk prvič dajo v promet na ozemlju Unije, ponovno uporabijo ali napolnijo, preden so nato ponovno trženi. V ta okvir spada obravnavana zadeva za predhodno odločanje, s katero se Sodišču ponuja priložnost, da pojasni, kateri so pogoji potrebnega uravnovešenja legitimnih interesov teh imetnikov in legitimnih interesov tretjih oseb, ki ponovno uporabljajo in tržijo njihove izdelke.

[1] Jezik izvirnika: francoščina.

[2] COM(2015) 614 final z dne 2. decembra 2015.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Uredba (EU) 2017/1001

2. Z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije[3] je bila s 1. oktobrom 2017 razveljavljena in nadomeščena Uredba (ES) št. 207/2009.[4]

3. Člen 15 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke Evropske unije“, določa:

„1. Imetnik blagovne znamke EU nima pravice prepovedati njene uporabe v zvezi z blagom, ki ga je imetnik dal na trg Evropskega gospodarskega prostora pod to blagovno znamko ali je za to dal soglasje.

2. Odstavek 1 se ne uporabi, če obstajajo utemeljeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

2. Direktiva (EU) 2015/2436

4. Člen 15 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami,[5] naslovljen „Izčrpanje pravic, podeljenih z blagovno znamko“, določa:[6]

„1. Blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da bi prepovedal njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je imetnik dal na trg Unije pod navedeno blagovno znamko ali je bilo to storjeno z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo upravičeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

B. Finsko pravo

5. Člen 9(1) tavaramerkkilaki (544/2019) (zakon o znamkah (št. 544/2019)) z dne 26. aprila 2019 se uporablja za nacionalne znamke od 1. maja 2019. Določa, da imetnik znamke ne sme prepovedati njene uporabe za blago, ki ga je imetnik dal na trg Evropskega gospodarskega prostora pod to znamko ali je za to dal soglasje. Odstavek 2 tega člena 9 določa, da lahko imetnik

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

[4] Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21; v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009). Člen 13 Uredbe št. 207/2009 ustreza členu 15 Uredbe 2017/1001.

[5] UL 2015, L 336, str. 1.

[6] Od vključno 15. januarja 2019 je ta določba nadomestila člen 7 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) in mu večinoma ustreza.

znamke brez poseganja v odstavek 1 prepove uporabo znamke za blago, če ima utemeljen razlog za nasprotovanje ponujanju blaga ali dajanju blaga na trg. Imetnik znamke lahko prepove uporabo znamke zlasti takrat, ko se stanje blaga po tem, ko je bilo dano na trg, spremeni ali se kvaliteta blaga poslabša.[7]

II. Spor o glavni stvari, vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

6. Družbi Soda-Club (C02) SA in SodaStream International B.V. (v nadaljevanju: skupaj: SodaStream) izdelujeta in prodajata gospodinjske aparate za gaziranje, namenjene uporabi posameznikov. Ti aparati omogočajo enostavno pripravo gazirane vode ter aromatiziranih gaziranih pijač iz vode iz pipe. Na Finskem se ti aparati tržijo z znamko SODASTREAM. Prodajne embalaže aparatov med drugim vsebujejo zadevni aparat ter jeklenko ogljikovega dioksida z možnostjo ponovnega polnjenja, ki je izdelana iz aluminija in na kateri je vgravirana znamka SODASTREAM ali SODACLUB. Na jeklenki je nalepljena tudi etiketa z eno ali drugo od teh znamk. Družba SodaStream poleg tega posamično prodaja jeklenke, napolnjene z ogljikovim dioksidom. Družba SodaStream je imetnica blagovnih znamk Evropske unije in nacionalnih blagovnih znamk SODASTREAM in SODA-CLUB. Registrirani znamki SODASTREAM in SODA-CLUB zajemata tako zadevne jeklenke kot ogljikov dioksid, ki ga te vsebujejo.

7. Družba MySoda Oy ima sedež na Finskem. Tam trži aparate za gaziranje, podobne aparatom, ki jih prodaja družba SodaStream, znamke MYSODA v embalaži, ki pa ne vsebuje jeklenk. Družba MySoda od leta 2016 na Finskem trži napolnjene jeklenke ogljikovega dioksida, ki so združljive ne le z njenimi aparati za gaziranje, ampak tudi z aparati, ki jih trži družba SodaStream. Jeklenke ogljikovega dioksida, ki jih polni in prodaja družba MySoda, so med drugim ponovno napolnjene jeklenke, ki jih je sprva dala na trg družba SodaStream. Družba MySoda od trgovcev dobi jeklenke ogljikovega dioksida družbe SodaStream, ki so jih prazne vrnili potrošniki. Družba MySoda nato odstrani etiketo, ki jo je družba SodaStream nalepila okrog jeklenke. To jeklenko nato ponovno napolni in nanjo namesti lastno etiketo. Ni sporno, da ob tako nameščeni etiketi ostanejo vidne gravure na jeklenki, vključno z znamkama SODASTREAM in SODA-CLUB.

8. Jeklenke ogljikovega dioksida so na Finskem na voljo v maloprodaji. Družbi SodaStream in MySoda nimata lastnih trgovin.

9. Družba MySoda je uporabljala dve različni etiketi. Na „rožnati“ etiketi je z velikimi črkami prikazan logotip družba MySoda, ki ga spremlja pojasnilo, da gre za „finski ogljikov dioksid za aparate za gaziranje“. Z majhnimi znaki so bili napisani podatki o proizvodu, sklic na družbo, ki je jeklenko napolnila, in napotilo na njeno spletno stran za dodatne informacije. Na „beli“ etiketi je bil z velikimi črkami in v petih jezikih naveden izraz „ogljikov dioksid“. Na njej so bili z majhnimi znaki navedeni podatki o proizvodu, in sicer ime družbe, ki je jeklenko napolnila, navedba, da ta družba nikakor ni povezana s prvotno dobaviteljico jeklenke oziroma z njeno družbo ali njenima znamkama, navedenim na jeklenki, in napotilo na spletno stran družbe MySoda.

10. Ker je družba SodaStream menila, da ta praksa posega v njene pravice iz znamke in da ima več utemeljenih razlogov, da ji nasprotuje, je vložila tožbo proti družbi MySoda, da bi se ugotovilo, da je zadnjenavedena kršila njeni znamki na Finskem, ker ju je brez dovoljenja uporabljala v okviru

[7] Glede na obdobje prakse, izpodbijane pred predložitvenim sodiščem, je treba opozoriti tudi na člen 10a tavaramerkkilaki (1715/1995) (zakon o znamkah (1715/1995)), ki je veljal do 31. avgusta 2016, ter člen 8 tavaramerkkilaki (616/2016) (zakon o znamkah (616/2016)), je veljal do 30. aprila 2019. Ti določbi sta v bistvu ustrezali členu 9 sedaj veljavnega zakona o znamkah.

svoje gospodarske dejavnosti in ker je s tema znamkama tržila ponovno napolnjene jeklenke, na katere je bila nameščena lastna znamka družbe MySoda po tem, ko so bile odstranjene in nadomeščene prvotne etikete brez dovoljenja družbe SodaStream, oziroma je tržila ponovno napolnjene jeklenke po tem, ko so bile prvotne etikete nadomeščene z novimi etiketami. Družba SodaStream zahteva prepoved prakse, za katero meni, da pomeni ponarejanje, in zahteva odškodnino.

11. Markkinaoikeus (gospodarsko sodišče, Finska) je 5. septembra 2019 z vmesno sodbo ugodilo zahtevkom družbe SodaStream, kar zadeva uporabo rožnatih etiket družbe MySoda, in zavrnilo zahtevke glede belih etiket. Markkinaoikeus (gospodarsko sodišče) je ugotovilo, da je izključna pravica, ki je z znamkama družbe SodaStream priznana v zvezi z jeklenkami ogljikovega dioksida, ki jih je ta prvotno dala na trg, izčrpana. Družba SodaStream bi morala za to, da bi lahko nasprotovala praksi družbe MySoda, izkazati legitimni interes. Potem ko je zavrnilo pogoje, ki izhajajo iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi,[8] ker naj v okviru spora med družbama SodaStream in MySoda ne bi šlo za vzporedni uvoz, se je markkinaoikeus (gospodarsko sodišče) oprlo na sodbo Viking Gas[9] in ugotovilo, da s prakso družbe MySoda jeklenka ogljikovega dioksida, ki jo je prvotno dala v promet družba SodaStream, ali njena vsebina nista bili niti spremenjeni niti poškodovani. S to prakso prav tako niti ni bilo poseženo v ugled družbe SodaStream niti ni bila povzročena nikakršna škoda, ki bi lahko pomenila utemeljen razlog za to, da ji ta družba nasprotuje. Čeprav praksa v zvezi z belimi etiketami po mnenju zadevnega sodišča ni povzročila napačnega vtisa gospodarske povezave med družbama MySoda in SodaStream, pa to ne velja za uporabo rožnatih etiket, ki bi lahko pri potrošniku, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ustvarile vtis gospodarske povezave med tema subjektoma. Navedeno sodišče je med drugim zaradi prevladujočega logotipa družbe MySoda na rožnati etiketi menilo, da bi ta potrošnik lahko mislil, da jeklenka ogljikovega dioksida izvira iz te družbe. Zato je obstajal utemeljen razlog, da družba SodaStream nasprotuje praksi uporabe rožnatih etiket.

12. Družbi SodaStream in MySoda sta vložili vsaka svojo pritožbo zoper to vmesno sodbo, ki ju je Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska), pri katerem sta bili vloženi, dovolilo.

13. Po mnenju družbe SodaStream je družba MySoda s tem, da je odstranila etiketo z njeno znamko, ki navaja izvor jeklenke ogljikovega dioksida, in da je namestila novo etiketo, na novo označila proizvod, kar že ogroža samo funkcijo znamke kot označbe izvora in za kar bi bilo treba uporabiti merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi, vsaj pa pogoj nujnosti. Zamenjava etikete v pogojih, kakršni so opisani zgoraj, pa naj ne bi bila nujna za dajanje na trg ponovno napolnjenih jeklenk ogljikovega dioksida, saj naj bi namestitev nalepke na ponovno napolnjeno jeklenko, ki omogoča navedbo informacij o osebi, ki je izvedla ponovno polnjenje, manj škodila pravicam imetnika znamke. Družba SodaStream naj bi torej imela pravico do nasprotovanja praksi družbe MySoda. Družba SodaStream poleg tega kot utemeljen razlog za to nasprotovanje navaja napačen vtis v zvezi z gospodarsko povezavo med njo in družbo MySoda, ki naj bi izhajal iz ravnanja zadnjenavedene.

14. Družba MySoda pa trdi, da se merila, oblikovana v sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, ne uporabljajo za obravnavano zadevo, saj gre v tej zadevi za notranjo trgovino v eni sami državi članici. Družba MySoda naj ne bi ponovno pakirala prvotnega proizvoda, ki se prodaja ob vzporednem uvozu. Zamenjava etikete naj ne bi ogrozila funkcije znamke, saj naj bi upoštevna javnost razumela, da etiketa, ki jo namesti, označuje izključno izvor ogljikovega dioksida in polnilca jeklenke, če gravura na jeklenki, ki označuje izvor jeklenke, ostane vidna. Vsekakor naj bi

[8] Sodba z dne 11. julija 1996 (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282; v nadaljevanju: sodba Bristol-Myers Squibb in drugi).

[9] Sodba z dne 14. julija 2011, (C-46/10, EU:C:2011:485; v nadaljevanju: sodba Viking Gas).

bila zamenjava etikete družbe SodaStream potrebna, saj naj bi večje tveganje za zmedo glede identitete zadnjega polnilca jeklenke izhajalo iz namestitve preproste nalepke na ponovno napolnjeno jeklenko, ker so te jeklenke namenjene večkratnemu ponovnemu polnjenju. Z zamenjavo etikete naj bi se preprečil položaj, v katerem bi bilo na istem proizvodu več črtnih kod, in naj bi bila poleg tega pogosto potrebna, ker je prvotna etiketa poškodovana ali odlepljena. Družba MySoda navaja, da naj bi upoštevala ustaljeno prakso na Finskem, ki naj bi jo izvajala tudi sama družba SodaStream. Nazadnje, družba MySoda je pred predložitvenim sodiščem pojasnila, da ni edina družba, ki deluje na trgu ponovnega polnjenja jeklenk ogljikovega dioksida, in da je zato prav tako mogoče, da etikete, ki jih zamenja, niso etikete družbe SodaStream, ampak etikete predhodnih polnilcev jeklenk.

15. Predložitveno sodišče meni, da v pravu Unije ni podrobnih pravil glede pogojev, na podlagi katerih ima imetnik znamke utemeljen razlog za nasprotovanje nadaljnjemu trženju blaga, danega na trg. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča obstaja tveganje, vsaj kar zadeva ponovno pakiranje vzporedno uvoženih zdravil, ki vključuje tudi novo označevanje, za poseg v jamstvo izvora znamke. Zato tako ponovno pakiranje posega v posebni namen znamke.[10] V skladu z ustaljeno sodno prakso lahko imetnik znamke prepove trženje ponovno pakiranih proizvodov, če prodajalec ne dokaže, da to ravnanje izpolnjuje merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi.[11] Imetnik znamke lahko torej prepove ponovno pakiranje proizvoda, razen če je to ponovno pakiranje nujno za trženje vzporedno uvoženega proizvoda in če so zavarovani legitimni interesi imetnika.[12] Predložitveno sodišče prav tako ugotavlja, da iz sodbe Viking Gas, v kateri sicer ni navedena niti sodna praksa Sodišča v zvezi s ponovnim pakiranjem niti merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi, izhaja, da če je polnilec jeklenk plina, danih na trg v isti državi članici, na te jeklenke namestil lastne etikete, lahko obstaja utemeljen razlog za nasprotovanje ravnanju polnilca, med drugim, če se znak uporablja tako, da vzbuja vtis, da med imetnikom znamke in polnilcem obstaja posebna povezava.[13]

16. Predložitveno sodišče po eni strani ugotavlja, da iz sodne prakse Sodišča ni jasno, ali se pogoj nujnosti, kot je opredeljen v sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, uporablja za ponovno pakiranje blaga, ki je bilo dano na trg v isti državi članici. Predložitveno sodišče ni prepričano, ali je to, kar počne družba MySoda, mogoče opredeliti kot „ponovno pakiranje“ v smislu sodne prakse Sodišča, glede na to, da gre v okviru spora o glavni stvari za jeklenke, ki so namenjene več desetkratnemu ponovnemu polnjenju. Predložitveno sodišče se sprašuje tudi, ali je odločilno, da upoštevna javnost dojame, da etiketa napotuje izključno na izvor ogljikovega dioksida, tudi če je imetnik znamke prvotno, ko je dal jeklenko ogljikovega dioksida na trg, namestil etiketo z lastno znamko na to jeklenko zato, da bi označil izvor navedene jeklenke.. Prav tako ni mogoče ugotoviti, ali se ugotovitve iz sodbe Viking Gas lahko uporabljajo v okviru spora o glavni stvari, ker naj bi šlo v tej sodbi za znamke, ki jih je na jeklenke plina namestil imetnik znamke, ki je prvotno dal te jeklenke na trg, ne da bi bile te znamke kdaj odstranjene ali prekrite. V okviru spora o glavni stvari ostaja vidna le znamka, vgravirana na vratu jeklenke.

[10] Predložitveno sodišče se na tem mestu sklicuje na sodbi z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točki 29 in 30), in z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točke od 28 do 30).

[11] Predložitveno sodišče na tem mestu navaja sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točki 52 in 53).

[12] Predložitveno sodišče na tem mestu navaja sodbo z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točka 34).

[13] Predložitveno sodišče se na tem mestu sklicuje na točko 37 sodbe Viking Gas.

17. Po drugi strani glede na sodno prakso Sodišča in zlasti sodbo Loendersloot [14] včasih zadostuje, da se na jeklenke preprosto namesti nalepka z dodatnimi informacijami, ne da bi bilo treba odstraniti etiketo, ki jo je namestil imetnik znamke, ki je dal jeklenke na trg. Iz sodne prakse izhaja tudi, da pogoj nujnosti ni izpolnjen, če je razlog za zadevno prakso izključno to, da želi vzporedni uvoznik pridobiti gospodarsko prednost. [15] Na ponovno napolnjenih jeklenkah ogljikovega dioksida morajo biti navedene informacije v zvezi s polnilcem teh jeklenk. Če se domneva, da se merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi uporabljajo, zlasti pogoj glede nujnosti, se predložitveno sodišče sprašuje, ali je treba upoštevati namen jeklenk. Ker so jeklenke ogljikovega dioksida namenjene ponovnemu polnjenju, da se ponovno uporabijo, se namreč lahko postavi vprašanje časovne obstojnosti etiket, ki jih je namestil imetnik znamke, ki je dal navedene jeklenke na trg. Natančneje, ugotoviti je treba, ali poškodovanje ali odstranitev etikete, ki jo je na jeklenko namestil imetnik znamke, oziroma dejstvo, da je že prej drug polnilec prvotno etiketo zamenjal z lastno etiketo, pomeni okoliščino, zaradi katere je mogoče šteti, da je menjava etikete ali njena nadomestitev z etiketo polnilca nujna za to, da se ponovno napolnjena jeklenka da na trg.

18. V teh okoliščinah je Korkein oikeus (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču z odločbo, ki je v sodno tajništvo Sodišča prispela 29. marca 2021, v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali se tako imenovana merila ‚Bristol-Myers Squibb‘, ki jih je Sodišče oblikovalo v svoji sodni praksi v zvezi s ponovnim pakiranjem in ponovnim označevanjem v primerih vzporednega uvoza, zlasti pa tako imenovan pogoj ‚nujnosti‘, uporabijo tudi takrat, kadar gre za ponovno pakiranje ali ponovno označevanje blaga, ki ga je v državi članici dal na trg imetnik znamke oziroma je bilo dano na trg z njegovim soglasjem in ki je namenjeno nadaljnji prodaji v isti državi članici?

2. Ali se, če je imetnik znamke pri dajanju na trg jeklenke, ki vsebuje ogljikov dioksid, to jeklenko opremil s svojo znamko, ki je nameščena na etiketi jeklenke in tudi vgravirana na vratu jeklenke, uporabijo zgoraj navedena merila ‚Bristol-Myers Squibb‘, zlasti pa tako imenovani pogoj ‚nujnosti‘, tudi takrat, kadar tretja oseba jeklenko napolni z ogljikovim dioksidom z namenom nadaljnje prodaje, odstrani originalno etiketo in jo zamenja z etiketo, na kateri je njena označba, hkrati pa je znamka tistega, ki je jeklenko dal na trg, še naprej vidna v obliki gravure na vratu jeklenke?

3. Ali je mogoče v zgoraj opisanem primeru zastopati stališče, da odstranitev in zamenjava etikete, ki vsebuje znamko, načeloma ogrožata funkcijo znamke kot dokaza o izvoru jeklenke, ali pa je glede na možnost uporabe pogojev ponovnega pakiranja in ponovnega označevanja pomembna okoliščina, da:

   – je treba izhajati iz tega, da upoštevna javnost dojame, da etiketa napotuje izključno na izvor ogljikovega dioksida (in torej polnilca jeklenke); ali

   – je treba izhajati iz tega, da upoštevna javnost dojame, da etiketa vsaj delno napotuje tudi na izvor jeklenke?

[14] Sodba z dne 11. novembra 1997 (C-349/95, EU:C:1997:530).

[15] Predložitveno sodišče na tem mestu navaja sodbo z dne 12. oktobra 1999, Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, točka 44).

4. Ali lahko, če se odstranitev in zamenjava etikete na jeklenkah ogljikovega dioksida presoja v skladu s pogojem nujnosti, naključno poškodovanje etikete na jeklenkah ali to, da se ta odlepi s jeklenk, ki jih je na trg dal imetnik znamke, ali pa to, da jih je prejšnji polnilec že odstranil in zamenjal, pomeni okoliščino, zaradi katere se redna zamenjava etiket z etiketami polnilca šteje za nujno za dajanje ponovno napolnjenih jeklenk na trg?“

19. Družbi MySoda in SodaStream, finska vlada in Komisija so Sodišču predložile pisna stališča.

III. Analiza

20. Pred analizo vprašanj, postavljenih Sodišču, naj navedem, da se bom v teh sklepnih predlogih skliceval na ustrezne določbe Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436, in sicer zlasti na člen 15 Uredbe 2017/1001 in člen 15 Direktive 2015/2436.[16] Ker so se ravnanja, očitana družbi MySoda, začela leta 2016, in glede na podobnost med določbami v zvezi z izčrpanjem pravice iz nacionalne znamke ali znamke Unije, bodo razmisleki v zvezi s členom 15 Uredbe 2017/1001 in členom 15 Direktive 2015/2436 veljali tudi za razlago ustreznih določb iz prej veljavnih aktov.[17] Iz istega razloga je sodna praksa Sodišča, ki je nastala na podlagi teh predhodnih določb, še vedno upoštevna za rešitev spora o glavni stvari.

A. Prvo, drugo in četrto vprašanje za predhodno odločanje

21. Predložitveno sodišče s prvim, drugim in četrtim vprašanjem za predhodno odločanje, ki jih je po mojem mnenju treba preučiti skupaj, Sodišče prosi, naj pojasni, ali se merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi lahko uporabljajo v primeru, v katerem proizvode po tem, ko jih je v Uniji najprej dal na trg imetnik znamke, naprej prodaja tretja oseba v isti državi članici, kjer so bili najprej dani na trg. Poleg tega sprašuje, ali se ta merila, zlasti pogoj nujnosti, uporabljajo v primeru, v katerem tretja oseba ponovno napolni jeklenko z ogljikovim dioksidom za njeno ponovno prodajo, z nje odstrani prvotno etiketo in jo nadomesti z lastno etiketo, pri čemer pusti vidno znamko imetnika, ki je vgravirana na vratu jeklenke. Nazadnje predložitveno sodišče sprašuje, kako lahko to, da se bodo etikete, ki jih je namestil imetnik znamke na jeklenke, katerih namen je večkratno ponovno polnjenje in ponovna uporaba, poškodovale ali celo odlepile in bo tako njihova redna menjava morda nujna za nadaljnjo prodajo, vpliva na presojo obstoja potrebe po ponovnem pakiranju. Ta vprašanja so postavljena, da bi se ugotovilo, ali ima družba SodaStream pravico do nasprotovanja praksi družbe MySoda.

22. Edini cilj te možnosti nasprotovanja, ki pomeni odstopanje od temeljnega načela prostega pretoka blaga, je varstvo pravic, ki izhajajo iz posebnega namena znamke ob upoštevanju njene temeljne funkcije.[18] Posebni namen pravic iz znamke je zlasti zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamko pri prvi sprostitvi proizvoda na trg in ta proizvod tako zavaruje pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko.[19] Temeljna funkcija znamke je potrošniku ali končnemu porabniku

[16] V zvezi s popolnostjo harmonizacije iz člena 15 Direktive 2015/2436 glej po analogiji sodbo z dne 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, točka 30). V zvezi s členom 7 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točki 25 in 26) in sodbo z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točka 17).

[17] In sicer člen 13 Uredbe št. 207/2009 in člen 7 Direktive 2008/95.

[18] Glej sodbo z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točka 28).

[19] Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 44) in sodbo z dne 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, točka 37).

zagotavljati identiteto izvora z znamko varovanega proizvoda s tem, da ga lahko razlikuje brez nevarnosti zamenjave s proizvodi drugega izvora.[20] Toda ker pravica imetnika znamke do nasprotovanja nadaljnji prodaji proizvodov, označenih z njegovo znamko, nujno pomeni omejitev temeljnega načela prostega pretoka blaga, ta pravica, ni neomejena.

23. Vprašanje izčrpanja pravice iz znamke Unije ali nacionalne znamke je tako urejeno v členu 15 Uredbe 2017/1001 in členu 15 Direktive 2015/2436. Namen teh dveh določb je med drugim na podoben način uskladiti temeljne interese zaščite pravic iz znamke in pravic prostega pretoka blaga med državami članicami.[21] Iz teh določb izhaja, da imetnik znamke načeloma ne more nasprotovati uporabi navedene znamke po tem, ko jo je prvič dal na trg imetnik znamke ali je bila dana na trg z njegovim soglasjem.[22] Načelo izčrpanja pravic iz znamke, urejeno s tema določbama, torej pomeni omejitev izključnih pravic, ki so sicer priznane imetnikom znamke. Razmerja med to izključnostjo in prostim pretokom blaga so bila večkrat prikazana v sodni praksi Sodišča.[23] Zato kljub temu, da imetništvo znamke samo po sebi vzpostavlja nujno omejitev prostega pretoka blaga v imenu varstva industrijske in poslovne lastnine, se intenzivnost tega varstva zmanjšuje, ko se pojavi protikonkurenčno tveganje za trg, med drugim tveganje delitve trgov.

24. Med strankami ni sporno, da je zadevne jeklenke na finskem ozemlju najprej dala na trg družba SodaStream, imetnica znamke. Če se upošteva navedeno, zadnjenavedena ne bi mogla nasprotovati praksi v zadevi v glavni stvari.

25. Vendar pa izčrpanja pravice iz znamke ni, če njen imetnik lahko poda utemeljen razlog za nasprotovanje nadaljnjemu trženju proizvodov.[24] Čeprav sta v členu 15(2) Uredbe 2017/1001 in členu 15(2) Direktive 2015/2436 kot primera navedeni sprememba in poškodba stanja proizvodov, pa v teh določbah ni izčrpnega seznama utemeljenih razlogov, ki bi onemogočili uporabo načela izčrpanja.[25]

26. V okviru vzporednega uvoza farmacevtskih proizvodov je Sodišče med drugim presodilo, da je treba člen 7(2) Prve direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda, kadar je uvoznik prepakiral navedeni proizvod in nanj ponovno namestil znamko imetnika, razen, prvič, če se dokaže, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke za nasprotovanje trženju ponovno pakiranih proizvodov pod to znamko prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami, drugič, če se dokaže, da ponovno pakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda, ki je v embalaži, tretjič, če se na novi embalaži jasno navedeta avtor ponovnega pakiranja proizvoda in ime proizvajalca tega proizvoda, četrtič, če predstavitev ponovno pakiranega proizvoda ne more škodovati ugledu znamke in ugledu njenega imetnika in, petič, če uvoznik pred prodajo ponovno pakiranega proizvoda o tem obvesti imetnika znamke in mu na njegovo zahtevo predloži primerek ponovno pakiranega proizvoda.[26] Imetnik znamke lahko legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega proizvoda z njegovo znamko, ki je predmet ponovnega pakiranja, že, če ni izpolnjen eden izmed pogojev iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi.[27]

[20] Glej sodbo z dne 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, točka 37).

[21] Glej sodbo z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi (C-143/00, EU:C:2002:246, točka 18).

[22] Glej člen 15(1) Uredbe 2017/1001 in člen 15(1) Direktive 2015/2436.

[23] Glej zlasti sodbo z dne 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, točka 30 in navedena sodna praksa).

[24] Glej člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436.

[25] Glej sodbo Viking Gas (točka 36).

[26] Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 79).

[27] Glej zlasti sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točki 31 in 60).

27. Tako je treba za presojo pravice družbe SodaStream, da nasprotuje praksi družbe MySoda, ugotoviti, ali ta praksa pomeni prepakiranje v smislu sodne prakse Sodišča (drugo vprašanje).[28] Nato je treba ugotoviti, ali ugotovitve iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi veljajo le za položaje vzporednega uvoza, ki nujno zajemajo trženje zadevnega proizvoda na ozemlju druge države članice, kot je tista, v kateri je bil prvotno dan na trg (prvo vprašanje). Nazadnje je pred uporabo pogoja nujnosti v smislu navedene sodbe v okoliščinah iz spora o glavni stvari treba presoditi, ali so bili pogoji, določeni v tej sodbi, določeni posebej za posebne vrste proizvodov, na katere se je zadeva nanašala, in sicer za farmacevtske proizvode.

1. Obstoj ponovnega pakiranja

28. V zvezi z vprašanjem, ali praksa družbe MySoda v zadevi v glavni stvari pomeni ponovno pakiranje, je Sodišče že razsodilo – sicer v drugem okviru – da „novo etiketiranje zdravil, ki nosijo znamko, in tudi njihova nova embalaža vplivata na poseben namen znamke […]. Sprememba, ki obsega novo embalažo ali novo etiketo zdravila, ki nosi znamko, namreč že v osnovi ustvarja resnično tveganje za zagotavljanje porekla zdravila, ki je zavarovano z znamko“.[29] Sodišče je pozneje pojasnilo, da namestitev majhne etikete na izvirno embalažo medicinskih pripomočkov, ki sicer ostane nedotaknjena in ni odprta, pri čemer etiketa ne prekriva izvirne znamke in le navaja podatke o vzporednem uvozniku, odgovornem za dajanje na trg, črtno kodo in centralno farmacevtsko številko, ne pomeni ponovnega pakiranja. Ker ne more vplivati na posebni namen znamke, tako ravnanje ne pomeni utemeljenega razloga, ki lahko upravičuje to, da imetnik znamke nasprotuje nadaljnjemu trženju zadevnega proizvoda.[30] Vendar pa se mi prakse v zadevi v glavni stvari, opisane v točki 9 teh sklepnih predlogov, ne zdi mogoče umestiti v okvir zadnjenavedene predpostavke. Družba MySoda namreč jeklenke ogljikovega dioksida odpre, z njimi rokuje, jih pregleda, očisti in napolni, nato pa jih zapečati in ponovno označi.[31] Prav tako ni mogoče izključiti, da to lahko vpliva na posebni namen znamke, čeprav znamka družbe SodaStream, vgravirana na vratu, ostane vidna.[32] Torej gre za ponovno pakiranje jeklenk ogljikovega dioksida, ki jih je na finski trg naprej dala zadnjenavedena družba.

2. Prenosljivost meril iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi v okvir spora o glavni stvari

29. Naj v zvezi z vprašanjem povezave med merili iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi ter položaji vzporednega uvoza najprej navedem, da čeprav se spor o glavni stvari dejansko nanaša na položaj, ki se odvija na finskem trgu, je na etiketah, ki jih je namestila družba MySoda, besedilo v petih jezikih, kar torej kaže na možnost morebitne distribucije ponovno napolnjenih jeklenk širše od le finskega ozemlja.

30. Ugotavljam tudi, da so merila iz te sodbe in drugi – vsaj z vidika njihove ubeseditve – vsekakor prenosljiva v položaj, kakršen je ta v glavni stvari, saj se navsezadnje nanašajo na obseg varstva, podeljenega z znamko, in njegove omejitve. V zvezi s tem se strinjam z družbo SodaStream, ki

[28] Glej sodbo z dne 17. maja 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, točka 29).

[29] Glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točki 29 in 30). Glej tudi sodbo z dne 17. maja 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, točka 30).

[30] Glej sodbo z dne 17. maja 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, točke od 35 do 37).

[31] V zvezi s tem se mi zdi celota ravnanj precej bolj zapletena od preprostega „recikliranja“, kot trdi finska vlada.

[32] Vidnost gravure namreč nikakor ni primerljiva z vidnostjo etikete. V teh okoliščinah, čeprav ne gre za popolno prikrivanje, je obravnavani primer podoben, a ne enak primeru, preučenem v točki 86 sodbe z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

trdi, da je interes imetnika znamke, da pridobi varstvo zoper morebiten poseg v jamstvo glede izvora proizvoda, ki je označen z njegovo znamko, enak, če do te škode pride na ozemlju iste države članice, kjer je bil proizvod najprej dan na trg, ali na ozemlju druge države članice.

31. Vsekakor pa se z varstvom intelektualne lastnine ne sme utemeljevati zaprtega trga in s tem izkrivljene konkurence.[33] Toda po mojem mnenju so tveganja za trg primerljiva, saj lahko nasprotovanje ponovnemu pakiranju prispeva k takojšnji umetni delitvi trga, pa čeprav nacionalnega. Nagibam se torej k mnenju – pri čemer se strinjam s Komisijo – da omejitev prakse na eno samo državo članico ni odločilna za ugotovitev, ali se uporabljajo merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi. Če bi bilo treba presoditi drugače, bi obstajalo tveganje, da bi se družbi SodaStream priznala možnost brezpogojne upravičenosti do prihodnje ponovne prodaje lastnih proizvodov. Res je, da se Sodišče v sodbi Viking Gas ni sklicevalo na sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi, čeprav je šlo prav tako za ponovno polnjenje plinskih jeklenk, omejen na ozemlje ene same države članice. Vendar je šlo v tem primeru za drugačno ravnanje, ki je bilo najprej preučeno z vidika svobode izbire in lastninske pravice potrošnika, ki je kupil plinsko jeklenko, ko je bila ta prvič dana na trg.[34] Vprašanje pravice konkurentov, da polnijo in menjajo plinske jeklenke, se je pojavilo šele čisto na koncu preučitve,[35] pri čemer je Sodišče v izreku sodbe le opomnilo na zahtevo po „upravičenem razlogu“, ne da bi navedlo pogoje zanj.[36] Poleg tega, kot je pravilno navedlo predložitveno sodišče, znamka, na katero se je nanašala ta zadeva, ni bila niti odstranjena niti prekrita.

32. V zvezi z vprašanjem, ali so merila iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi specifična za farmacevtske proizvode in medicinske pripomočke, se mi po eni strani zdi, da se razlaga te sodbe ne omejuje na to vrsto proizvodov,[37] po drugi strani pa je Sodišče že razsodilo, da ni tako,[38] pri čemer sprožilni element za uporabo navedenih meril ne izhaja iz kakovosti proizvodov, temveč iz tega, da je v proizvod, označen z znamko, posegla tretja oseba brez dovoljenja imetnika znamke, kar bi lahko ogrozilo jamstvo izvora, zagotovljenega z znamko.[39] Ne strinjam se torej z razlago točk 27 in 28 sodbe Junek Europ-Vertrieb,[40] ki jo predlaga Komisija, saj iz navedenih točk ne izhaja, da naj bi Sodišče načeloma izključilo uporabo meril iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi za druge proizvode od farmacevtskih. Ti točki po mojem mnenju delujeta le kot opozorilo na zlasti dejanski okvir, ki je privedel do sprejetja predhodne sodne prakse Sodišča.

33. Iz vsega navedenega torej izhaja, da izgleda, da nič ne nasprotuje temu, da se pogoj nujnosti, kot izhaja iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi, uporabi v okviru spora o glavni stvari.

3. Pogoj nujnosti v smislu sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi

34. Iz tega pogoja, kot je oblikovan v sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi, izhaja, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju proizvoda, kadar je uvoznik proizvod prepakiral in nanj ponovno namestil znamko, razen če se, med drugim, ugotovi, da bi se z imetnikovim uveljavljanjem pravice iz znamke, da nasprotuje prodaji ponovno pakiranega

[33] Glej sodbo Viking Gas (točki 31 in 32). Nasprotno, pravica iz znamke je bila zasnovana kot bistveni element sistema neizkrivljene konkurence.

[34] Glej sodbo Viking Gas (točki 31 in 35).

[35] Glej sodbo Viking Gas (točka 35 na koncu in točke od 36 do 41).

[36] Glej sodbo Viking Gas (točka 42 in izrek).

[37] Glej na primer sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točke 59, 60 in 75).

[38] V zvezi z uporabo teh meril za steklenice žganih pijač glej sodbo z dne 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

[39] Glej sodbo z dne 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, točka 27).

[40] Sodba z dne 17. maja 2018 (C-642/16, EU:C:2018:322).

izdelka pod to znamko, prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami – oziroma v obravnavanem primeru (sekundarnega) nacionalnega trga. Tak je *med drugim* primer, po navedbah Sodišča, kadar je ponovno pakiranje po eni strani *nujno* za trženje proizvoda v državi članici uvoza in po drugi strani opravljeno pod takimi pogoji, da to ne vpliva na izvirno stanje proizvoda.[41] Možnost imetnika pravice iz znamke, zaščitene v državi članici, da nasprotuje trženju prepakiranih proizvodov pod znamko, je lahko omejena le takrat, kadar je ponovno pakiranje, ki ga opravi uvoznik, *nujno* za trženje proizvoda.[42] Vsekakor bo pogoj nujnosti preučen skozi prizmo temeljne funkcije, priznane znamki.[43]

35. Ponovno pakiranje je nujno za dajanje zadevnega proizvoda v promet v drugi državi članici, kadar je sprememba embalaže določena z regulativnimi zahtevami.[44] Nasprotno pa je Sodišče presodilo, da se ponovno pakiranje ne zdi nujno, kadar vzporedni uvoznik z njim le želi doseči gospodarsko prednost.[45]

36. Pogoj nujnosti se bo presojal le glede ponovnega pakiranja proizvoda z namenom, da se omogoči njegovo nadaljnje trženje, in ne glede načina ali sloga tega ponovnega pakiranja.[46] Vendar pogoj nujnosti ni samozadosten, saj se bo treba po tem, ko se preveri nujnost ponovnega pakiranja, prepričati še, ali so legitimni interesi imetnika znamke zaščiteni, da bi se lahko ugotovilo, da ne more nasprotovati ponovni prodaji svojega proizvoda,[47] v tej zaporedni fazi pa bo preučen način ali slog ponovnega pakiranja.

37. Prav tako je treba pri analizi pogoja nujnosti opozoriti na mesto, ki ga ima znamka v sistemu neizkrivljene konkurence. Kot je ugotovila Komisija, menim, da je treba pogoj v zvezi z nujnostjo prepakiranja uporabiti, pri čemer pa je treba imeti v mislih zahtevo po uravnoteženju interesov imetnika znamke in v obravnavani zadevi interesov trgovcev. V zvezi s tem poudarjam, da je ravnanje družbe MySoda bolj zapleteno od preproste ponovne prodaje jeklenke, ki je bila že dana na trg, saj družba MySoda to jeklenko ponovno napolni z ogljikovim dioksidom.

38. Čeprav bo moralo predložitveno sodišče presoditi, ali je glede na okoliščine spora o glavni stvari ponovno pakiranje, ki ga opravi družba MySoda, nujno za trženje ponovno napolnjenih jeklenk ogljikovega dioksida, pa navedeno sodišče očitno prosi Sodišče, naj to presojo usmeri.

39. Družba SodaStream daje na trg proizvode, namenjene ponovni uporabi.[48] Družbi MySoda očita, da sama organizira ponovno uporabo in ponovno polnjenje jeklenk, označenih z znamko družbe SodaStream. Družba SodaStream nima drugih pravnih sredstev za nasprotovanje dejavnosti družbe MySoda – za katero se poleg tega zdi, da je priznana in urejena vsaj z nacionalno zakonodajo, ker gre za snov, razvrščeno kot nevarno snov, kot je ogljikov dioksid – kot da uveljavlja svojo pravico iz znamke na jeklenki.

41 Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 79).

42 Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 56).

43 Glej točko 22 teh sklepnih predlogov.

44 Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 53). Glej tudi sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točka 36).

45 Glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točka 37 in navedena sodna praksa).

46 Glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točka 38 in navedena sodna praksa).

47 Glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249, točka 30).

48 Ta razlika se mi zdi temeljna za razlikovanje obravnavanega primera od vse pogostejših primerov tako imenovanega „večvrednostnega recikliranja“, ki so za zdaj na nekakšnem sivem pravnem področju (s tem mislim na primer na vprašanje tega, da se z avtentičnih in zakonito pridobljenih oblačil odstranijo gumbi z luksuzno znamko in jih tretja oseba, ki ni imetnik zadevne luksuzne znamke, predela v nakit).

40. Zato navajam dvoje.

41. Ker se po eni strani dejavnost družbe MySoda zdi zakonita in združljiva z namenom proizvodov, ki jih je na trg dala družba SodaStream, si predstavljajmo, da družba MySoda nadaljuje svojo dejavnost polnjenja, da pa se ji zaradi pravic iz znamke prepove, da odstrani etiketo. Na trgu bi bil proizvod, ki mu je gospodarski subjekt, ki ni imetnik znamke, podelil dodano vrednost, na proizvodu pa je le etiketa imetnika znamke. Znamka bi kot jamstvo izvora v zvezi z jeklenko res popolnoma učinkovala, v zvezi s samim plinom in storitvijo polnjenja pa ne. Tak povsem teoretičen položaj bi bil poleg tega problematičen v zvezi z dodelitvijo odgovornosti, če bi po ponovnem polnjenju prišlo do težav, saj bi se napačno lahko zdelo, da to odgovornost nosi imetnik znamke jeklenke, in ne polnilec te jeklenke. Kot sem navedel zgoraj, dejavnost družbe MySoda ni preprosta ponovna prodaja jeklenke. V takem položaju označitev ne bi odražala dejanskega stanja proizvoda, kot bi se moral zaradi svojega namena uporabe tržiti na sekundarnem trgu.

42. Če se po drugi strani sledi razlagi družbe SodaStream, da uveljavlja neprekinjeno zaščito svoje znamke, nameščene na proizvod za večkratno uporabo, po tem, ko je prvič dana na trg, bi se s tako razlago preprečilo kakršno koli rokovanje tretjega gospodarskega subjekta z jeklenkami za večkratno uporabo. Le družba SodaStream bi torej lahko legitimno ponovno polnila in prodajala jeklenke, čeprav se zaščita, podeljena z znamko, in pravica do nasprotovanja, ki je z njo podeljena njenemu imetniku, nanašata le na zadevne jeklenke, in ne na poznejša ravnanja, ter ne bi mogli povzročiti delitve trgov in s tem izkriviti konkurence.[49] Iz ugotovitev družbe SodaStream izhaja, da meni, da je bistveno zagotoviti, da se pod njenimi znamkami tržijo le jeklenke ogljikovega dioksida, za katere je lahko sama zagotovila varnost in pravilno polnjenje. Zdi se, da je predložitveno sodišče v najboljšem položaju, da razsodi med to utemeljitvijo, ki se zdi varnostna,[50] in njeno morebitno manipulacijo za protikonkurenčne namene.[51]

43. V teh posebnih okoliščinah se mi glede na naravo in namen proizvodov zdi ponovno pakiranje proizvodov, ki se razume kot rokovanje (odprtje, čiščenje, preverjanje), polnjenje jeklenk, ki so bile že dane na trg, in morda predvsem njihovo ponovno označevanje *a priori* nujno za uporabo, ki so ji te jeklenke za ponovno uporabo namenjene, in za to, da je sekundarni trg dostopen za neodvisne gospodarske subjekte. Ponovno označevanje, pod pogojem, da se opravi v jasnih in nezavajajočih pogojih, po mojem mnenju paradoksalno prispeva k ohranjanju temeljne funkcije znamk, ne glede na to, ali gre za znamko tistega, ki je jeklenko prvi dal na trg, ali znamko tistega, ki jo je ponovno napolnil in nato ponovno prodal. Prav tako menim, da je pogoj nujnosti torej izpolnjen iz tega edinega razloga, še toliko bolj, ker ga je treba presojati glede na okoliščine obravnavanega primera, zlasti ob upoštevanju razlik z dejanskim stanjem spora o glavni stvari v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi. Ob upoštevanju življenjske dobe jeklenk ogljikovega dioksida, ki

[49] Sodišče je namreč v nekoliko drugačnih okoliščinah že razsodilo, da bi „omogočanje pridobitelju licence za znamko, ki je v obliki kompozitne jeklenke, in imetniku znamk, nameščenih na tej jeklenki, da na podlagi pravic, vezanih na te znamke, nasprotuje nadaljnjemu polnjenju jeklenk, […] neupravičeno zmanjšalo konkurenco na prodajnem trgu glede polnjenja plinskih jeklenk in bi celo pomenilo nevarnost delitve tega trga, če navedenemu pridobitelju licence in imetniku znamk uspe vsiliti svojo jeklenko zaradi njenih tehničnih posebnosti, katerih varstvo ni predmet prava znamk“ (sodba Viking Gas, točka 34).

[50] Družba MySoda navaja, da naj bi bila dejavnost polnjenja jeklenk s snovjo, ki se šteje za nevarno, kot je ogljikov dioksid, dejavnost, ki je na Finskem strogo urejena in nadzorovana ter se med drugim izvaja v skladu s pravom Unije, upoštevnim na tem področju.

[51] Na primer, družba SodaStream po tem, ko je navedla, da ima med 55- in 60-odstotni tržni delež za dejavnost polnjenja jeklenk ogljikovega dioksida na Finskem – v primerjavi z od 30- do 35-odstotnim tržnim deležem družbe MySoda – kot ukrep, ki bi manj posegal v njeno pravico iz znamke kot namestitev etiket v zadevi v glavni stvari, ter kot element, ki dokazuje, da ponovno označevanje, ki ga izvaja družba MySoda, ni *nujno*, predlaga, naj se od distributerjev zahteva, da razvrstijo vrnjene prazne jeklenke in jih pošljejo njihovim imetnikom znamk za polnjenje. Toda s takim ravnanjem naj nazadnje ne bi bilo ločenih trgov, in sicer trga aparatov za gaziranje, ki se prodajajo z vsaj eno jeklenko, napolnjeno z ogljikovim dioksidom, ter trga, namenjenega samo ponovnemu polnjenju jeklenk ogljikovega dioksida, saj bi bila z znamko aparata in prve jeklenke nujno določena družba, pri kateri bi bilo mogoče stokrat ponovno napolniti jeklenko.

jih je po navedbah družbe MySoda mogoče ponovno napolniti stokrat, prav tako lahko priznam, da se bo stanje ohranjenosti izvirne etikete poslabšalo in da v skladu s predvidljivo predpostavko, da jo bodo zaporedoma polnili različni gospodarski subjekti, tisti, ki bo jeklenko ponovno označil zadnji, ne bo nujno tisti, ki je odstranil izvirno etiketo.

4. Predlog

44. Iz navedenega izhaja, da je treba v okviru spora o glavni stvari člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436 razlagati tako, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju jeklenk z ogljikovim dioksidom na ozemlju iste države članice, v kateri je navedeni imetnik te jeklenke prvič dal na trg ali so bile dane na trg z njegovim soglasjem, ki ga izvaja tretja oseba, ki je te jeklenke ponovno napolnila, kadar je navedena tretja oseba navedene jeklenke prepakirala in nanje namestila svojo znamko, razen če se ugotovi, da bi tako nasprotovanje povzročilo umetno delitev trga. Da bi presodilo obstoj takega tveganja, mora predložitveno sodišče preveriti, ali je ponovno pakiranje, ki je bilo opravljeno, glede na naravo zadevnega proizvoda in njegov namen nujno za zagotovitev dostopa tretjih oseb do trga ponovnega polnjenja z ogljikovim dioksidom. Če bo predložitveno sodišče ugotovilo, da je ponovno označevanje, ki ga je opravila tretja oseba, nujno, bo moralo zagotoviti še, da so poleg tega zaščiteni legitimni interesi imetnika znamke.

B. Tretje vprašanje za predhodno odločanje

45. Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem sprašuje, ali je mogoče zastopati stališče, da odstranitev in zamenjava etikete, ki vsebuje znamko, načeloma ogrožata funkcijo znamke, ali pa je treba za uporabo pogojev ponovnega pakiranja in ponovnega označevanja presoditi še, ali upoštevna javnost razume, da etiketa označuje le izvor ogljikovega dioksida, ali da ta javnost, nasprotno, dojame, da etiketa vsaj deloma označuje tudi izvor jeklenke. [52]

46. Kot družba SodaStream to tretje vprašanje za predhodno odločanje razumem tako, da se nanaša na samostojen pogoj, ki je ločen od pogoja v zvezi z nujnostjo prepakiranja. Kot je opozorjeno med drugim v točki 36 teh sklepnih predlogov, tudi če bi bilo treba prakso v zadevi v glavni stvari šteti za nujno v smislu prvega od meril iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi, pa to namreč ne bi zadostovalo za ugotovitev, da družba SodaStream ne more nasprotovati navedeni praksi, saj se zdi, da so ta merila kumulativna. Drugače povedano, potem ko se ugotovi objektivna nujnost prepakiranja, je treba preučiti njegovo dejansko realizacijo.

47. S tretjim merilom iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi se zahteva, da je na novi embalaži jasno naveden avtor prepakiranja proizvoda in ime proizvajalca tega proizvoda, te navedbe pa morajo biti natisnjene tako, da jih običajno pozorna oseba z normalnim vidom lahko razume. [53] Zahtevana jasnost informacij mora torej omogočiti, da se izogne zmedi potrošnika. [54]

[52] V zvezi s tem mora predložitveno sodišče presoditi vprašanje, ali bi namestitev nalepke na jeklenko manj ogrožala pravice iz znamke družbe SodaStream, med drugim, da se preveri, ali ne bi to povzročilo večjega tveganja za zmedo pri potrošnikih, zlasti v primeru namestitve več nalepk ob večkratnem polnjenju jeklenk.

[53] Glej sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi (točka 79).

[54] V nekaterih primerih bi si lahko zlahka predstavljali, da se četrto merilo v zvezi z obveznostjo, da se ne škodi ugledu znamke in njenega imetnika, preuči skupaj s tem tretjim merilom. Vendar naj navedem, da to ni predmet vprašanj za predhodno odločanje, postavljenih Sodišču.

48. Za ohranitev jamstva izvora znamke nova označba med drugim ne sme vzbujati vtisa, da med tretjo osebo, k prodaja proizvod, in imetnikom znamke obstaja gospodarska povezava, in predvsem da podjetje trgovca spada v prodajno mrežo imetnika znamke ali da obstaja zveza med obema podjetjema.[55] Če ima običajno obveščen in razumno pozoren potrošnik težave pri določanju izvora proizvodov, za pravice iz znamke ni mogoče šteti, da so izčrpane.[56] Iz sodbe Viking Gas[57] med drugim izhaja, da je treba pri presoji obstoja vtisa gospodarske povezave upoštevati označevanje jeklenk in pogoje, v katerih so označbe zamenjane.[58] Prav tako je treba upoštevati prakse v sektorju in vprašanje, ali so potrošniki vajeni tega, da jeklenke polnijo drugi distributerji. Zato je mogoče domnevati, da potrošnik, ki se obrne neposredno na konkurenta, bodisi za polnjenje jeklenke bodisi za zamenjavo prazne jeklenke za polno, verjetno lažje ve, da zadevni konkurent in imetnik znamke nista povezana.[59] Sodišče je prav tako priznalo, da je to, da znamka jeklenke ostane vidna kljub dodatnemu označevanju,[60] ki ga opravi konkurent, pomembno, ker se zdi, da izključuje, da je označevanje spremenilo stanje jeklenk s popolnim prikritjem njihovega izvora.[61]

49. Tretje osebe pri ponovnem označevanju na primer ne sme imeti protipravnih namenov, na primer dejanskega namena zavajanja potrošnika. Vendar se odstranitev etikete, ki jo opravi družba MySoda, ne zdi nujno krivdna, saj niti ni mogoče ugotoviti, ali je bila družba MySoda tista, ki je z dane jeklenke odstranila izvirno etiketo, ali pa je odstranila etiketo zadnje osebe, ki je jeklenko napolnila s plinom. Odstranitev je lahko upravičena ob upoštevanju posebne narave zadevnega proizvoda, in sicer jeklenk za ponovno uporabo. Znamka jeklenke ostane vidna, ker je vgravirana na vratu, tako da temeljna funkcija znamke v zvezi z jamstvom izvora jeklenke ni nujno ogrožena le zaradi ponovnega označevanja. Kljub temu se mi zdi, da mora predložitveno sodišče ugotoviti, kako točno to ponovno označevanje razume potrošnik, ki je običajno obveščen in razumno pozoren.[62] To je seveda odvisno od tega, koliko navedeni potrošnik pozna delovanje in prakse[63] na trgu polnjenja jeklenk ogljikovega dioksida. Toda to je odvisno tudi od jasnosti informacij na etiketi, ki mora biti nedvoumna glede tega, kdo je dejansko odgovoren za proizvodnjo jeklenke, in vsebovati informacije o osebi, ki je nazadnje napolnila jeklenko z ogljikovim dioksidom.

50. Naj dodam, da je finska vlada vztrajala pri okoljskih vidikih spora o glavni stvari, pri čemer je trdila, da je treba predelavo jeklenk s ponovnim polnjenjem in ponovno uporabo spodbujati na podlagi politike preprečevanja odpadkov, ki je eden od ciljev, ki se uresničujejo z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži.[64] Zato po mnenju te vlade predelava jeklenk ne bi smela biti preveč zapletena zaradi čezmernega upoštevanja pravic proizvajalca jeklenke, imetnika znamke.

55 Glej sodbo z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, točka 80). Glej tudi sodbo Viking Gas (točki 37 in 39).

56 V zvezi z internetnimi uporabniki glej sodbo z dne 8. julija 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, točka 81). V zvezi s potrošniki na splošno glej sodbo Viking Gas (točki 39 in 40).

57 Sodba z dne 14. julija 2011 (C-46/10, EU:C:2011:485).

58 Glej sodbo Viking Gas (točka 39).

59 Glej sodbo Viking Gas (točka 40). Naj opomnim, da v zadevi iz spora o glavni stvari ni tako.

60 V obravnavani zadevi je podjetje, ki je napolnilo jeklenko, nanjo namestilo dve nalepki, ne da bi odstranilo besedne in figurativne znamke podjetja, ki je navedeno jeklenko prvo dalo na trg (glej sodbo Viking Gas, točka 11).

61 Glej sodbo Viking Gas (točka 41).

62 Uporabljam namreč to formulacijo, ki se mi zdi bolj ali manj enakovredna formulaciji iz sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi (za primerjavo glej točko 48 teh sklepnih predlogov).

63 V zvezi s tem – kot je ugotovila Komisija – se v nasprotju z dejanskim stanjem v postopku v glavni stvari v zadevi, na podlagi katere je bila izdana sodba Viking Gas, ponovno napolnjene jeklenke ne prodajajo v trgovinah z oznako polnilca, tako da bi bilo lahko za potrošnika težje razlikovati med natančnimi vlogami vsake od znamk, nameščenih na teh jeklenkah.

64 UL 2018, L 150, str. 141.

51. Ob upoštevanju teh elementov menim, da je treba člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436 razlagati tako, da je treba, kadar tretja oseba jeklenko ogljikovega dioksida napolni s plinom in jo ponovno proda, odstrani etiketo z znamko proizvajalca jeklenke, pri čemer znamka, vgravirana na vratu, ostane vidna, in nanjo namesti lastno etiketo, presoditi vtis celote, ki ga daje novo označevanje, da se ugotovi, ali se informacije v zvezi z avtorjem ponovnega pakiranja proizvoda in informacije v zvezi s proizvajalcem navedenega proizvoda običajno obveščenemu in razumno pozornemu potrošniku zdijo jasne in nedvoumne. Te informacije, kot so predstavljene na novi označbi, zlasti ne smejo dajati vtisa, da obstaja gospodarska povezava ali posebno razmerje med tretjo osebo, ki je napolnila jeklenko, in imetnikom znamke. Pri presoji vtisa, ki izhaja iz nove označbe, je treba med drugim upoštevati posebne prakse zadevnega sektorja in to, koliko potrošniki te prakse poznajo.

C. Uporaba preizkusa iz sodbe Viking Gas

52. Podredno, če Sodišče ne bi sledilo predlaganemu razlogovanju, se zdi, da bi bilo mogoče uporabiti preizkus, orisan v njegovi sodbi Viking Gas, pri čemer bi bil rezultat skoraj enak.

53. Naj spomnim, da je moralo Sodišče v tej zadevi ugotoviti, v katerih okoliščinah je lahko pridobitelj izključne licence za uporabo kompozitnih plinskih jeklenk za ponovno uporabo, katerih oblika je zaščitena kot tridimenzionalna znamka in na katere je namestil svoje ime in logotip, ki sta registrirana kot besedna in figurativna znamka, na podlagi členov 5 in 7 Prve direktive 89/104 nasprotoval temu, da tretja oseba te jeklenke, ki so jih potrošniki kupili, potem ko ti potrošniki porabijo plin, ki so ga vsebovale, za plačilo zamenja za kompozitne jeklenke s plinom, ki ne izvira od tega imetnika licence.[65]

54. Sodišče je tako za jeklenke za večkratno uporabo najprej priznalo, da so resnični proizvodi, in ne le embalaža.[66] Nato je pretehtalo na eni strani upravičen interes pridobitelja licence za znamko, ki je sestavljena iz oblike jeklenke, in imetnika znamk, ki sta nameščeni na tej jeklenki, do dobička od pravic, ki izhajajo iz teh znamk, ter na drugi strani prav tako upravičen interes kupcev jeklenk, da med drugim v celoti uživajo svojo lastninsko pravico na teh jeklenkah, in splošni interes za ohranjanje neizkrivljene konkurence.[67] Sodišče je nazadnje opozorilo, da doseganje ekonomske vrednosti znamk, vezanih na jeklenke, izhaja iz njihove prodaje in da se s prodajo, ki omogoča, da se doseže ekonomska vrednost znamke, izčrpajo izključne pravice iz znamke, ki izhajajo iz Prve direktive 89/104.[68]

55. Kar zadeva kupce, bi ti, če bi bilo treba njihovo lastninsko pravico omejiti s pravicami iz znamke tudi po prodaji, pri izvajanju te pravice ne bili več svobodni, ampak bi bili za polnjenje jeklenk vezani na enega samega ponudnika plinaa.[69] Kar zadeva konkurenco, bi se s takim položajem pridobitelju licence za znamko omogočilo, da neupravičeno zmanjša konkurenco na prodajnem trgu glede polnjenja plinskih jeklenk, kar bi celo pomenilo nevarnost delitve tega trga.[70]

65 Glej sodbo Viking Gas (točka 15).

66 Glej sodbo Viking Gas (točka 30).

67 Glej sodbo Viking Gas (točka 31).

68 Glej sodbo Viking Gas (točka 32).

69 Glej sodbo Viking Gas (točka 33).

70 Glej sodbo Viking Gas (točka 34).

56. Sodišče je zato presodilo, da se s prodajo kompozitne jeklenke „izčrpajo pravice, ki jih ima pridobitelj licence za znamko […] na podlagi [te znamke], in da na kupca preide pravica do svobodnega razpolaganja s to jeklenko, vključno s pravico do njene zamenjave ali polnjenja, potem ko je prvotni plin porabljen, pri podjetju po njegovi izbiri, […] pa tudi pri enem od njunih konkurentov. Posledica te pravice kupca je pravica konkurentov, da v mejah, določenih s členom 7(2) [Prve d]irektive 89/104, polnijo in zamenjujejo prazne jeklenke“,[71] pri čemer so te meje povezane z obstojem utemeljenih razlogov, s katerimi se lahko upraviči nasprotovanje nadaljnjemu trženju proizvodov, ki jih je na trg dal imetnik znamke. Ti utemeljeni razlogi so lahko sprememba ali poškodba stanja proizvodov, označenih z znamko, in to, da tretja oseba uporablja znak, enak ali podoben znamki, kar resno škoduje ugledu te znamke ali daje vtis, da med imetnikom znamke in to tretjo osebo obstaja gospodarska povezava (kot je obstoj posebnega razmerja med njima ali pripadnost prodajni mreži imetnika).[72] Pri presoji obstoja vtisa gospodarske povezave je treba upoštevati označbe na jeklenkah in razmere, v katerih se te zamenjajo,[73] ki ne smejo povzročiti, da bi povprečni potrošnik, ki je normalno obveščen in razumno pozoren ter preudaren, menil, da sta zadevni podjetji povezani ali da plin, uporabljen za polnjenje, izvira od imetnika znamke. Prav tako je treba upoštevati prakse v sektorju in vprašanje, ali so potrošniki vajeni tega, da jeklenke polnijo drugi distributerji. Zato je mogoče domnevati, da potrošnik, ki se obrne neposredno na konkurenta, bodisi za polnjenje jeklenke bodisi za zamenjavo prazne jeklenke za polno, verjetneje ve, da zadevni konkurent in imetnik znamke nista povezana.[74] Sodišče je prav tako priznalo, da je to, da znamka jeklenke ostane vidna kljub dodatnemu označevanju,[75] ki ga opravi konkurent, pomembno, ker se zdi, da izključuje, da je označevanje spremenilo stanje jeklenk s prikritjem njihovega izvora.[76]

57. Če se to prenese na obravnavani spor o glavni stvari, iz navedenega izhaja, da člen 15 Uredbe 2017/1001 in člen 15 Direktive 2015/2436 imetniku znamke jeklenk ogljikovega dioksida, namenjenih ponovnemu polnjenju in ponovni uporabi, ne omogočata, da nasprotuje temu, da te jeklenke po tem, ko so jih kupili potrošniki, ki so porabili plin, po tem, ko so jih ti potrošniki prinesli prodajalcem, odgovornim za zbiranje praznih jeklenk, in po tem, ko jih je ponovno napolnil tretji konkurent, navedeni tretji konkurent proda, pri čemer je ta tretji konkurent na navedene jeklenke namestil svojo znamko in znamko imetnika pustil vidno, razen če ima imetnik znamke utemeljen razlog v smislu navedenih določb. Predložitveno sodišče bo moralo torej ugotoviti, ali praksa v zadevi v glavni stvari resno škodi ugledu imetnika znamke oziroma ali taka uporaba istega znaka lahko daje vtis, da med tem imetnikom in zadevno tretjo osebo obstaja gospodarska povezava. Zato mora biti predložitveno sodišče pozorno na to, ali običajno obveščen in razumno pozoren in preudaren potrošnik dojema, da morebiti obstaja gospodarska povezava med imetnikom znamke in tretjim konkurentom. Upoštevati mora navade potrošnikov in prakse na trgu. Nazadnje, predložitveno sodišče se bo moralo tudi prepričati, da z označevanjem, ki ga je opravil tretji konkurent, ni bilo spremenjeno stanje jeklenk.

71 Sodba Viking Gas (točka 35).

72 Sodba Viking Gas (točki 36 in 37).

73 Glej sodbo Viking Gas (točka 39).

74 Glej sodbo Viking Gas (točka 49).

75 V obravnavani zadevi je podjetje, ki je napolnilo jeklenko, nanjo namestilo dve nalepki, ne da bi odstranilo besedne in figurativne znamke podjetja, ki je prvo dalo na trg navedeno jeklenko (glej sodbo Viking Gas, točka 11).

76 Glej sodbo Viking Gas (točka 41).

IV. Predlog

58. Glede na zgoraj navedeno predlagam, naj se na vprašanja, ki jih je zastavilo Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska), odgovori:

1. V okviru spora o glavni stvari je treba člen 15(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije in člen 15(2) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju jeklenk z ogljikovim dioksidom na ozemlju iste države članice, v kateri je navedeni imetnik te jeklenke prvič dal na trg ali so bile dane na trg z njegovim soglasjem, ki ga izvaja tretja oseba, ki je te jeklenke ponovno napolnila, kadar je navedena tretja oseba navedene jeklenke prepakirala in nanje namestila svojo znamko, razen če se ugotovi, da bi tako nasprotovanje povzročilo umetno delitev trga. Da bi presodilo obstoj takega tveganja, mora predložitveno sodišče preveriti, ali je ponovno pakiranje, ki je bilo opravljeno, glede na naravo zadevnega proizvoda in njegov namen nujno za zagotovitev dostopa tretjih oseb do trga ponovnega polnjenja z ogljikovim dioksidom. Če bo predložitveno sodišče ugotovilo, da je ponovno označevanje, ki ga je opravila tretja oseba, nujno, bo moralo zagotoviti še, da so poleg tega zaščiteni legitimni interesi imetnika znamke.

2. Člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436 je treba razlagati tako, da je treba, kadar tretja oseba jeklenko ogljikovega dioksida napolni s plinom in jo ponovno proda, odstrani etiketo z znamko proizvajalca jeklenke, pri čemer znamka, vgravirana na vratu, ostane vidna, in nanjo namesti lastno etiketo, presoditi vtis celote, ki ga daje novo označevanje, da se ugotovi, ali se informacije v zvezi z avtorjem ponovnega pakiranja proizvoda in informacije v zvezi s proizvajalcem navedenega proizvoda običajno obveščenemu in razumno pozornemu potrošniku zdijo jasne in nedvoumne. Te informacije, kot so predstavljene na novi označbi, zlasti ne smejo dajati vtisa, da obstaja gospodarska povezava ali posebno razmerje med tretjo osebo, ki je napolnila jeklenko, in imetnikom znamke. Pri presoji vtisa, ki izhaja iz nove označbe, je treba upoštevati posebne prakse zadevnega sektorja in to, koliko potrošniki te prakse poznajo.