Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
GIOVANNI PITRUZZELLA
prednesené 12. mája 2022 [1]

Vec C-197/21

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Vyčerpanie – Opätovne naplniteľné fľaše obsahujúce oxid uhličitý – Uvedenie na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom – Ďalší predaj treťou osobou po úprave balenia a opätovnom označení ochrannou známkou tejto osoby v tom istom členskom štáte – Ochranná známka na fľaši uvedenej na trh, ktorá je aj naďalej viditeľná a vyrytá na hrdle fľaše – Úprava balenia – Podmienky vyplývajúce z rozsudku Bristol-Meyers Squibb a i. – Prenesenie na iné ako farmaceutické výrobky – Prenesenie na situáciu, ktorá sa týka len jedného členského štátu – Podmienka nevyhnutnosti – Dojem o existencii hospodárskeho prepojenia“

1. Dvadsiate prvé storočie je charakteristické všeobecným uvedomením si vplyvu nášho konzumného spôsobu života na základné hodnoty, akými je predovšetkým ochrana životného prostredia. Vo svojom oznámení z roku 2015 s názvom „Kruh sa uzatvára – Akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo“ [2] Európska komisia vyzdvihla prednosti tohto typu hospodárstva nasledujúcimi slovami: „Prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie a minimalizuje sa vznik odpadu, je významným príspevkom k úsiliu EÚ o rozvoj udržateľného nízkouhlíkového, konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje.“ Takéto obehové hospodárstvo predpokladá, že výrobky, ktoré boli po prvýkrát uvedené na trh na území Únie majiteľmi ochranných známok budú opakovane použité, naplnené, resp. opakovane naplnené pred ich opätovným uvedením na trh. Vyššie uvedené súvislosti tvoria pozadie tohto prejudiciálneho konania, ktoré Súdnemu dvoru poskytuje možnosť spresniť, za akých podmienok sa musia nevyhnutne zosúladiť legitímne záujmy dotknutých majiteľov so záujmami tretích osôb, ktoré opätovne používajú a predávajú ich výrobky.

[1] Jazyk konania: francúzština.

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

I. Právny rámec

A. Právo Únie

1. Nariadenie (EÚ) 2017/1001

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie[3] zrušilo a nahradilo s účinnosťou od 1. októbra 2017 nariadenie (ES) č. 207/2009[4].

3. Článok 15 nariadenia 2017/1001 s názvom „Vyčerpanie práv z ochrannej známky EÚ“ stanovuje:

„1. Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2. Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú legitímne dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.“

2. Smernica (EÚ) 2015/2436

4. Článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok[5], nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, znie:[6]

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie v súvislosti s tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody namietať proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.“

B. Fínske právo

5. Ustanovenie § 9 ods. 1 tavaramerkkilaki (544/2019) [zákon o ochranných známkach (č. 544/2019)] z 26. apríla 2019 platí pre národné ochranné známky s účinnosťou od 1. mája 2019. Stanovuje, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Odsek 2 tohto § 9 stanovuje, že na základe zákona môže majiteľ ochrannej známky bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, zakázať

[3] Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1.

[4] Nariadenie Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“). Článok 13 nariadenia č. 207/2009 zodpovedá článku 15 nariadenia 2017/1001.

[5] Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1.

[6] S účinnosťou od 15. januára 2019 toto ustanovenie nahrádza a vo veľkej miere zodpovedá článku 7 smernice Európskeho parlamentu 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

používanie ochrannej známky pre tovary, ak má legitímny dôvod namietať proti ďalšiemu ponúkaniu alebo uvádzaniu tovaru na trh. Majiteľ ochrannej známky môže predovšetkým zakázať jej používanie najmä v prípade, ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.[7]

II. Spor vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie na Súdnom dvore

6. Spoločnosti Soda-Club (C02) SA a SodaStream International BV (ďalej spolu len „SodaStream“) vyrábajú a predávajú domáce prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým určené na osobnú spotrebu. Tieto prístroje umožňujú jednoduchú prípravu sýtenej vody a aromatizovaných sýtených nápojov s využitím vody z vodovodného kohútika. Vo Fínsku sa tieto prístroje predávajú označené ochrannou známkou SODASTREAM. Predajné balenia obsahujú okrem iného sporný prístroj a fľašu s oxidom uhličitým pozostávajúcu z hliníkovej časti, na ktorej je vyrytá ochranná známka SODASTREAM alebo SODA-CLUB. Na fľaši je umiestnená aj etiketa obsahujúca jednu alebo druhú ochrannú známku. SodaStream ponúka okrem iného na predaj aj samostatné fľaše naplnené oxidom uhličitým. SodaStream je majiteľkou ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok SODASTREAM a SODA-CLUB. Zapísané ochranné známky SODASTREAM a SODA-CLUB označujú jednak sporné fľaše a jednak oxid uhličitý, ktorý obsahujú.

7. Spoločnosť MySoda Oy má sídlo vo Fínsku. Predáva tam prístroje podobné tým, ktoré predáva SodaStream pod ochrannou známkou MYSODA v baleniach, ktoré však neobsahujú fľaše. Od roku 2016 predáva MySoda vo Fínsku fľaše naplnené oxidom uhličitým, ktoré sú okrem jej vlastných prístrojov na výrobu sýtených nápojov kompatibilné aj s prístrojmi uvádzanými na trh spoločnosťou SodaStream. Medzi fľaše plnené oxidom uhličitým a predávané spoločnosťou MySoda patria v prvom rade opätovne naplnené fľaše, ktoré uviedla na trh pôvodne SodaStream. MySoda prijíma od maloobchodných predajcov prázdne fľaše s oxidom uhličitým, ktoré priniesli spotrebitelia. MySoda odstráni etiketu, ktorú okolo fľaše umiestnila SodaStream. Následne túto fľašu opätovne naplní a označí ju svojou vlastnou etiketou. Je nesporné, že takto umiestnená etiketa ponecháva aj naďalej viditeľný názor vyrytý na fľaši vrátane ochranných známok SODASTREAM a SODA-CLUB.

8. Vo Fínsku sú fľaše plnené oxidom uhličitým dostupné v maloobchodných predajniach. SodaStream a MySoda nemajú svoje vlastné predajne.

9. MySoda používala dve odlišné etikety. Na tzv. „ružovej“ etikete bolo veľkými písmenami napísané logo MySoda spolu so spresnením, že ide o „fínsky oxid uhličitý pre prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým“. Malým písmom sa uvádzali informácie o výrobku, odkaz na spoločnosť, ktorá naplnila fľašu, a odkaz na jej webovú stránku s ďalšími informáciami. Na „bielej“ etikete sa veľkými písmenami v piatich jazykoch uvádzalo slovo „oxid uhličitý“. Informácie o výrobku, teda obchodné meno spoločnosti, ktorá naplnila fľašu, ako aj údaj o tom, že táto spoločnosť nijako nie je prepojená s pôvodným dodávateľom fľaše ani s jej podnikom alebo ochrannou známkou, ktoré boli uvedené na fľaši, a napokon odkaz na webovú stránku MySoda, sa na tejto etikete uvádzali malým písmom.

[7] S ohľadom na dĺžku trvania činnosti, ktorá je predmetom sporu v konaní pred vnútroštátnym súdom je tiež potrebné poukázať na § 10a de la tavaramerkkilaki (1715/1995) [zákon o ochranných známkach (č. 1715/1995)], ktorý bol účinný do 31. augusta 2016, ako aj na § 8 tavaramerkkilaki (č. 616/2016) [zákon o ochranných známkach (616/2016)], ktorý bol účinný do 30. apríla 2019. Tieto dve ustanovenia v zásade zodpovedajú § 9 v súčasnosti účinného zákona o ochranných známkach.

10. SodaStream, ktorá sa domnievala, že takáto činnosť porušuje jej práva vyplývajúce z ochrannej známky a že mala viacero legitímnych dôvodov sa proti nej brániť, podala žalobu proti spoločnosti MySoda, ktorou sa domáhala, aby súd rozhodol, že uvedená spoločnosť zneužila jej ochranné známky vo Fínsku, keď ich bez súhlasu použila pri výkone svojej obchodnej činnosti a predávala pod týmito ochrannými známkami opätovne naplnené fľaše, na ktoré umiestnila svoju vlastnú ochrannú známku MySoda po tom, čo odstránila a nahradila pôvodné etikety bez súhlasu spoločnosti SodaStream, alebo opätovne naplnené fľaše, na ktorých nahradila pôvodné etikety novými etiketami. SodaStream sa domáha zákazu takejto činnosti, ktorá podľa nej predstavuje zneužitie ochrannej známky a požaduje náhradu škody.

11. V medzitýmnom rozsudku z 5. septembra 2019, markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci, Fínsko) vyhovel návrhom spoločnosti SodaStream založeným na používaní ružových etikiet spoločnosťou MySoda a odmietol jej návrhy týkajúce sa bielych etikiet. Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) konštatoval, že výlučné právo vyplývajúce z ochranných známok spoločnosti bolo vo vzťahu k fľašiam s oxidom uhličitým, ktoré táto spoločnosť pôvodne uviedla na trh, vyčerpané. SodaStream bola teda v súvislosti s námietkami proti konaniu spoločnosti MySoda povinná preukázať legitímny záujem. Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) vylúčil v rámci svojho posúdenia podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i.[8], pretože v spore medzi spoločnosťami SodaStrem a MySoda nešlo o súbežný dovoz tovaru, a vo svojom rozhodnutí vychádzal z rozsudku vo veci Viking Gas[9], pričom dospel k záveru, že konanie spoločnosti MySoda nemení ani nezhoršuje stav fliaš s oxidom uhličitým, ktoré pôvodne uviedla na trh SodaStream, rovnako ako ich obsah. Takáto činnosť neohrozuje ani jej dobrú povesť a nespôsobuje nijakú škodu, ktorá by zakladala legitímny záujem spoločnosti SodaStream na zákaze takéhoto konania. Hoci činnosť spočívajúca v používaní bielych etikiet podľa tohto súdu nevyvolávala mylný dojem o existencii hospodárskeho prepojenia medzi spoločnosťou MySoda a spoločnosťou SodaStream, opačný záver platí v prípade používania ružových etikiet, ktoré by u priemerného primerane informovaného a obozretného spotrebiteľa mohlo vyvolať dojem, že medzi týmito dvomi spoločnosťami existuje určité hospodárske prepojenie. Najmä s ohľadom na dominantné logo spoločnosti MySoda umiestnené na ružovej etikete sa uvedený súd domnieval, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že fľaša s oxidom uhličitým pochádza od tejto spoločnosti. SodaStream má preto legitímny záujem na tom, aby namietala proti konaniu spočívajúcemu v používaní ružových etikiet.

12. SodaStream a MySoda podali proti tomuto medzitýmnemu rozsudku opravné prostriedky, ktoré Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko), ktorému boli tieto opravné prostriedky predložené, vyhlásil za prípustné.

13. Podľa spoločnosti SodaStream odstránením etikety, na ktorej je vyobrazená jej ochranná známka a ktorá označuje pôvod fľaše oxidu uhličitého, a jej nahradením novou etiketou, MySoda opätovne označuje výrobok, čím narušuje funkciu ochrannej známky spočívajúcu v označení pôvodu výrobku, a takéto označenie by malo podliehať podmienkam vyplývajúcim z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. alebo prinajmenšom podmienke nevyhnutnosti. Výmena etikety za podmienok opísaných vyššie však nie je nevyhnutná na to, aby mohli byť opätovne naplnené fľaše oxidom uhličitým uvedené na trh, keďže umiestnenie nálepky obsahujúcej údaje o osobe, ktorá fľašu opätovne naplnila, by v menšej miere zasiahlo do práv majiteľa ochrannej známky. SodaStream má preto právo namietať proti činnosti spoločnosti MySoda. SodaStream ako ďalší legitímny dôvod takejto námietky uvádza mylný dojem vyvolaný takouto činnosťou spoločnosti MySoda o existencii hospodárskeho prepojenia medzi ňou a poslednou uvedenou spoločnosťou.

[8] Rozsudok z 11. júla 1996 (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, ďalej len „rozsudok Bristol-Myers Squibb a i.“, EU:C:1996:282).

[9] Rozsudok zo 14. júla 2011 (C-46/10, ďalej len „rozsudok Viking Gas“, EU:C:2011:485).

14. MySoda sa domnieva, že podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. sa neuplatnia na konanie vo veci samej, pretože táto vec sa týka obchodovania v rámci jediného členského štátu. MySoda opätovne nenaplnila pôvodný výrobok predaný pri súbežnom dovoze. Výmena etikety neohrozuje funkciu ochrannej známky, ak príslušná skupina verejnosti chápe, že etiketa, ktorú umiestňuje, označuje iba pôvod oxidu uhličitého a osobu, ktorá fľašu naplnila, pričom vyrytý nápis na fľaši označujúci jej pôvod ostáva aj naďalej viditeľný. V každom prípade bola výmena etikety SodaStream nevyhnutná, pretože najväčšie nebezpečenstvo zámeny totožnosti osoby, ktorá fľašu naplnila ako posledná, by vyplynulo z umiestnenia jednoduchej nálepky na opätovne naplnenú fľašu vzhľadom na to, že tieto fľaše sa majú naplniť mnohokrát. Výmenou etikety možno predísť situácii, že na tom istom výrobku bude umiestnených viacero čiarových kódov, a navyše je takáto výmena často potrebná aj vtedy, keď bola pôvodná etiketa poškodená alebo sa odlepila. MySoda uvádza, že jej konanie je v súlade so zaužívanou praxou vo Fínsku, ktorou sa riadi aj samotná SodaStream. MySoda napokon v konaní pred vnútroštátnym súdom spresnila, že nie je jedinou spoločnosťou pôsobiacou na trhu s opätovným napĺňaním oxidu uhličitého, a preto bolo možné, že etikety, ktoré vymieňala, neboli etiketami spoločnosti SodaStream, ale etiketami osôb, ktoré už predtým fľaše opätovne naplnili.

15. Vnútroštátny súd sa domnieva, že právo Únie nestanovuje jasné a podrobné pravidlá, pokiaľ ide o podmienky, ktoré platia v prípade legitímneho záujmu odôvodňujúceho námietku predloženú majiteľom ochrannej známky proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom uvedeným na trh. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora existuje riziko, že prinajmenšom v prípade úpravy balenia súbežne dovezených liekov, ktoré zahŕňa aj prelepenie etikety, môže dôjsť k ohrozeniu záruky pôvodu, ktorú má zabezpečiť ochranná známka.[10] Podľa ustálenej judikatúry môže majiteľ ochrannej známky zakázať ďalšie obchodovanie s výrobkami s upraveným balením, ibaže distribútor preukáže, že takáto prax spĺňa podmienky stanovené v rozsudku Bristol-Myers Squibb a i.[11]. Majiteľ ochrannej známky preto môže zakázať ďalší predaj tovaru okrem prípadu, ak je úprava balenia nevyhnutná na účel uvedenia výrobku na trh v členskom štáte súbežného dovozu a ak sa okrem iného zachovajú legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky.[12] Vnútroštátny súd taktiež zdôrazňuje, že z rozsudku vo veci Viking Gas, v ktorom sa však neodkazuje na judikatúru Súdneho dvora vo veciach úpravy balení výrobkov ani na podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., vyplýva, že v prípade, ak osoba, ktorá opätovne naplnila plynové fľaše uvedené na trh v tom istom členskom štáte, umiestnila na tieto fľaše svoje vlastné etikety, môže ísť o legitímny dôvod na uplatnenie námietky proti činnosti osoby opätovne napĺňajúcej fľaše, a to najmä v prípade, ak používanie ochrannej známky vyvoláva dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a osobou, ktorá tieto fľaše opätovne naplnila, existuje hospodárske prepojenie.[13]

16. Vnútroštátny súd na jednej strane konštatuje, že z judikatúry Súdneho dvora jednoznačne nevyplýva, že podmienka nevyhnutnosti tak, ako je stanovená v rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. sa uplatní na úpravu balení výrobkov uvádzaných na trh v tom istom členskom štáte. Vnútroštátny súd si nie je istý, že dokáže činnosť vykonávanú spoločnosťou MySoda posúdiť ako „úpravu balenia“ v zmysle judikatúry Súdneho dvora, keďže v rámci sporu vo veci samej ide o fľaše, ktoré sa majú opätovne naplniť niekoľko desiatok krát. Vnútroštátny súd sa pýta aj na to, či je podstatné, že relevantná skupina verejnosti chápe, že etiketa označuje výlučne pôvod oxidu uhličitého, aj keď majiteľ ochrannej známky pri prvom uvedení fľaše oxidu uhličitého na trh

[10] Vnútroštátny súd sa v tomto ohľade odvoláva na rozsudky z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, body 29 a 30), a z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, body 28 až 30).

[11] Vnútroštátny súd cituje rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, body 52 a 53).

[12] Vnútroštátny súd uvádza v tomto ohľade rozsudok z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 34).

[13] Vnútroštátny súd sa v tomto ohľade odvoláva na bod 37 rozsudku Viking Gas.

umiestnil na túto fľašu etiketu so svojou ochrannou známkou, na ktorej je vyobrazená jeho vlastná ochranná známka, s cieľom označiť pôvod dotknutej fľaše. Taktiež nie je jasné, či závery uvedené v rozsudku vo veci Viking Gas možno uplatniť aj v rámci sporu vo veci samej, pretože v tomto rozsudku išlo o ochranné známky umiestnené majiteľom ochrannej známky, ktorý tieto fľaše pôvodne uviedol na trh, na plynové fľaše bez toho, aby boli tieto ochranné známky niekedy odstránené alebo prekryté. V rámci sporu vo veci samej ostáva viditeľná len ochranná známka vyrytá na hrdle fľaše s oxidom uhličitým.

17. Na druhej strane s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora, a predovšetkým na rozsudok vo veci Loendersloot [14], sa môže zdať, že stačí, aby sa na fľašu umiestnila len jednoduchá nálepka s uvedením doplňujúcich informácií bez toho, aby bolo potrebné odstrániť etiketu umiestnenú majiteľom ochrannej známky, ktorý uviedol fľaše na trh. Z judikatúry ďalej vyplýva, že podmienka nevyhnutnosti nie je splnená, ak sa dotknutá činnosť týka výlučne snahy o dosiahnutie obchodnej výhody. [15] Na opätovne naplnených fľašiach oxidu uhličitého sa musia uvádzať informácie o osobe, ktorá tieto fľaše opätovne naplnila. Za predpokladu, že sa uplatnia podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., a predovšetkým podmienka nevyhnutnosti, vnútroštátny súd sa pýta, či je potrebné prihliadať na účel použitia fliaš. Keďže účelom fliaš oxidu uhličitého bolo ich opätovné naplnenie s cieľom ich ďalšieho použitia, možno si položiť otázku o trvanlivosti etikiet umiestnených majiteľom ochrannej známky, ktorý tieto fľaše uviedol na trh. Konkrétne ide o to, či poškodenie alebo odlepenie etikety, ktorú na fľašu umiestnil majiteľ ochrannej známky, resp. tá skutočnosť, že iná osoba, ktorá opätovne fľašu naplnila, už vymenila pôvodnú etiketu za svoju vlastnú etiketu, možno považovať za okolnosti odôvodňujúce záver, v zmysle ktorého sa výmena alebo nahradenie etikety za etiketu osoby, ktorá fľašu opätovne naplnila, majú považovať za nevyhnutné na účel uvedenia opätovne naplnenej fľaše na trh.

18. Za týchto podmienok Korkein oikeus (Najvyšší súd) rozhodol prerušiť konanie a rozhodnutím doručeným do kancelárie Súdneho dvora 29. marca 2021 predložil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Uplatnia sa takzvané podmienky ‚Bristol-Myers Squibb‘, definované v judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa úpravy balenia a výmeny etikety v prípadoch súbežného dovozu, a najmä takzvaná podmienka ‚nevyhnutnosti‘ aj vtedy, keď ide o úpravu balenia alebo výmeny etikety výrobku, ktorý bol uvedený na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, na účely jeho ďalšieho predaja v tom istom členskom štáte?

2. Pokiaľ majiteľ ochrannej známky pri uvedení fľaše s obsahom oxidu uhličitého na trh umiestnil na ňu svoju ochrannú známku, ktorá sa nenachádza len na etikete fľaše, ale je vyrytá aj na hrdle fľaše, uplatnia sa vyššie uvedené podmienky ‚Bristol-Myers Squibb‘, a najmä takzvaná podmienka ‚nevyhnutnosti‘ aj vtedy, keď tretia osoba znovu naplní túto fľašu oxidom uhličitým na účely jej ďalšieho predaja, odstráni z nej pôvodnú etiketu a nahradí ju etiketou, na ktorej sa nachádza jej vlastné logo, pričom je ochranná známka subjektu, ktorý uviedol fľašu na trh, naďalej viditeľná na rytine umiestnenej na hrdle fľaše?

3. Možno za vyššie opísaných okolností zastávať názor, že odstránenie a nahradenie etikety, na ktorej sa nachádza ochranná známka, principiálne ohrozuje funkciu ochrannej známky, ktorou je preukázanie pôvodu fľaše, alebo je na účely uplatnenia podmienok týkajúcich sa úpravy balenia a výmeny etikety relevantné, že:

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

[15] Vnútroštátny súd v tomto bode uvádza rozsudok z 12. októbra 1999, Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, bod 44).

– sa predpokladá, že príslušná skupina verejnosti to chápe tak, že etiketa odkazuje výlučne na pôvod oxidu uhličitého obsiahnutého vo fľaši (a teda na subjekt, ktorý opätovne naplnil fľašu), alebo

– sa predpokladá, že príslušná skupina verejnosti to chápe tak, že etiketa aspoň čiastočne odkazuje aj na pôvod fľaše?

4. Pokiaľ sa odstránenie a nahradenie etikety umiestnenej na fľašiach s obsahom oxidu uhličitého posudzuje podľa podmienky nevyhnutnosti, môže náhodné poškodenie alebo odlepenie etikiet umiestnených na fľašiach, ktoré na trh uviedol majiteľ ochrannej známky, alebo ich odstránenie a nahradenie subjektom, ktorý ich predtým opätovne naplnil, predstavovať okolnosť, ktorá svojou povahou odôvodňuje, že pravidelné nahrádzanie etikiet etiketou subjektu, ktorý fľaše opätovne naplnil, možno považovať za nevyhnutné na uvedenie opätovne naplnených fliaš na trh?“

19. MySoda, SodaStream, fínska vláda a Komisia predložili Súdnemu dvoru svoje písomné pripomienky.

III. Posúdenie

20. Skôr, ako sa budem zaoberať posúdením otázok predložených Súdnemu dvoru, spresňujem, že v návrhoch v tejto veci sa budem odvolávať na relevantné ustanovenia nariadenia 2017/1001 a smernice 2015/2436, konkrétne predovšetkým na článok 15 nariadenia 2017/1001 a článok 15 smernice 2015/2436.[16] V rozsahu, v akom sa s výkonom činnosti vytýkanej spoločnosti MySoda začalo v roku 2016 a so zreteľom na podobnosť medzi ustanoveniami upravujúcimi vyčerpanie práva vyplývajúceho z národných ochranných známok a ochranných známok Únie, platia úvahy týkajúce sa článku 15 nariadenia 2017/1001 a článku 15 smernice 2015/2436 aj pre výklad príslušných ustanovení upravených v právnych predpisoch účinných v minulosti.[17] Z rovnakého dôvodu je judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa základu týchto predchádzajúcich ustanovení aj naďalej relevantná pre rozhodnutie v spore vo veci samej.

A. O prvej, druhej a štvrtej prejudiciálnej otázke

21. Svojou prvou, druhou a štvrtou prejudiciálnou otázkou, ktoré je podľa môjho názoru potrebné preskúmať spoločne, vnútroštátny súd žiada Súdny dvor, aby spresnil podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., ktoré sa majú uplatniť v situácii, keď výrobky ďalej predáva tretia osoba po tom, čo ich prvýkrát na trh v Únii uviedol majiteľ ochrannej známky, v rovnakom členskom štáte, ako bol členský štát takéhoto prvého uvedenia na trh. Okrem toho sa pýta, či tieto podmienky, a predovšetkým podmienka nevyhnutnosti, platia aj v prípade, keď tretia osoba opätovne naplní fľašu oxidom uhličitým na účely jej ďalšieho predaja, odstráni z nej pôvodnú etiketu a nahradí ju svojou vlastnou etiketou, pričom však ponechá viditeľnú ochrannú známku majiteľa ochrannej známky, ktorá je vyrytá na hrdle fľaše. Napokon sa vnútroštátny súd pýta, aký vplyv môže mať na posúdenie nevyhnutnosti úpravy balenia tá skutočnosť, že vzhľadom

[16] O úplnej povahe harmonizácie, ktorá sa vykoná na základe článku 15 smernice 2015/2436, pozri analogicky rozsudok z 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, bod 30). V súvislosti s článkom 7 prvej smernice Rady 89/104/CEE 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (body 25 a 26), a z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 17).

[17] Teda článok 13 nariadenia č. 207/2009 a článok 7 smernice 2008/95.

na svoju povahu sa etikety umiestnené majiteľom ochrannej známky na fľaše, ktoré majú byť opätovne naplnené a mnohokrát opäť použité, zničia, resp. odlepia, a preto je prípadne nevyhnutné ich pravidelne nahrádzať na účely ich ďalšieho uvádzania na trh. Tieto otázky predkladá súd s cieľom rozhodnúť, či má SodaStream právo namietať proti činnosti vykonávanej spoločnosťou MySoda.

22. Takáto možnosť podať námietku, ktorá je výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovarov, má za cieľ výlučne zachovať práva vyplývajúce z osobitného predmetu ochrannej známky, a to aj s ohľadom na jej základnú funkciu.[18] Osobitným cieľom práva ochranných známok je najmä zabezpečiť majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku na účel prvého uvedenia výrobku na trh, a tým ho chrániť proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie a povesť ochrannej známky predajom výrobkov neoprávnene označených touto ochrannou známkou.[19] Podstatnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou a zároveň im umožniť odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu.[20] Právo majiteľa ochrannej známky namietať proti ďalšiemu uvádzaniu tovaru označeného jeho ochrannou známkou na trh však nie je bezhraničné, keďže nevyhnutne zasahuje do základnej zásady voľného pohybu tovaru.

23. Otázka vyčerpania práv vyplývajúcich z ochrannej známky Európskej únie alebo národnej ochrannej známky je upravená v článku 15 nariadenia 2017/1001 a v článku 15 smernice 2015/2436. Tieto dve ustanovenia majú prostredníctvom podobného znenia za cieľ zlúčiť základné záujmy na ochrane práv vyplývajúcich z ochrannej známky so základnými záujmami na voľnom pohybe tovarov medzi členskými štátmi.[21] Z týchto ustanovení vyplýva, že majiteľ ochrannej známky nemá v zásade právo zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.[22] Zásada vyčerpania práv z ochrannej známky upravená týmito dvomi ustanoveniami je preto obmedzením práv na výlučné používanie, ktoré sú okrem iného priznané majiteľom ochrannej známky. Vzťah medzi takýmto výlučným právom a voľným pohybom tovarov bol opakovane predmetom judikatúry Súdneho dvora.[23] Z uvedeného vyplýva, že aj keď sa vlastníctvo ochrannej známky nevyhnutne spája s obmedzením voľného pohybu tovarov v mene ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva, sila takejto ochrany sa pomerne zníži vo vzťahu k zisteným protisúťažným rizikám pre trh, a to konkrétne v súvislosti s rozdelením trhu.

24. Medzi účastníkmi konania je nesporné, že dotknuté fľaše uviedla po prvýkrát na trh na fínskom území SodaStream ako majiteľka ochrannej známky. Na základe vyššie uvedených skutočností by táto spoločnosť nemohla brániť činnosti spornej v konaní vo veci samej.

25. Nedochádza však k vyčerpaniu práva vyplývajúceho z ochrannej známky, ak jej majiteľ môže preukázať legitímny záujem na podaní námietky proti ďalšiemu uvádzaniu výrobkov na trh.[24] Aj keď sa zmena alebo premena stavu výrobkov uvádzajú v článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001

[18] Pozri rozsudok z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 28).

[19] Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 44), a rozsudok z 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, bod 37).

[20] Pozri rozsudok z 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, bod 37).

[21] Pozri rozsudok z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 18).

[22] Pozri článok 15 ods. 1 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 1 smernice 2015/2436.

[23] Pozri najmä rozsudok z 20. decembra 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, bod 30 a citovaná judikatúra).

[24] Pozri článok 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 2 smernice 2015/2436.

a v článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436 len ako príklad, tieto ustanovenia neposkytujú vyčerpávajúci zoznam legitímnych dôvodov, ktoré by mohli brániť uplatneniu zásady vyčerpania práv. [25]

26. V kontexte súbežného dovozu farmaceutických výrobkov Súdny dvor predovšetkým rozhodol, že článok 7 ods. 2 prvej smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky má právo namietať proti ďalšiemu uvádzaniu farmaceutického výrobku na trh, ak dovozca upravil balenie predmetného výrobku a opätovne na tento výrobok umiestnil ochrannú známku majiteľa, ibaže sa po prvé preukáže, že uplatnenie práva k ochrannej známke jej majiteľom s cieľom brániť uvádzaniu prebalených výrobkov pod touto ochrannou známkou na trh by mohlo prispieť k umelému rozdeleniu trhov medzi členskými štátmi, po druhé sa preukáže, že úprava balenia nemôže ovplyvniť pôvodný stav výrobku, ktorý balenie obsahuje, po tretie, že sa jasne na novom balení výrobku uvedú informácie o osobe, ktorá upravila balenie výrobku a názov výrobcu, po štvrté, že vzhľad výrobku, ktorého balenie bolo upravené, nebude môcť poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, a po piate, že dovozca vopred upozorní majiteľa ochrannej známky na predaj výrobku s upraveným balením a na požiadanie mu poskytne vzorku výrobku s upraveným balením. [26] Stačí, aby nebola splnená jedna z podmienok uvedených v rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., aby sa majiteľ ochrannej známky mohol právom brániť proti ďalšiemu uvádzaniu na trh farmaceutického výrobku označeného ochrannou známkou, ktorého balenie bolo zmenené. [27]

27. Na účel posúdenia práva spoločnosti SodaStream namietať proti činnosti spoločnosti MySoda je teda potrebné určiť, či sa takáto činnosť spája s úpravou balenia výrobku v zmysle judikatúry Súdneho dvora (druhá otázka). [28] Následne treba rozhodnúť, či sa požiadavky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. uplatnia len v prípade súbežného dovozu, ktorý sa nevyhnutne spája s uvedením dotknutého výrobku na trh v inom členskom štáte, ako je členský štát prvého uvedenia výrobku na trh (prvá otázka). Napokon skôr, než bude možné posúdiť uplatnenie podmienky nevyhnutnosti v zmysle tohto rozsudku na okolnosti konania vo veci samej, treba rozhodnúť o otázke, či boli podmienky stanovené v tomto rozsudku prijaté osobitne vo vzťahu ku konkrétnemu druhu sporných výrobkov v danej veci, teda farmaceutických výrobkov.

1. O existencii úpravy balenia výrobku

28. V súvislosti s otázkou, či sa sporná činnosť spoločnosti MySoda vo veci samej spája s úpravou balenia, už Súdny dvor rozhodol, síce v inej súvislosti, že „prelepenie liekov označených ochrannou známkou novou etiketou, rovnako ako ich prebalenie, má dosah na osobitný účel ochrannej známky…. Zmena, ktorá vyplýva z prebalenia alebo prelepenia lieku označeného ochrannou známkou, je totiž samotnou svojou podstatou spôsobilá skutočne ohroziť záruku pôvodu, ktorú má zabezpečiť ochranná známka“ [29]. Súdny dvor následne spresnil, že nalepenie etikety, ktorá je malá a ako jediná informácia je na nej uvedený názov súbežného dovozcu, jeho adresa a telefónne číslo, čiarový kód a farmaceutické centrálne číslo, ktoré slúži na organizovanie pohybu výrobkov vo vzťahu k lekárňam, nie je úpravou balenia výrobku. Keďže nemôže mať vplyv

[25] Pozri rozsudok Viking Gas (bod 36).

[26] Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 79).

[27] Pozri najmä rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, body 31 a 60).

[28] Pozri rozsudok zo 17. mája 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, bod 29).

[29] Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, body 29 a 30). Pozri tiež rozsudok zo 17. mája 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, bod 30).

na osobitný účel ochrannej známky, nepredstavuje legitímny dôvod na to, aby majiteľ ochrannej známky mohol zabrániť ďalšiemu uvádzaniu dotknutého výrobku na trh.[30] Podľa môjho názoru však nie je možné obmedziť činnosť spornú v konaní vo veci samej, uvedenú v bode 9 vyššie, na posledný uvedený predpoklad. MySoda totiž otvára fľaše oxidu uhličitého, manipuluje s nimi, kontroluje ich, čistí a následne napĺňa, a až potom ich zapečatí a umiestni na nich novú etiketu.[31] Nemožno tiež vylúčiť, že takýmto spôsobom bude dotknutý osobitný predmet ochrannej známky, a to aj napriek tomu, že ochranná známka spoločnosti SodaStream vyrytá na hrdle fľaše ostáva viditeľná.[32] Dochádza preto k úprave balenia fliaš oxidu uhličitého, ktoré posledná uvedená spoločnosť uviedla ako prvá na fínsky trh.

2. O možnosti prenesenia podmienok vyplývajúcich z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. na spor vo veci samej

29. V súvislosti s otázkou týkajúcou sa vzťahu medzi podmienkami vyplývajúcimi z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. a prípadmi súbežného dovozu na úvod poznamenávam, že aj keď sa spor vo veci samej skutočne týka existujúcej situácie na fínskych trhoch, etikety umiestnené spoločnosťou MySoda obsahujú informácie v piatich jazykoch, čo potvrdzuje možnosť vývozu opätovne naplnených fliaš aj mimo fínskeho územia.

30. Taktiež poznamenávam, že podmienky stanovené v tomto rozsudku možno prinajmenšom z hľadiska ich formulácie nepochybne preniesť aj na skutkové okolnosti, o aké ide v konaní vo veci samej, pretože sa v konečnom dôsledku týkajú rozsahu ochrany vyplývajúcej z ochrannej známky a jej hraníc. V tomto smere súhlasím so spoločnosťou SodaStream, ktorá tvrdí, že záujem majiteľa ochrannej známky na získaní ochrany proti prípadnému zásahu do zaručeného pôvodu výrobku označeného jej ochrannou známkou je rovnaký bez ohľadu na to, či k takémuto zásahu dôjde na území toho členského štátu, v ktorom bol dotknutý výrobok uvedený na trh po prvýkrát, alebo na území iného členského štátu.

31. Ochrana duševného vlastníctva v prvom rade nemôže zájsť tak ďaleko, aby legitimizovala rozdelený trh, a teda narušenú hospodársku súťaž.[33] Podľa môjho názoru sú však riziká pre trh porovnateľné, ak môže zákaz úpravy balenia výrobkov bezprostredne prispieť k umelému rozdeleniu trhu, hoci len vnútroštátneho. Prikláňam sa preto k záveru, v súlade s Komisiou, že obmedzenie činnosti na jediný členský štát nemá rozhodujúci význam pre určenie, či sa uplatnia podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. Ak by sa dospelo k inému záveru, hrozilo by, že by sa spoločnosti SodaStream priznala možnosť neobmedzene profitovať z ďalšieho predaja jej výrobkov. Je pravda, že Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Viking Gas neodkázal na rozsudok vo veci Bristol-Myers Squibb a i., hoci sa taktiež týkal prípadu opätovného napĺňania plynových fliaš obmedzeného na územie jediného členského štátu. V tomto rozsudku však išlo o iný úkon, ktorý sa posudzoval najmä z hľadiska slobodného výberu spotrebiteľa, ktorý si zakúpil plynovú fľašu v čase jej prvého uvedenia na trh, a jeho práva vlastniť majetok.[34] Otázka o práve konkurentov opätovne naplniť a vymeniť plynové fľaše sa vynorila až na samotnom konci

[30] Pozri rozsudok zo 17. mája 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, body 35 až 37).

[31] V tomto zmysle sú všetky činnosti podľa môjho názoru omnoho zložitejšie ako len samotná „recyklácia“ v zmysle tvrdení uvádzaných fínskou vládou.

[32] Viditeľnosť vyrytého názvu totiž v žiadnom prípade nie je porovnateľná s viditeľnosťou etikety. Za týchto podmienok, aj keď nejde o úplné prekrytie, sa prejednávaný prípad podobá, avšak nie je rovnaký, prípadu posúdenému v bode 86 rozsudku z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

[33] Pozri rozsudok Viking Gas (body 31 et 32). Naopak, právo k ochrannej známky je formulované ako základný prvok systému nenarušenej hospodárskej súťaže.

[34] Pozri rozsudok Viking Gas (body 31 a 35).

posúdenia,[35] pričom Súdny dvor sa vo výroku rozsudku obmedzil na pripomenutie požiadavky „legitímneho dôvodu“ bez spresnenia jeho podmienok.[36] Okrem toho, ako správne zdôrazňuje vnútroštátny súd, sporná ochranná známka v tejto veci nebola odstránená a ani prekrytá.

32. Podľa môjho názoru v súvislosti s posúdením, či sú podmienky vyplývajúce z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i. charakteristické pre farmaceutické výrobky a zdravotné pomôcky, na jednej strane z výkladu tohto rozsudku nevyplýva, že by sa uvedené podmienky obmedzovali len na tento druh výrobkov,[37] a na druhej strane, Súdny dvor už rozhodol, že nejde o takýto prípad,[38] keďže podnetom na uplatnenie týchto podmienok nie je kvalita tovaru, ale skutočnosť, že výrobok označený ochrannou známkou bol objektom zásahu tretej strany bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a takýto zásah môže ohroziť záruku pôvodu vyplývajúcu z ochrannej známky.[39] Nestotožňujem sa preto s výkladom, ktorý navrhuje Komisia, uvedeným v bodoch 27 a 28 rozsudku vo veci Junek Europ-Vertrieb[40], pretože z uvedených bodov nevyplýva, že by Súdny dvor v zásade vylúčil uplatnenie podmienok stanovených v rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. na iné ako farmaceutické výrobky. Tieto body podľa mňa platia len ako pripomenutie súvislostí, a to najmä skutkových, ktoré viedli k prijatiu skoršej judikatúry Súdneho dvora.

33. Zo všetkých vyššie uvedených skutočností teda vyplýva, že zjavne nič nebráni tomu, aby sa podmienka nevyhnutnosti upravená v rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. uplatnila v rámci sporu vo veci samej.

3. O podmienke nevyhnutnosti v zmysle rozsudku Bristol-Myers Squibb a i.

34. Z tejto podmienky, ako sa uvádza v rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., vyplýva, že majiteľ ochrannej známky má právo brániť ďalšiemu uvádzaniu výrobku na trh v prípade, ak dovozca upravil balenie výrobku a opätovne naň umiestnil ochrannú známku, ibaže sa preukáže, že uplatnenie práva majiteľom ochrannej známky s cieľom zabrániť uvádzaniu na trh pod dotknutou ochrannou známkou tých výrobkov, ktorých balenie bolo upravené, by prispelo k umelému rozdeleniu trhov medzi členskými štátmi, resp. v prejednávanej veci (sekundárneho) vnútroštátneho trhu. O takýto prípad ide podľa Súdneho dvora *najmä* vtedy, ak je úprava balenia na jednej strane *nevyhnutná* na účel uvádzania výrobku na trh v členskom štáte dovozu, a na druhej strane, ak sa uskutočňuje za takých podmienok, že tým nebude dotknutý pôvodný stav výrobku.[41] Právo majiteľa ochrannej známky chránenej v jednom členskom štáte brániť uvádzaniu výrobkov s upraveným balením na trh pod touto ochrannou známkou možno obmedziť len v rozsahu, v akom je úprava balenia, ktorú vykonal dovozca, *nevyhnutná* na účel uvádzania výrobku na trh.[42] V každom prípade sa podmienka nevyhnutnosti preskúma z hľadiska základnej funkcie priznanej ochrannej známke.[43]

35 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 35 na konci a body 36 až 41).

36 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 42 a výrok rozsudku).

37 Pozri napríklad rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (body 59, 60 a 75).

38 K uplatneniu podmienok na fľaše s alkoholickými nápojmi pozri rozsudok z 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

39 Pozri rozsudok z 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, bod 27).

40 Rozsudok zo 17. mája 2018 (C-642/16, EU:C:2018:322).

41 Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 79).

42 Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 56).

43 Pozri bod 22 vyššie.

35. Úprava balenia je nevyhnutná na účel uvedenia dotknutého výrobku na trh v inom členskom štáte, ak je úprava balenia odôvodnená požiadavkami vyplývajúcimi z právnej úpravy.[44] Súdny dvor naopak rozhodol, že úprava balenia nie je nevyhnutná, ak úprava balenia výrobku súvisí výlučne so zámerom súbežného dovozcu dosiahnuť obchodnú výhodu.[45]

36. Podmienka nevyhnutnosti sa bude posudzovať len z hľadiska úpravy balenia výrobku s cieľom umožniť jeho ďalšie uvedenie na trh a nie s ohľadom na spôsob alebo štýl, akým sa táto úprava balenia vykoná.[46] Podmienka nevyhnutnosti však sama osebe nepostačuje, pretože po overení nevyhnutnosti úpravy balenia bude ďalej potrebné sa ubezpečiť, že sú chránené legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky, aby bolo možné dospieť k záveru, že tento majiteľ nemôže zakázať ďalší predaj jeho výrobku,[47] a v rámci tejto nasledujúcej etapy sa posúdi spôsob alebo štýl úpravy balenia.

37. Okrem toho je potrebné pripomenúť miesto, ktoré sa pri posudzovaní podmienky nevyhnutnosti musí priznať ochrannej známke v rámci systému nenarušenej hospodárskej súťaže. Ako uviedla aj Komisia, domnievam sa, že podmienka nevyhnutnosti úpravy balenia sa uplatní s prihliadnutím na požiadavku dosiahnutia rovnováhy medzi záujmami majiteľa ochrannej známky a záujmami ďalších predajcov v prejednávanej veci. V tomto zmysle zdôrazňujem, že činnosť, ktorú vykonáva MySoda je zložitejšia, ako je len samotný predaj fľaše, ktorá už bola uvedená na trh, pretože MySoda túto fľašu opätovne naplní oxidom uhličitým.

38. Aj keď bude úlohou vnútroštátneho súdu posúdiť, či je so zreteľom na charakteristické skutkové okolnosti sporu vo veci samej úprava balenia spoločnosťou MySoda nevyhnutná na účel uvádzania opätovne naplnených fliaš oxidom uhličitým na trh, tento súd zjavne Súdny dvor žiada, aby ho pri tomto posudzovaní usmernil.

39. SodaStream uvádza na trh výrobky, ktoré sú určené na opakované použitie.[48] Spoločnosti MySoda vytýka, že samostatne organizuje opätovné používanie a plnenie fliaš označených ochrannou známkou spoločnosti SodaStream. SodaStream okrem uplatnenia si svojho práva vyplývajúceho z ochrannej známky vo vzťahu k predmetnej fľaši nemá k dispozícii iné právne prostriedky, pomocou ktorých by mohla zabrániť vykonávaniu činnosti spoločnosťou MySoda, ktorá je navyše zjavne uznaná a upravená právnymi predpismi, prinajmenšom vnútroštátnymi, keďže ide o látku, ktorá sa považuje za nebezpečnú, ako je to v prípade oxidu uhličitého.

40. Platí tu preto jedna z dvoch možností.

41. Na jednej strane, keďže sa činnosť vykonávaná spoločnosťou MySoda javí ako zákonná a v súlade s účelom výrobkov uvádzaných na trh spoločnosťou SodaStream, možno si predstaviť situáciu, že MySoda bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti opätovného napĺňania, avšak zakáže sa jej, aby s ohľadom na práva k ochrannej známke, odstránila etiketu. Na trhu by sa teda nachádzal výrobok, ktorého pridanú hodnotu zjavne vytvoril výrobca, ktorý nie je majiteľom ochrannej známky, avšak na ktorom by bola umiestnená výlučne etiketa tohto majiteľa.

[44] Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 53). Pozri tiež rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, bod 36).

[45] Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, bod 37 a citovaná judikatúra).

[46] Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, bod 38 a citovaná judikatúra).

[47] Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249, bod 30).

[48] Tento rozdiel je podľa môjho názoru rozhodujúci z hľadiska odlíšenia konania v tejto veci od čoraz častejšie sa vyskytujúcich prípadov tzv. „upcyklácie“, ktoré sa v súčasnosti ešte nachádzajú v šedej zóne právnej úpravy (na mysli mám v tejto veci napríklad otázku odobratia gombíkov z originálnych a zákonne nadobudnutých odevov, na ktorých je vyobrazená luxusná ochranná známka s cieľom ich premeny na šperky treťou osobou, ktorá nie je majiteľom dotknutej luxusnej ochrannej známky).

Ochranná známka ako záruka pôvodu by nepochybne vyvolávala plné účinky vo vzťahu k fľaši, avšak neplatila by vo vzťahu k samotnému plynu ani službe opätovného naplnenia. Takáto situácia, čisto teoretickej povahy, by navyše vyvolávala ťažkosti, pokiaľ ide o vyvodenie zodpovednosti v prípade, ak nastanú problémy po opätovnom naplnení, keďže takúto zodpovednosť by bolo možné nesprávne pripísať majiteľovi ochrannej známky vyobrazenej na fľaši namiesto výrobcu, ktorý túto fľašu opätovne naplnil. Ako som už uviedol vyššie, činnosť, ktorú vykonáva MySoda, nespočíva len v samotnom ďalšom predaji fľaše. V takejto situácii by označenie etiketou neodrážalo skutočný stav výrobku určeného na obchodovanie na sekundárnom trhu.

42. Na druhej strane, ak by sa postupovalo v zmysle argumentácie spoločnosti SodaStream, ktorá sa odvoláva na nepretržitú ochranu svojej ochrannej známky, ktorá je umiestnená na výrobku určenom na opätovné použitie, pretrvávajúcu aj po prvom uvedení na trh, bránila by takáto argumentácia akejkoľvek manipulácii tretieho výrobcu s opätovne naplniteľnými fľašami. Iba SodaStream by teda bola oprávnená opätovne naplniť fľaše, hoci ochrana vyplývajúca z ochrannej známky a právo podať námietku, ktoré táto známka priznáva jej vlastníkovi, sa vzťahujú len na predmetné fľaše, nie však na neskoršie činnosti, a nemôžu viesť k rozdeleniu trhov, a teda narušeniu hospodárskej súťaže.[49] Z pripomienok spoločnosti SodaStream vyplýva, že podľa jej názoru je potrebné sa v prvom rade ubezpečiť, že pod jej ochrannou známkou budú na trh uvádzané len tie fľaše s oxidom uhličitým, ktorých bezpečnosť a správne naplnenie dokáže zaručiť. Zdá sa, že vnútroštátny súd má najlepšie predpoklady na to, aby si vybral medzi týmto argumentom o zdanlivej bezpečnosti[50] a jeho možnou manipuláciou na protisúťažné účely.[51]

43. Za týchto osobitných podmienok, so zreteľom na povahu a účel výrobkov, považujem úpravu ich balenia, ktorou sa rozumie manipulácia (otvorenie, vyčistenie, kontrola), opätovné naplnenie fliaš, ktoré už boli uvedené na trh, a najmä prípadné umiestnenie novej etikety, *a priori* za nevyhnutné na účel použitia, na ktoré sú tieto opätovne naplniteľné fľaše určené, a na to, aby bol sekundárny trh prístupný pre nezávislých výrobcov. Umiestnenie novej etikety pod podmienkou, že sa vykoná za jasných a nezavádzajúcich podmienok, paradoxne podľa môjho názoru prispieva k zachovaniu základnej funkcie ochranných známok, či už ide o ochrannú známku osoby, ktorá po prvýkrát uviedla fľaše na trh, alebo o ochrannú známku osoby, ktorá túto fľašu opätovne naplnila a následne predala. Podľa môjho názoru je teda podmienka nevyhnutnosti splnená už len z tohto dôvodu, a to o to viac, že sa musí posudzovať s ohľadom na okolnosti v prejednávanom prípade a s prihliadnutím najmä na rozdiel v porovnaní so skutkovými okolnosťami v konaní vo veci Bristol-Myers Squibb a i. Vzhľadom na dĺžku životnosti fliaš oxidu uhličitého, ktoré sa v zmysle informácií predložených spoločnosťou MySoda môžu opätovne naplniť viac ako stokrát, možno taktiež prijať tvrdenie, v zmysle ktorého sa stav zachovalosti pôvodnej etikety zhorší, a že

[49] Súdny dvor už totiž v mierne odlišnej súvislosti rozhodol, že „umožnenie držiteľovi licenčného práva k ochrannej známke tvorenej tvarom kompozitnej fľaše a majiteľovi ochranných známok umiestnených na tejto fľaši, aby na základe práv spojených s týmito ochrannými známkami namietal proti opätovnému plneniu fliaš, by neoprávnene obmedzilo hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu, ktorý sa týka plnenia fliaš na plyn, a predstavovalo by tiež riziko rozdelenia tohto trhu, ak by sa uvedenému držiteľovi licencie alebo majiteľovi podarilo presadiť na trhu svoju fľašu vďaka jej osobitným technickým vlastnostiam, ktorých ochrana nie je predmetom práva z ochranných známok“ (rozsudok Viking Gas, bod 34).

[50] MySoda uvádza, že činnosť spočívajúca v plnení fliaš látkou, ktorá je považovaná za nebezpečnú, ako je to v prípade oxidu uhličitého, je prísne regulovanou činnosťou, ktorá vo Fínsku podlieha kontrole, a predovšetkým musí byť v súlade s relevantnými ustanoveniami práva Únie v danej oblasti.

[51] Napríklad SodaStream, ktorá uviedla, že ovláda približne 55 až 60 % podiel na trhu s činnosťou spočívajúcou v plnení fliaš oxidom uhličitým vo Fínsku, v porovnaní s podielom 30 až 35 % spoločnosti MySoda, navrhuje ako opatrenie, ktoré by v menšom rozsahu zasahovalo do jej práva k ochrannej známke, aby umiestnenie sporných etikiet v konaní vo veci samej, a ako tvrdenie, ktorým sa má preukázať, že označenie novou etiketou uskutočňované spoločnosťou MySoda nie je *nevyhnutné*, požiadať distribútorov, aby triedili odovzdané prázdne fľaše a odoslali ich príslušným majiteľom ochranných známok, aby ich opätovne naplnili. Ak by sa však postupovalo takýmto spôsobom, neexistoval by samostatný trh pre sýtiace prístroje, ktoré sa tradične predávajú prinajmenšom s jednou fľašou naplnenou oxidom uhličitým, a osobitný trh pre samotné plnenie fliaš oxidom uhličitým, pretože ochranná známka prístroja a prvej fľaše by nevyhnutne určovala spoločnosť, ktorá by mohla túto fľašu stokrát opätovne naplniť.

v prípade očakávaných po sebe nasledujúcich opätovných naplnení rôznymi výrobcami, ten výrobca, ktorý umiestni novú etiketu na fľašu ako posledný, nebude nevyhnutne tým výrobcom, ktorý odstránil pôvodnú etiketu.

4. Záver

44. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že za okolností v spore vo veci samej sa majú článok 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 2 smernice 2015/2436 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky má právo namietať proti tomu, aby na území toho istého členského štátu, ako je členský štát, v ktorom boli fľaše s oxidom uhličitým uvedené na trh po prvýkrát týmto majiteľom alebo s jeho súhlasom, uvádzala takéto fľaše na trh tretia osoba, ktorá ich opätovne naplnila, ak takáto tretia osoba upravila balenie dotknutých fliaš a umiestnila na ne svoju ochrannú známku, ibaže sa preukáže, že vznesenie takejto námietky by prispelo k umelému rozdeleniu trhu. Na účely posúdenia existencie takéhoto nebezpečenstva prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, že úprava balenia, ku ktorej dochádza, sa so zreteľom na povahu dotknutého výrobku, ako aj na jeho účel, javí ako nevyhnutná na zabezpečenie prístupu tretích osôb na trh s opätovným plnením oxidom uhličitým. Ak by vnútroštátny súd dospel k záveru, že úprava balenia treťou osobou bola nevyhnutná, bude sa musieť uistiť, že budú zachované aj legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky.

B. O tretej prejudiciálnej otázke

45. Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či odstránenie a nahradenie etikety, na ktorej je vyobrazená ochranná známka, v podstate ohrozuje funkciu ochrannej známky, alebo či je ešte potrebné na účely uplatnenia podmienok týkajúcich sa úpravy balenia alebo výmeny etikety posúdiť otázku, či relevantná verejnosť rozumie tomu, že etiketa označuje výlučne pôvod oxidu uhličitého, alebo či sa naopak uplatní predpoklad, v zmysle ktorého táto verejnosť chápe, že etiketa označuje prinajmenšom sčasti aj pôvod fľaše. [52]

46. Podobne ako SodaStream chápem túto tretiu prejudiciálnu otázku v tom zmysle, že sa týka odlišnej a samostatnej podmienky, ktorá sa líši od podmienky nevyhnutnosti úpravy balenia. Ako je totiž pripomenuté predovšetkým v bode 36 vyššie, aj keby sa činnosť sporná v konaní vo veci samej mala považovať za nevyhnutnú v zmysle prvej podmienky vyplývajúcej z rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb a i., nestačí to na prijatie záveru o tom, že SodaStream sa nemôže brániť proti takejto činnosti, keďže uvedené podmienky majú kumulatívnu povahu. Inak povedané, ak sa dospeje k záveru o objektívnej nevyhnutnosti úpravy balenia, jej skutočná realizácia sa musí podrobiť preskúmaniu.

[52] V tomto zmysle musí o otázke, či by umiestnenie nálepky na fľašu zasahovalo v menšej miere do práv k ochrannej známky spoločnosti SodaStream, rozhodnúť vnútroštátny súd, a predovšetkým je povinný overiť, či by naopak nevzniklo väčšie nebezpečenstvo zámeny na strane spotrebiteľov, a to najmä v prípade umiestnenia viacerých nálepiek pri postupnom plnení fliaš.

47. Tretia podmienka prijatá v rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. si vyžaduje, aby sa na novom balení jasne uvádzal autor úpravy balenia výrobku a názov jeho výrobcu, pričom tieto údaje musia byť vytlačené takým spôsobom, aby im osoba s normálnym zrakom a primeranou pozornosťou bola schopná porozumieť.[53] Prostredníctvom požadovanej jasnosti informácií musí byť možné vyhnúť sa zámene v mysli spotrebiteľa.[54]

48. S cieľom zachovať záruku pôvodu ochrannej známky nesmie nová etiketa predovšetkým vyvolávať dojem, že existuje hospodárska súvislosť medzi treťou osobou, ktorá ďalej predáva výrobok, a majiteľom ochrannej známky, a predovšetkým, že podnik predajcu patrí do distribučnej siete majiteľa tejto ochrannej známky alebo že existuje osobitný vzťah medzi týmito dvomi podnikmi.[55] Ak je pre bežne informovaného a priemerne pozorného spotrebiteľa ťažké zistiť pôvod výrobkov, nemožno považovať práva vyplývajúce z ochrannej známky za vyčerpané.[56] Predovšetkým z rozsudku vo veci Viking Gas[57] vyplýva, že posúdenie vyvolania dojmu o hospodárskom prepojení musí zohľadňovať etiketu umiestnenú na fľašiach a podmienky, za ktorých sa vymieňajú.[58] Taktiež sa musí zohľadniť prax v danom odvetví, a najmä to, či sú spotrebitelia zvyknutí na to, že tieto fľaše opätovne napĺňajú iní predajcovia. Možno preto predpokladať, že spotrebiteľ, ktorý sa obráti priamo na konkurenta, aby si nechal naplniť vlastnú fľašu alebo aby vymenil prázdnu fľašu za naplnenú, môže ľahšie rozpoznať, že medzi dotknutým konkurentom a majiteľom ochrannej známky neexistuje hospodárske prepojenie.[59] Podľa Súdneho dvora je skutočnosť, že ochranná známka je aj napriek umiestneniu ďalšej etikety konkurentom na fľaši naďalej viditeľná,[60] relevantná v rozsahu, v akom zjavne vylučuje možnosť, že by etiketa zmenila stav fliaš, pretože úplne zakryla ich pôvod.[61]

49. Tretia osoba pri výmene etikety nesmie byť motivovaná zlým úmyslom, napr. nesmie konať so skutočným zámerom oklamať spotrebiteľa. Odstránenie etikety, ku ktorému pristúpila MySoda sa však nevyhnutne nejaví ako zavinené, keďže nemožno s istotou určiť, či na konkrétnej fľaši odstránila pôvodnú etiketu MySoda alebo či odstránila etiketu poslednej osoby, ktorá naplnila fľašu s plynom. Odstránenie možno odôvodniť s prihliadnutím na osobitnú povahu dotknutého výrobku, t. j. opätovne naplniteľných fliaš. Ochranná známka na fľaši je aj naďalej viditeľná, pretože je vyrytá na hrdle fľaše takým spôsobom, že základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť pôvod fľaše, nemusí byť dotknutá len preto, že došlo k výmene etikety. Podľa môjho názoru však prináleží vnútroštátnemu súdu, aby rozhodol, ako môže takúto zmenu etikety presne vnímať bežne informovaný a primerane obozretný spotrebiteľ.[62] To samozrejme závisí od úrovne vedomostí tohto spotrebiteľa o fungovaní a praxi[63] na trhu s opätovným napĺňaním fliaš oxidom

53 Pozri rozsudok Bristol-Myers Squibb a i. (bod 79).

54 V niektorých prípadoch si možno jednoducho predstaviť, že sa štvrtá podmienka týkajúca sa povinnosti nenarušiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa preskúma spoločne s treťou podmienkou. Podotýkam však, že nie je predmetom prejudiciálnych otázok predložených Súdnemu dvoru.

55 Pozri rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 80). Pozri tiež rozsudok Viking Gas (body 37 a 39).

56 Pozri v súvislosti s používateľmi internetu rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 81). V súvislosti so spotrebiteľmi pozri vo všeobecnosti rozsudok Viking Gas (body 39 a 40).

57 Rozsudok zo 14. júla 2011 (C-46/10, EU:C:2011:485).

58 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 39).

59 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 40). V rámci pripomenutia, o takýto prípad nejde v rámci sporu vo veci samej.

60 V prejednávanej veci boli dve nálepky umiestnené na fľašu podnikom, ktorý ju opätovne naplnil bez toho, aby odstránil, resp. prekryl slovné a obrazové ochranné známky podniku, ktorý predmetnú fľašu uviedol prvýkrát na trh (pozri rozsudok Viking Gas, bod 11).

61 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 41).

62 Skutočne sa prikláňam k tejto formulácii, ktorá je podľa môjho názoru viac-menej porovnateľná s formuláciou použitou v rozsudku Bristol-Myers Squibb a i (pozri pre porovnanie bod 48 vyššie).

63 V tomto zmysle, ako zdôraznila Komisia, na rozdiel od skutkových okolností v konaní vo veci samej, v ktorej boli vyhlásený rozsudok Viking Gas, opätovne naplnené fľaše sa nepredávajú v obchodoch s názvom osoby, ktorá ich opätovne naplnila, a preto by pre spotrebiteľa mohlo byť zložitejšie rozlíšiť presnú úlohu každej jednotlivej ochrannej známky umiestnenej na týchto fľašiach.

uhličitým. Uvedené taktiež závisí od jasnosti informácií uvedených na etikete, na ktorej sa v súvislosti s osobou zodpovednou za výrobu fľaše musia uvádzať informácie o osobe, ktorá ako posledná naplnila fľašu oxidom uhličitým.

50. Dodávam, že fínska vláda nástojila na environmentálnych aspektoch sporu vo veci samej, pričom namietala, že zhodnotenie fliaš ich opätovným naplnením a použitím treba podporovať s ohľadom na politiku predchádzania vzniku odpadov, ktorá je jedným z cieľov sledovaných smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov[64]. Na dosiahnutie uvedeného cieľa podľa tejto vlády nemožno príliš sťažiť zhodnocovanie fliaš nadmerným zohľadnením práv výrobcu fľaše ako majiteľa ochrannej známky.

51. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa domnievam, že článok 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 2 smernice 2015/2436 sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak tretia osoba doplní plyn a opätovne predá fľašu s oxidom uhličitým, odstráni etiketu obsahujúcu ochrannú známku výrobcu fľaše, pričom však ponechá túto ochrannú známku vyrytú a viditeľnú na hrdle fľaše a umiestni na ňu svoju vlastnú etiketu, je potrebné posúdiť celkový dojem vyvolaný takýmto novým označením s cieľom určiť, či sú informácie o autorovi úpravy balenia výrobku a informácie o výrobcovi dotknutého výrobku jasne viditeľné a či na strane bežne informovaného a primerane obozretného spotrebiteľa nevyvolávajú nijaké pochybnosti. Takéto informácie uvádzané v novom označení predovšetkým nesmú vyvolávať dojem, že existuje hospodárske prepojenie alebo osobitný vzťah medzi treťou osobou, ktorá opätovne naplnila fľašu, a majiteľom ochrannej známky. S cieľom posúdiť dojem vyvolaný novým označením je potrebné prihliadnuť najmä na osobitnú prax v dotknutom odvetví a úroveň vedomostí spotrebiteľov o takejto praxi.

C. O uplatnení testu v zmysle rozsudku vo veci Viking Gas

52. Subsidiárne, ak by sa Súdny dvor nepriklonil k vyššie navrhovanému posúdeniu, prichádza do úvahy uplatnenie testu, ktorý načrtol vo svojom rozsudku vo veci Viking Gas, aby sa dospelo k približne porovnateľnému výsledku.

53. Pripomínam, že Súdny dvor mal v tomto konaní určiť, za akých podmienok držiteľ výlučnej licencie na používanie kompozitných fliaš na plyn určených na opätovné použitie, ktorých tvar je chránený ako trojrozmerná ochranná známka a na ktoré tento držiteľ umiestnil svoje meno a logo, ktoré sú zapísané ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka, môže podľa článkov 5 a 7 smernice 89/104 namietať proti tomu, aby tieto fľaše po tom, čo ich zakúpili spotrebitelia, ktorí následne spotrebovali plyn, ktorý tieto fľaše pôvodne obsahovali, boli po zaplatení vymenené treťou osobou za kompozitné fľaše naplnené plynom, ktorý nepochádza od tohto držiteľa licencie.[65]

54. Súdny dvor teda najskôr fľašiam určeným na ďalšie použitie priznal postavenie skutočných výrobkov, a nielen jednoduchých obalov.[66] Následne zvážil jednak legitímny záujem držiteľa licenčného práva k ochrannej známke tvorenej tvarom kompozitnej fľaše a majiteľa ochranných známok umiestnených na tejto fľaši využiť práva spojené s týmito ochrannými známkami a jednak legitímne záujmy osôb kupujúcich uvedené fľaše, najmä záujem na výkone ich vlastníckeho práva k týmto fľašiam v plnom rozsahu, ako aj všeobecný záujem na zachovaní

64 Ú. v. EÚ L 150, 2018, s. 141.

65 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 15).

66 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 30).

nenarušenej hospodárskej súťaže.[67] Súdny dvor napokon pripomenul, že ekonomický prospech z ochranných známok spojených s fľašami umožňuje získať ich predaj a že predaj umožňujúci získanie ekonomického prospechu z ochrannej známky vyčerpáva výlučné práva, ktoré sú priznané smernicou 89/104.[68]

55. Z pohľadu kupujúcich, ak by toto právo bolo obmedzené právami z ochrannej známky, ktoré sú spojené s týmito fľašami aj po tom, čo uvedené fľaše boli predané, nemohli by vykonávať svoje vlastnícke právo v plnom rozsahu, ale boli by pri opätovnom naplnení fliaš viazaní na jediného dodávateľa plynu.[69] Z hľadiska súťaže by takáto situácia umožnila držiteľovi licenčného práva k ochrannej známke neoprávnene obmedziť hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu, ktorý sa týka plnenia fliaš na plyn, a predstavovala by riziko rozdelenia tohto trhu.[70]

56. Súdny dvor preto rozhodol, že predaj kompozitných fliaš „vyčerpáva práva, ktoré držiteľovi licenčného práva [vyplývajú z tejto ochrannej známky]… a prevádza na kupujúceho právo slobodne disponovať s touto fľašou vrátane práva vymeniť ju a naplniť ju po tom, ako bol pôvodný plyn spotrebovaný, a to v podniku podľa svojej voľby…, ale aj u jedného z jeho konkurentov. Dôsledkom tohto práva kupujúceho je právo týchto konkurentov vykonať – v medziach stanovených článkom 7 ods. 2 [prvej] smernice 89/104 – naplnenie a výmenu prázdnych fliaš“[71], keďže tieto obmedzenia sa týkajú legitímnych dôvodov, ktorými možno odôvodniť bránenie ďalšiemu predaju výrobkov, ktoré boli po prvýkrát uvedené na trh majiteľom ochrannej známky. Za takéto legitímne dôvody možno považovať zmenu stavu výrobku označeného ochrannou známkou v dôsledku používania treťou osobou označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou, ktoré vážne poškodzuje dobré meno tejto ochrannej známky, alebo ak vyvoláva dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a touto treťou osobou existuje hospodárske prepojenie (ako napríklad existencia osobitného vzťahu medzi týmito dvomi osobami alebo členstvo v distribučnej sieti majiteľa).[72] Posúdenie dojmu o existencii hospodárskeho prepojenia musí zohľadňovať umiestnenie etikiet na fľaše a podmienky, za ktorých sa vymieňajú,[73] ktoré nemôžu bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa priviesť k záveru, že medzi oboma dotknutými podnikmi existuje prepojenie alebo že plyn použitý na naplnenie týchto fliaš pochádza od majiteľa ochrannej známky. Taktiež je potrebné zohľadniť prax v tomto odvetví, a najmä to, či sú spotrebitelia zvyknutí na to, že tieto fľaše na plyn plnia iní predajcovia. Možno teda predpokladať, že spotrebiteľ, ktorý sa obráti priamo na konkurenta, aby si nechal naplniť vlastnú fľašu alebo si vymenil prázdnu fľašu za naplnenú, môže ľahšie rozpoznať, že medzi takýmto konkurentom a majiteľom ochrannej známky neexistuje nijaké prepojenie.[74] Súdny dvor okrem toho považoval skutočnosť, že ochranná známka je aj napriek etikete dodatočne umiestnenej konkurenčnou spoločnosťou[75] naďalej viditeľná, za relevantnú v rozsahu, v akom zjavne vylučuje, že by uvedené označenie zmenilo stav fliaš zakrytím ich pôvodu.[76]

67 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 31).

68 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 32).

69 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 33).

70 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 34).

71 Rozsudok Viking Gas (bod 35).

72 Pozri rozsudok Viking Gas (body 36 a 37).

73 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 39).

74 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 40).

75 V prejednávanej veci boli dve nálepky umiestnené na fľašu podnikom, ktorý ju opätovne naplnil, bez toho, aby došlo k odstráneniu alebo prekrytiu slovných a obrazových ochranných známok podniku, ktorý uviedol predmetnú fľašu na trh po prvýkrát (pozri rozsudok Viking Gas, bod 11).

76 Pozri rozsudok Viking Gas (bod 41).

57. Z vyššie uvedených skutočností prenesených na spor vo veci samej vyplýva, že článok 15 nariadenia 2017/1001 a článok 15 smernice 2015/2436 neumožňujú majiteľovi ochrannej známky vzťahujúcej sa na fľaše s oxidom uhličitým, ktoré sú určené na opätovné naplnenie a ďalšie použitie, namietať proti tomu, aby boli takéto fľaše po tom, čo si ich zakúpili spotrebitelia, ktorí spotrebovali plyn a odovzdali ich predajcom povereným zberom prázdnych fliaš, ako aj po ich opätovnom naplnení treťou osobou konkurentom, uvádzané na trh takouto treťou osobou, ktorá na predmetné fľaše umiestnila svoju vlastnú ochrannú známku, avšak zároveň ponechala viditeľnú ochrannú známku majiteľa, ibaže majiteľ ochrannej známky preukáže legitímny dôvod v zmysle vyššie uvedených ustanovení. Vnútroštátny súd tak bude musieť rozhodnúť, či činnosť sporná v konaní vo veci samej závažne porušuje dobré meno majiteľa ochrannej známky alebo či používanie zhodného označenia môže vyvolať dojem, že existuje hospodárska súvislosť medzi týmto majiteľom a dotknutou treťou osobou. Na tento účel sa vnútroštátny súd musí zamerať na to, či bežne informovaný, primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ môže získať dojem prípadnej existencie hospodárskeho prepojenia medzi majiteľom ochrannej známky a treťou osobou-konkurentom. Je potrebné zohľadniť zvyky spotrebiteľov a prax na trhu. Vnútroštátny súd sa bude napokon musieť uistiť, že označenie, ktoré vykonala tretia osoba-konkurent, nemení stav fliaš.

IV. Návrh

58. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem odpovedať na otázky, ktoré položil Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko), takto:

1. Za okolností v spore vo veci samej sa majú článok 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie a článok 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky má právo namietať proti tomu, aby na území toho istého členského štátu, ako je členský štát, v ktorom boli fľaše s oxidom uhličitým uvedené na trh po prvýkrát týmto majiteľom alebo s jeho súhlasom, uvádzala takéto fľaše na trh tretia osoba, ktorá ich opätovne naplnila, ak takáto tretia osoba upravila balenie dotknutých fliaš a umiestnila na ne svoju ochrannú známku, ibaže sa preukáže, že vznesenie takejto námietky by prispelo k umelému rozdeleniu trhu. Na účely posúdenia existencie takéhoto nebezpečenstva prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, že úprava balenia, ku ktorej dochádza, sa s ohľadom na povahu dotknutého výrobku, ako aj na jeho účel javí ako nevyhnutná na zabezpečenie prístupu tretích osôb na trh s opätovným plnením oxidom uhličitým. Ak by vnútroštátny súd dospel k záveru, že úprava balenia treťou osobou bola nevyhnutná, bude sa musieť uistiť, že budú zachované aj legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky.

2. Článok 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 2 smernice 2015/2436 sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak tretia osoba doplní plyn a opätovne predá fľašu s oxidom uhličitým, odstráni etiketu obsahujúcu ochrannú známku výrobcu fľaše, pričom však ponechá túto ochrannú známku vyrytú a viditeľnú na hrdle fľaše a umiestni na ňu svoju vlastnú etiketu, je potrebné posúdiť celkový dojem vyvolaný takýmto novým označením s cieľom určiť, či sú informácie o autorovi úpravy balenia výrobku a informácie o výrobcovi dotknutého výrobku jasne viditeľné a či na strane bežne informovaného a primerane obozretného spotrebiteľa nevyvolávajú nijaké pochybnosti. Takéto informácie uvádzané v novom označení predovšetkým nesmú vyvolávať dojem, že existuje hospodárske prepojenie alebo osobitný

vzťah medzi treťou osobou, ktorá opätovne naplnila fľašu, a majiteľom ochrannej známky. S cieľom posúdiť dojem vyvolaný novým označením je potrebné prihliadnuť najmä na osobitnú prax v dotknutom odvetví a úroveň vedomostí spotrebiteľov o takejto praxi.