Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
föredraget den 12 maj 2022[1]

Mål C-197/21

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

(begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen, Finland)

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Konsumtion – Återfyllbara flaskor som innehåller koldioxid – Varan har släppts ut på marknaden i en medlemsstat av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke – Återförsäljning av tredje man, efter ompaketering och anbringande av dennes varumärke, i samma medlemsstat – Varumärket för flaskan som finns på marknaden är fortfarande synligt och graverat på flaskhalsen – Ompaketering – Villkor i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. – Överföring på andra varor än läkemedel – Överföring på en situation som avser en enda medlemsstat – Villkoret avseende nödvändighet – Intryck av ett ekonomiskt band”

1. 2000-talet kännetecknas av en allmän medvetenhet om hur våra konsumtionssätt påverkar grundläggande frågor, såsom bland annat miljöskydd. I sitt meddelande år 2015 med titeln ”Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin”,[2] lovordade Europeiska kommissionen fördelarna med denna typ av ekonomi enligt följande formulering: ”[Ö]vergången till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras, är en nödvändig del i EU:s arbete för att utveckla en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.” Att ekonomin är cirkulär innebär att varor som varumärkesinnehavaren för första gången släpper ut på marknaden inom unionen kommer att återanvändas, fyllas på eller återfyllas innan de senare säljs på nytt. Det är mot denna bakgrund som förevarande mål om förhandsavgörande, som ger domstolen möjlighet att precisera på vilka villkor den nödvändiga avvägningen mellan legitima intressen hos dessa varumärkesinnehavare och legitima intressen hos tredje man som återanvänder och återförsäljer deras varor ska göras.

[1] Originalspråk: franska.

[2] COM(2015) 614 final av den 2 december 2015.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

1. Förordning (EU) 2017/1001

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken[3] upphävde och ersatte från och med den 1 oktober 2017 förordning nr (EG) nr 207/2009.[4]

3. I artikel 15 i förordning 2017/1001, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av EU-varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

2. Direktiv (EU) 2015/2436

4. Artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning[5], med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke” har följande lydelse[6]:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket inom unionen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

B. Finländsk rätt

5. 9 § första stycket i varumärkeslagen (544/2019) av den 26 april 2019 är tillämplig på nationella varumärken sedan den 1 maj 2019. I denna föreskrivs att en varumärkesinnehavare inte får förbjuda användning av ett tecken på varor som innehavaren eller någon annan med

[3] EUT L 154, 2017, s. 1.

[4] Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning 207/2009). Artikel 13 i förordning nr 207/2009 motsvarar artikel 15 i förordning 2017/1001.

[5] EUT L 336, 2015, s. 1.

[6] Från och med den 15 januari 2019 ersätter och motsvarar denna bestämmelse i mycket stor utsträckning artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

innehavarens samtycke släppt ut på marknaden under tecknet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I andra stycket i 9 § i varumärkeslagen föreskrivs att en varumärkesinnehavare, trots vad som föreskrivs i första stycket, får förbjuda användning av tecknet på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhandahållande eller utsläppande på marknaden av varorna. En varumärkesinnehavare kan förbjuda användning av tecknet särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de släppts ut på marknaden.[7]

II. Det nationella målet, tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen

6. Soda-Club (C02) SA och SodaStream International BV (nedan tillsammans kallade SodaStream) tillverkar och säljer kolsyremaskiner för hemmabruk för privatpersoner. Dessa maskiner gör det möjligt att lätt tillreda kolsyrat vatten och smaksatta kolsyrade drycker med kranvatten. I Finland marknadsförs dessa maskiner med varumärket SODASTREAM. Försäljningsförpackningarna innehåller bland annat maskinen i fråga samt en återfyllbar koldioxidflaska bestående av en aluminiumbehållare på vilken varumärket SODASTREAM eller SODA-CLUB är graverad. Även en etikett med något av dessa varumärken är fäst på flaskan. SodaStream säljer även påfyllda kolsyreflaskor separat. SodaStream är innehavare av EU-varumärkena och de nationella varumärkena SODASTREAM och SODA-CLUB. De registrerade varumärkena SODASTREAM och SODA-CLUB omfattar både de aktuella flaskorna och den koldioxid de innehåller.

7. MySoda Oy har sitt säte i Finland. I Finland marknadsför bolaget maskiner som liknar dem som SodaStream säljer, under varumärket MYSODA, i förpackningar som dock inte innehåller några flaskor. Sedan år 2016 har MySoda Oy marknadsfört påfyllda koldioxidflaskor i Finland. Dessa flaskor är kompatibla inte bara med bolagets egna kolsyremaskiner utan även med de kolsyremaskiner som SodaStream marknadsför. De koldioxidflaskor som fylls på och säljs av MySoda är bland annat återfyllda flaskor som ursprungligen marknadsförts av SodaStream. MySoda erhåller via återförsäljare koldioxidflaskor från SodaStream som återlämnats tomma av konsumenterna. MySoda avlägsnar då den etikett som SodaStream har fäst runt flaskan. MySoda återfyller denna flaska och anbringar därefter sin egen etikett på flaskan. Det är ostridigt att det även med den etikett som på detta sätt anbringas går att se gravyren på flaskan, däribland varumärkena SODASTREAM och SODA-CLUB.

8. I Finland finns kolsyreflaskorna tillgängliga i detaljhandeln. SodaStream och MySoda har inte egna butiker.

9. MySoda har använt två olika etiketter. På den så kallade rosa etiketten visades i stora bokstäver MySodas logotyp tillsammans med preciseringen att det rörde sig om ”finsk koldioxid för kolsyremaskiner”. I små bokstäver fanns uppgifter om varan, en hänvisning till det företag som fyllt på flaskan och en hänvisning till det bolagets webbplats för ytterligare information. På en så kallad vit etikett stod ordet ”koldioxid” i stora bokstäver på fem olika språk. Uppgifterna om varan, det vill säga namnet på det bolag som fyllt på flaskan, en uppgift om att detta bolag inte har någon anknytning till den ursprungliga leverantören av denna flaska och inte heller till det bolag eller de varumärken som var synliga på flaskan samt en hänvisning till MySodas webbplats, var avfattade med små bokstäver på etiketten.

[7] Med hänsyn till varaktigheten av det agerande som har ifrågasatts vid den hänskjutande domstolen ska det även erinras om 10 § i varumärkeslagen (1715/1995), som var i kraft till och med den 31 augusti 2016 och 8 § i varumärkeslagen (616/2016), som var i kraft till och med den 30 april 2019. Dessa två bestämmelser motsvarade i huvudsak 9 § i den nu gällande varumärkeslagen.

10. SodaStream ansåg att detta agerande utgjorde ett intrång i bolagets varumärkesrättigheter och att bolaget hade flera skäliga grunder att motsätta sig agerandet. SodaStream väckte därför talan mot MySoda och yrkade att det skulle konstateras att MySoda hade gjort intrång i SodaStreams varumärken i Finland genom att använda dem utan tillstånd i sin näringsverksamhet och genom att under dessa varumärken marknadsföra återfyllda flaskor på vilka MySodas eget varumärke hade anbringats efter att de ursprungliga etiketterna avlägsnats och ersatts, utan medgivande från SodaStream, eller flaskor som återfyllts efter det att de ursprungliga etiketterna ersatts av nya etiketter. SodaStream har yrkat att det agerande som bolaget anser utgör intrång ska förbjudas och skadestånd.

11. I en mellandom av den 5 september 2019 biföll Marknadsdomstolen (Finland) MySodas yrkanden såvitt avsåg MySodas användning av rosa etiketter och ogillade de yrkanden som avsåg de vita etiketterna. Marknadsdomstolen fastslog att den ensamrätt som SodaStream har till följd av varumärkena hade konsumerats med avseende på de koldioxidflaskor som SodaStream ursprungligen släppt ut på marknaden. För att motsätta sig MySodas agerande var SodaStream således tvunget att visa att det förelåg ett skäligt intresse. Efter att ha konstaterat att villkoren i domen Bristol-Myers Squibb m.fl.[8] inte skulle tillämpas, på grund av att tvisten mellan SodaStream och MySoda inte gällde parallellimport, hänvisade Marknadsdomstolen till domen Viking Gas[9] när den angav att MySodas agerande varken hade förändrat eller försämrat de koldioxidflaskor som ursprungligen släppts ut på marknaden av SodaStream eller innehållet i dessa. Detta agerade skadar enligt Marknadsdomstolen inte heller SodaStreams anseende och har inte orsakat någon som helst skada som kan utgöra en skälig anledning för SodaStream att motsätta sig agerandet. Även om agerandet avseende de vita etiketterna, enligt den berörda domstolen, inte har skapat ett felaktigt intryck av ett ekonomiskt band mellan MySoda och SodaStream, förhåller det sig annorlunda med användningen av de rosa etiketter som hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument ge intrycket av att det finns ett ekonomiskt band mellan dessa enheter. Bland annat på grund av MySodas dominerande logotyp på den rosa etiketten fann nämnda domstol att denna konsument kunde tro att koldioxidflaskan kom från MySoda. Det fanns således en skälig grund för SodaStream att motsätta sig agerandet bestående i användning av rosa etiketter.

12. Såväl SodaStream som MySoda har överklagat mellandomen. Högsta domstolen (Finland), som ska pröva dessa överklaganden, har beviljat prövningstillstånd.

13. SodaStream anser att MySoda, genom att avlägsna den etikett där SodaStreams varumärke och därmed koldioxidflaskans ursprung anges och genom att anbringa en ny etikett på flaskan, har märkt om varan, vilket skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion och ska omfattas av de villkor som utarbetades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. eller åtminstone nödvändighetskriteriet. Det är inte nödvändigt att byta ut etiketten på det sätt som anges ovan för att släppa ut återfyllda koldioxidflaskor på marknaden, eftersom det skulle vara mindre skadligt för varumärkesinnehavarens rättigheter att anbringa ett klistermärke på den återfyllda flaskan som gör det möjligt att ange uppgifter om den person som utfört återfyllningen. SodaStream har därför rätt att motsätta sig MySodas agerande. SodaStream har dessutom gjort gällande att det utgör en skälig grund för att motsätta sig MySodas agerande att MySodas agerande leder till det felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan SodaStream och MySoda.

[8] Dom av den 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 och C-436/93) (nedan kallad domen Bristol-Myers Squibb m.fl., EU:C:1996:282).

[9] Dom av den 14 juli 2011 (C-46/10) (nedan kallad domen Viking Gas, EU:C:2011:485).

14. MySoda har å sin sida gjort gällande att de villkor som utarbetades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. inte är tillämpliga i förevarande fall, eftersom det här rör sig om inhemsk handel i en enda medlemsstat. MySoda ompaketerar inte en originalvara som säljs vid parallellimport. Att etiketten ändras skadar inte varumärkets funktion, eftersom omsättningskretsen förstår att det endast är ursprunget för koldioxiden och det bolag som återfyllt flaskan, som anges på den etikett som MySoda anbringar, samtidigt som gravyren som finns på flaskan som anger dess ursprung förblir synlig. Under alla omständigheter är det nödvändigt att byta ut SodaStreams etikett, eftersom det skulle leda till en större risk för förväxling vad gäller vilket bolag som sist återfyllt flaskan om endast ett klistermärke anbringades på den återfyllda flaskan, eftersom dessa flaskor är avsedda att återfyllas flera gånger. Att byta ut etiketten gör det möjligt att undvika en situation där samma vara har flera streckkoder och är för övrigt ofta nödvändigt när originaletiketten har skadats eller avlägsnats. MySoda har påstått sig följa väletablerad praxis i Finland som till och med SodaStream följer. MySoda har slutligen vid den hänskjutande domstolen preciserat att MySoda inte är det enda bolag som är verksamt på marknaden för återfyllning av koldioxidflaskor och att det därför även är möjligt att de etiketter som MySoda ersätter inte är SodaStreams etiketter, utan snarare etiketterna från tidigare bolag som har återfyllt flaskorna.

15. Den hänskjutande domstolen anser att unionsrätten inte innehåller några tydliga och detaljerade bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att en varumärkesinnehavare ska anses ha skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har släppts ut på marknaden. Enligt EU-domstolens fasta praxis föreligger det en risk, åtminstone vid ompaketering av parallellimporterade läkemedel som omfattar ommärkning, för att varumärkets ursprungsgaranti skadas. En sådan ompaketering påverkar därmed det särskilda föremålet för varumärket.[10] Det framgår av fast rättspraxis att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig marknadsföring av de varor som har ompaketerats, om säljaren inte kan styrka att Bristol-Myers Squibb-villkoren är uppfyllda.[11] Varumärkesinnehavaren kan därmed, såvida inte ompaketeringen är nödvändig för att möjliggöra saluföring av parallellimporterade varor och varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas, förbjuda ompaketering av varan.[12] Den hänskjutande domstolen har även påpekat att det följer av domen Viking Gas, i vilken det dock inte hänvisas till EU-domstolens praxis avseende ompaketering och inte heller till de villkor som utarbetades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl., att i ett fall där någon som återfyllt gasflaskor som släppts ut på marknaden i samma medlemsstat hade försett flaskorna med sina egna etiketter, kan det föreligga en skälig grund att motsätta sig agerandet hos den som fyller på flaskorna bland annat när användningen av varumärket sker på ett sådant sätt att det ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan varumärkesinnehavaren och den som återfyllt flaskan.[13]

16. Den hänskjutande domstolen har konstaterat att det inte klart följer av EU-domstolens praxis att villkoret avseende nödvändighet, såsom det definieras i domen Bristol-Myers Squibb m.fl., ska tillämpas på ompaketering av varor som saluförs i samma medlemsstat. Den hänskjutande domstolen är inte säker på att det går att kvalificera MySodas handlande som en ”ompaketering” i den mening som avses i EU-domstolens praxis, mot bakgrund av det i det nationella målet rör sig om flaskor som är avsedda att återfyllas flera tiotals gånger. Den hänskjutande domstolen hyser även tvivel avseende huruvida det är av avgörande betydelse att omsättningskretsen får intrycket

[10] Den hänskjutande domstolen har här hänvisat till domen av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-143/00, EU:C:2002:246, punkterna 29 och 30) och domen av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 28–30).

[11] Den hänskjutande domstolen har här hänvisat till domen av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 52 och 53).

[12] Den hänskjutande domstolen har här hänvisat till domen av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 34).

[13] Den hänskjutande domstolen hänvisar här till punkt 37 i domen Viking Gas.

att etiketten endast anger koldioxidens ursprung, trots att varumärkesinnehavaren på denna flaska anbringade etiketten som är försedd med det egna varumärket när flaskan släpptes ut på marknaden för första gången, i syfte att visa flaskans ursprung. Det är inte heller självklart om de slutsatser som ska dras av domen Viking Gas kan tillämpas i det nationella målet, eftersom det i det målet handlade om varumärken som anbringats av den varumärkesinnehavare som ursprungligen hade släppt ut flaskorna på marknaden för gasflaskor utan att dessa varumärken någonsin avlägsnades eller täcktes över. I målet vid den nationella domstolen är det endast varumärket som är graverat på flaskhalsen på koldioxidflaskan som förblir synligt.

17. Vidare kan det, mot bakgrund av EU-domstolens praxis och särskilt domen Loendersloot [14], ibland visa sig vara tillräckligt att på flaskor anbringa endast ett klistermärke på vilket kompletterande upplysningar anges, utan att det är nödvändigt att avlägsna den etikett som anbringats av den varumärkesinnehavare som har släppt ut flaskorna på marknaden. Det framgår även av rättspraxis att villkoret avseende nödvändighet inte är uppfyllt om utbytet av varumärket uteslutande förklaras av en önskan att uppnå en kommersiell fördel. [15] Det ska på de flaskor som återfyllts med koldioxid anges uppgifter om vem som har återfyllt flaskorna. Om det antas att villkoren i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. är tillämpliga, och särskilt villkoret avseende nödvändighet, undrar den hänskjutande domstolen om flaskornas ändamål ska beaktas. Eftersom koldioxidflaskorna är avsedda att återfyllas för att återanvändas, uppkommer nämligen frågan om varaktigheten hos de etiketter som anbringats av den varumärkesinnehavare som har släppt ut flaskorna på marknaden. Det handlar närmare bestämt om att klargöra huruvida den omständigheten att en etikett som varumärkesinnehavaren har anbringat på flaskan har skadats eller lossnat från denna, eller den omständigheten att någon annan som återfyllt flaskan redan bytt ut originaletiketten mot sin egen, kan anses utgöra sådana omständigheter som innebär att det är nödvändigt att den som återfyllt flaskan byter ut eller ersätter etiketten för att det ska gå att släppa ut den återfyllda flaskan på marknaden.

18. Mot denna bakgrund beslutade Högsta domstolen att vilandeförklara målet och, genom beslut som inkom till EU-domstolens kansli den 29 mars 2021, hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska de så kallade Bristol-Myers Squibb-kriterierna och särskilt det så kallade villkoret avseende nödvändighet, vilka utvecklats i EU-domstolens praxis rörande ompaketering och ommärkning, även tillämpas när det är fråga om ompaketering eller ommärkning av varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden i en medlemsstat, och ompaketeringen eller ommärkningen sker i syfte att sälja varorna i samma medlemsstat?

2) Om en varumärkesinnehavare försett koldioxidflaskor med sitt varumärke när dessa släpps ut på marknaden och varumärket har anbringats både på flaskans etikett och ingraverats på flaskhalsen, ska då de ovannämnda Bristol-Myers Squibb-kriterierna, och särskilt det så kallade villkoret avseende nödvändighet, även tillämpas i en situation där en tredje man återfyller flaskorna med koldioxid i syfte att saluföra dem, avlägsnar originaletiketten och ersätter denna med en etikett som är försedd med nämnde tredje mans varumärke, samtidigt som varumärket för den som släppt ut flaskan på marknaden fortfarande är synligt på graveringen på flaskhalsen?

[14] Dom av den 11 november 1997 (C-349/95, EU:C:1997:530).

[15] Den hänskjutande domstolen har här hänvisat till domen av den 12 oktober 1999, Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, punkt 44).

3) Är det möjligt att i den situation som beskrivs ovan anse att avlägsnandet och ersättandet av den etikett som är försedd med varumärket äventyrar varumärkets grundläggande funktion som är att garantera flaskans ursprung, eller har det betydelse för huruvida villkoren för ompaketering och ommärkning är tillämpliga att

   – omsättningskretsen ska anses ha fått intrycket att etiketten endast hänvisar till koldioxidens ursprung (och således till den som fyllt på flaskan), eller

   – omsättningskretsen ska anses ha fått intrycket att etiketten åtminstone delvis även hänvisar till flaskans ursprung?

4) I den mån som avlägsnandet och ersättandet av koldioxidflaskornas etikett ska bedömas utifrån villkoret avseende nödvändighet, kan den omständigheten att de etiketter som varumärkesinnehavaren anbringat på de flaskor som släppts ut på marknaden oavsiktligt skadats eller lossnat, eller den omständigheten att etiketterna har avlägsnats och ersatts av den som tidigare fyllt på flaskorna, anses vara en sådan omständighet som gör att det ska anses vara nödvändigt att regelmässigt ersätta etiketterna med en etikett från den som fyllt på flaskorna för att kunna släppa ut de återfyllda flaskorna på marknaden?”

19. MySoda, SodaStream, den finländska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden till domstolen.

III. Bedömning

20. Innan jag går in på bedömningen av de frågor som hänskjutits till domstolen, vill jag precisera att jag i detta förslag till avgörande kommer att hänvisa till de relevanta bestämmelserna i förordning 2017/1001 och i direktiv 2015/2436, nämligen särskilt artikel 15 i förordning 2017/1001 och artikel 15 i direktiv 2015/2436.[16] I den mån de omständigheter som lagts MySoda till last började år 2016, och med beaktande av likheten mellan bestämmelserna om konsumtion av de rättigheter som är knutna till nationella varumärken och EU-varumärken, ska vad som anges i artikel 15 i förordning 2017/1001 och artikel 15 i direktiv 2015/2436 även gälla för tolkningen av motsvarande bestämmelser i de tidigare gällande rättsakterna.[17] Av samma skäl är domstolens praxis på grundval av dessa tidigare bestämmelser fortfarande relevant för avgörandet av det nationella målet.

A. Den första, den andra och den fjärde tolkningsfrågan

21. Den hänskjutande domstolen har ställt den första, den andra och den fjärde tolkningsfrågan, vilka jag anser ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida de villkor som utvecklades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. ska tillämpas i ett fall där varorna återförsäljs av tredje man, efter att varumärkesinnehavaren släppt ut dem på marknaden i unionen för första gången, i samma medlemsstat som där de för första gången släpptes ut på marknaden. Den hänskjutande domstolen vill även få klarhet i huruvida dessa villkor, och i synnerhet villkoret avseende nödvändighet, är tillämpliga när tredje man återfyller flaskan med koldioxid för att sälja den på

[16] Angående den fullständiga harmonisering som artikel 15 i direktiv 2015/2436 innebär, se, analogt, dom av den 20 december 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 30). Se, vad gäller artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkterna 25 och 26) och dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 17).

[17] Det vill säga artikel 13 i förordning nr 207/2009 och artikel 7 i direktiv 2008/95.

nytt, avlägsnar den ursprungliga etiketten och ersätter denna med sin egen etikett men låter varumärkesinnehavarens varumärke som är graverat på flaskhalsen förbli synligt. Den hänskjutande domstolen vill slutligen få klarhet i vilken betydelse det kan ha för bedömningen av huruvida en ompaketering är nödvändig att de etiketter som varumärkesinnehavaren har anbringat på flaskor som är avsedda att återfyllas och återanvändas flera gånger kommer att skadas eller rentav lossna, vilket gör att det kan bli nödvändigt att regelbundet byta ut dem för att de fortsatt ska kunna marknadsföras. Dessa frågor har ställts för att avgöra huruvida SodaStream har rätt att motsätta sig MySodas agerande.

22. Denna möjlighet att motsätta sig ompaketering, som utgör en avvikelse från den grundläggande principen om fri rörlighet för varor, har som enda syfte att skydda de rättigheter som omfattas av det särskilda föremålet för varumärket, med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion.[18] Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att varumärkesinnehavaren ska garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara släpps ut på marknaden för första gången och att varumärkesinnehavaren därigenom ska skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke.[19] Varumärkets grundläggande funktion är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung.[20] Eftersom varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som är försedda med varumärkesinnehavarens varumärke med nödvändighet utgör en begränsning av den grundläggande principen om fri rörlighet för varor, är denna rätt dock inte obegränsad.

23. Frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke regleras i artikel 15 i förordning 2017/1001 och artikel 15 i direktiv 2015/2436. Dessa två bestämmelser är, med liknande lydelser, särskilt avsedda att förena de grundläggande intressena att skydda både varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna.[21] Det följer av dessa bestämmelser att varumärkesinnehavaren i princip inte får motsätta sig att detta varumärke används när varumärkesinnehavaren har släppt ut varumärket på marknaden för första gången eller detta har skett med varumärkesinnehavarens medgivande.[22] Den princip om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke som föreskrivs i dessa två bestämmelser utgör således en begränsning av de ensamrätter som i övrigt tillerkänns varumärkesinnehavare. Förhållandet mellan denna ensamrätt och den fria rörligheten för varor har vid flera tillfällen illustrerats i domstolens praxis.[23] Även om innehavet av ett varumärke i sig medför en nödvändig begränsning av den fria rörligheten för varor med hänsyn till skyddet för industriell och kommersiell äganderätt, minskar därmed omfattningen av detta skydd i takt med att de konkurrenshämmande riskerna för marknaden, särskilt avskärmning, uppkommer.

24. Det är ostridigt mellan parterna att de aktuella flaskorna släpptes ut på marknaden i Finland för första gången av SodaStream, som är innehavare av varumärket. Om man håller sig till det ovan anförda kan varumärkesinnehavaren inte motsätta sig det agerande som är i fråga i det nationella målet.

18 Se dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 28).

19 Se dom Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 44) och dom av den 20 december 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 37).

20 Se dom av den 20 december 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 37).

21 Se dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 18).

22 Se artikel 15.1 i förordning 2017/1001 och artikel 15.1 i direktiv 2015/2436.

23 Se, bland annat, dom av den 20 december 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 30 och där angiven rättspraxis).

25. Det föreligger emellertid inte konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket om innehavaren kan visa att det finns skälig grund för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.[24] Även om förändring eller försämring av varornas beskaffenhet nämns i artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och i artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 som exempel, innehåller dessa bestämmelser inte någon uttömmande uppräkning av de skäliga grunder som kan hindra tillämpningen av konsumtionsprincipen.[25]

26. När det gäller parallellimport av läkemedel har domstolen bland annat funnit att artikel 7.2 i första direktivet 89/104 skulle tolkas så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när importören har paketerat om varan och åter har anbringat varumärkesinnehavarens varumärke på denna, utom under följande omständigheter: 1) Det fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. 2) Det visas att ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. 3) På den nya förpackningen anges tydligt vem som har ompaketerat varan och dess tillverkares namn. 4) Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. 5) Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har ompaketerats bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller denne ett prov av den vara som har ompaketerats.[26] Det är tillräckligt att ett av de villkor som anges i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. inte är uppfyllt för att varumärkesinnehavaren skäligen ska kunna motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel som är försett med dennes varumärke och som har ompaketerats.[27]

27. För att kunna bedöma SodaStreams rätt att motsätta sig MySodas agerande krävs det att det fastställs huruvida detta agerande utgör ompaketering i den mening som avses i domstolens rättspraxis (den andra frågan).[28] Det ska sedan bedömas om de lärdomar som följer av domen Bristol-Myers Squibb m.fl. endast gäller parallellimport som med nödvändighet innebär att den berörda varan marknadsförs i en annan medlemsstat än den där varan för första gången släpptes ut på marknaden (den första frågan). Det ska sedan bedömas om de villkor som utarbetades i denna dom särskilt utarbetades med hänsyn till den särskilda typ av varor som då var i fråga, det vill säga läkemedel, innan det kan övervägas om nödvändighetsvillkoret, i den mening som avses i nämnda dom, ska tillämpas på omständigheterna i förevarande fall.

1. Huruvida det föreligger ompaketering

28. Vad gäller frågan huruvida MySodas agerande som är aktuellt i det nationella målet utgör ompaketering, har domstolen, om än i ett annat sammanhang, redan slagit fast att ”den omständigheten att läkemedel som är försedda med varumärket förses med nya etiketter påverkar det särskilda föremålet för varumärket på samma sätt som ompaketering av dessa … Den ändring som en ny förpackning eller en ny etikett för ett läkemedel som är försett med ett varumärke utgör är av sådan art att den medför en verklig risk för den ursprungsgaranti som varumärket är avsett att säkerställa.”[29] Domstolen preciserade sedan att anbringandet av en liten

[24] Se artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436.

[25] Se domen Viking Gas (punkt 36).

[26] Se domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 79).

[27] Se, bland annat, domen av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 31 och 60).

[28] Se dom av den 17 maj 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, punkt 29).

[29] Se dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 29 och 30). Se även dom av den 17 maj 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, punkt 30).

etikett på en originalförpackning för medicintekniska produkter, vilken för övrigt är intakt och oöppnad, som inte döljer originalvarumärket och som begränsar sig till att ange parallellimportören som ansvarig för utsläppande på marknaden med angivande av dennes kontaktuppgifter, en streckkod och ett centralt apoteksvarunummer, inte utgör ompaketering. Eftersom en sådan åtgärd inte kan påverka det särskilda föremålet för varumärket, utgör den inte en skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av den berörda varan.[30] Jag anser emellertid inte att det är möjligt att reducera det agerande som är aktuellt i det nationella målet och som beskrivs i punkt 9 i detta förslag till avgörande till att omfattas av det sistnämnda fallet. MySoda öppnar nämligen koldioxidflaskor, förändrar dem, inspekterar dem, rengör dem och fyller sedan på dem innan bolaget förseglar dem och därefter märker om dem.[31] Det kan inte heller uteslutas att det särskilda föremålet för varumärket på grund härav kan påverkas, även om SodaStreams varumärke som är graverat på flaskhalsen förblir synligt.[32] Det föreligger därmed ompaketering av de koldioxidflaskor som ursprungligen släpptes ut på den finländska marknaden av SodaStream.

2. Huruvida villkoren i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. kan överföras på tvisten i det nationella målet

29. När det gäller frågan om sambandet mellan villkoren i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. och fallen med parallellimport, vill jag inledningsvis påpeka att även om tvisten vid den nationella domstolen faktiskt avser en situation som råder på den finländska marknaden, är de etiketter som MySoda har anbringat författade på fem språk, vilket visar att det finns en möjlighet att de återfyllda flaskorna eventuellt sprids utanför det finländska territoriet.

30. Jag vill även påpeka att de villkor som utvecklades i denna dom. åtminstone mot bakgrund av hur de är formulerade, är helt överförbara på en sådan situation som den i det nationella målet, eftersom de i slutändan avser omfattningen av och gränserna för varumärkesskyddet. Jag instämmer i detta avseende med SodaStream när bolaget gör gällande att varumärkesinnehavarens intresse av att erhålla skydd mot ett eventuellt intrång i ursprungsgarantin för den vara som bär dennes varumärke är detsamma oavsett om detta intrång sker i samma medlemsstat som där den berörda varan har släppts ut på marknaden för första gången eller i en annan medlemsstat.

31. Framför allt kan skyddet för immateriella rättigheter inte gå så långt att det innebär att en konkurrensskyddad marknad, och således snedvriden konkurrens, kan tillåtas.[33] Enligt min mening är riskerna för marknaden jämförbara, eftersom den omständigheten att någon motsätter sig ompaketering kan få som omedelbar följd att det bidrar till en konstlad avskärmning av marknaden, även om det rör sig om en nationell avskärmning. Jag är lutar därför åt att, i samförstånd med kommissionen, anse att begränsningen av agerandet till en enda medlemsstat inte är avgörande vid bedömningen av huruvida de villkor som uppställdes i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. är tillämpliga. Om man skulle komma fram till en annan slutsats, skulle det innebära en risk att SodaStream gavs möjlighet att ovillkorligt dra fördel av den framtida

[30] Se dom av den 17 maj 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, punkterna 35–37).

[31] I detta avseende förefaller samtliga åtgärder vara mycket mer komplexa än enbart ”återvinning”, såsom den finländska regeringen har gjort gällande.

[32] Gravyrens synlighet kan nämligen inte i något fall jämföras med etikettens synlighet. Även om det inte rör sig om ett fullständigt övertäckande liknar det aktuella fallet under dessa omständigheter, utan att de ska blandas ihop, det som undersöktes i punkt 86 i domen av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

[33] Se domen Viking Gas (punkterna 31 och 32). Varumärkesrätten är tvärtom utformad som ett väsentligt inslag i en ordning för konkurrens utan snedvridning.

återförsäljningen av sina egna varor. Domstolen hänvisar visserligen inte till domen Bristol-Myers Squibb m.fl. i sin dom Viking Gas, även om den handlade om återfyllning av gasflaskor i en situation som begränsade sig till en enda medlemsstat. Det rörde sig emellertid om ett annat agerande, som först och främst analyserades med utgångspunkt i valfrihet och äganderätt för den konsument som hade köpt gasflaskan när den släpptes ut på marknaden för första gången.[34] Frågan om konkurrenternas rätt att fylla på och byta ut gasflaskor uppkom först i slutet av bedömningen,[35] eftersom domstolen i domslutet inskränkte sig till att erinra om kravet på en ”skälig grund”, utan att precisera villkoren för detta.[36] Dessutom hade, såsom den hänskjutande domstolen helt riktigt har påpekat, det varumärke som var i fråga i det målet varken avlägsnats eller täckts över.

32. När det gäller frågan huruvida de villkor som uppställdes i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. är specifika för läkemedel och medicintekniska produkter, anser jag dels att en tolkning av denna dom inte begränsar dessa villkor till att endast avse denna typ av produkter,[37] dels att domstolen redan har slagit fast att så inte är fallet,[38] eftersom den utlösande faktorn för tillämpningen av dessa villkor inte följer av varornas beskaffenhet, utan av att en vara som bär varumärket varit föremål för ett ingrepp, som har utförts av tredje man utan tillstånd av innehavaren av varumärket, vilket kan förvanska den genom varumärket tillhandahållna ursprungsgarantin.[39] Jag delar således inte kommissionens tolkning av punkterna 27 och 28 i domen Junek Europ-Vertrieb[40], eftersom det inte framgår av dessa punkter att domstolen principiellt skulle ha uteslutit tillämpningen av de villkor som utarbetades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. på andra varor än läkemedel. Dessa punkter fungerar enligt min mening endast som en påminnelse om det sammanhang, särskilt avseende de faktiska omständigheterna, som ledde till att domstolens tidigare praxis fastställdes.

33. Det framgår således av samtliga dessa omständigheter att det inte finns något som hindrar att det villkor avseende nödvändighet som uppställdes i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. tillämpas i det nationella målet.

3. Nödvändighetsvillkoret i den mening som avses i domen Bristol-Myers Squibb m.fl.

34. Det följer av detta villkor, såsom det formulerades i domen Bristol-Myers Squibb m.fl., att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av en vara när importören har ompaketerat varan och åter har anbringat varumärket på denna, om det inte visas bland annat att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke skulle bidra till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna – eller, i förevarande fall, den nationella (sekundära) marknaden. Detta är *bland annat* fallet, enligt domstolen, när ompaketeringen dels är *nödvändig* för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav.[41] Rätten för innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad i en medlemsstat att motsätta sig

34 Se domen Viking Gas (punkterna 31 och 35).

35 Se domen Viking Gas (punkt 35 *in fine* och punkterna 36–41).

36 Se domen Viking Gas (punkt 42 samt domslutet).

37 Se, exempelvis domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkterna 59, 60 och 75).

38 Se, vad gäller tillämpningen av dessa villkor på flaskor med spritdrycker, dom av den 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

39 Se dom av den 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, punkt 27).

40 Dom av den 17 maj 2018 (C-642/16, EU:C:2018:322).

41 Se domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 79).

marknadsföring under varumärket av ompaketerade varor får nämligen enbart begränsas i den mån som den ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna marknadsföra varan.[42] I samtliga fall ska kravet på nödvändighet prövas i ljuset av varumärkets grundläggande funktion.[43]

35. Ompaketering är således nödvändig för att den berörda varan ska kunna släppas ut på marknaden i en annan medlemsstat när ändringen av förpackningen beror på tvingande rättsliga krav.[44] Motsatsvis har domstolen slagit fast att ompaketeringen inte är nödvändig när den endast förklaras av parallellimportörens strävan efter ekonomiska fördelar.[45]

36. Villkoret avseende nödvändighet ska endast bedömas med hänsyn till att varan ompaketeras i syfte att möjliggöra fortsatt marknadsföring av varan och inte med hänsyn till på vilket sätt eller i vilken utformning denna ompaketering utförs.[46] Villkoret avseende nödvändighet är emellertid inte självklart. När det väl har visats att ompaketeringen är nödvändig måste det säkerställas att varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas för att man ska kunna dra slutsatsen att varumärkesinnehavaren inte kan motsätta sig återförsäljning av sin vara,[47] och det är i detta efterföljande skede som det prövas på vilket sätt eller i vilken utformning ompaketeringen skett.

37. Det ska även erinras om den plats som vid bedömningen av villkoret avseende nödvändighet ska tillerkännas varumärket i ett system med sund konkurrens. Som kommissionen har hävdat anser jag att kravet på att ompaketeringen ska vara nödvändig ska tillämpas med beaktande av kravet på att varumärkesinnehavarens intressen ska vägas mot intressena hos, i förevarande fall, dem som återförsäljer varan. Det ska i detta hänseende påpekas att MySodas agerande är mer invecklat än en okomplicerad ny försäljning av en flaska som redan har släppts ut på marknaden, eftersom MySoda kommer att återfylla flaska med koldioxid.

38. Även om det ankommer på den hänskjutande domstolen att, mot bakgrund av omständigheterna i det nationella målet, bedöma huruvida MySodas ompaketering är nödvändig för marknadsföringen av de återfyllda koldioxidflaskorna, har den hänskjutande domstolen uppenbarligen bett EU-domstolen om vägledning i denna bedömning.

39. De varor SodaStream släpper ut på marknaden är avsedda att återanvändas.[48] SodaStream har anklagat MySoda för att själv ombesörja att flaskor som bär SodaStreams varumärke återanvänds och återfylls. SodaStream har inte några andra rättsliga möjligheter att invända mot MySodas verksamhet – vilken för övrigt förefaller vara erkänd och reglerad i åtminstone nationell lagstiftning när det gäller ett ämne som klassificerats som farligt, såsom koldioxid – än att göra gällande sin varumärkesrätt på flaskan.

40. Det finns följaktligen två olika möjligheter.

42 Se domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 56).

43 Se punkt 22 i detta förslag till avgörande.

44 Se domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 53). Se även dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 36).

45 Se dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

46 Se dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

47 Se dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249, punkt 30).

48 Denna skillnad förefaller mig grundläggande för att särskilja förevarande fall från allt vanligare fall med så kallat ”kreativt återbruk”, som för närvarande fortfarande befinner sig i en sorts rättslig gråzon (jag tänker här exempelvis på frågan om återvinning, utifrån äkta och lagligen förvärvade kläder, av knappar som bär ett lyxmärke för att omvandla dem till smycken hos tredje man som inte är innehavare av det aktuella lyxvarumärket).

41. Låt oss föreställa oss att MySoda, vars verksamhet synes vara laglig och förenlig med det avsedda ändamålet med de varor som SodaStream släpper ut på marknaden, fortsätter att utöva sin återfyllningsverksamhet, men att MySoda, på grund av de rättigheter som följer av varumärket, förbjuds att ta bort etiketten. Då skulle en vara som uppenbarligen har getts ett mervärde av en aktör som inte är varumärkesinnehavaren men som endast är försedd med varumärkets etikett finnas ute på marknaden. Varumärket som ursprungsgaranti skulle då visserligen få full verkan i fråga om flaskan, men saknas vad gäller själva gasen och påfyllningstjänsten. En sådan rent teoretisk situation skulle för övrigt vara problematisk när det gäller ansvarsfördelningen vid problem till följd av återfyllningen, eftersom detta ansvar på ett felaktigt sätt kan förefalla åligga innehavaren av flaskans varumärke och inte den aktör som har återfyllt flaskan. Som jag har nämnt ovan är MySodas agerande inte bara en ren återförsäljning av flaskan. I en sådan situation återspeglar inte märkningen varans faktiska beskaffenhet såsom den, genom sitt avsedda ändamål, ska marknadsföras på andrahandsmarknaden.

42. Å andra sidan skulle SodaStreams argumentation – som går ut på att göra gällande ett kontinuerligt skydd för bolagets varumärke, utöver det som följer av att SodaStream släppte ut varan på marknaden först, vilket anbringats på en vara som kan återanvändas – kunna hindra varje ändring från tredje mans sida av de återfyllbara flaskorna. Då skulle endast SodaStream lagligen kunna återfylla och återförsälja flaskorna, trots att det skydd som varumärket ger och den rätt det ger varumärkesinnehavaren att motsätta sig marknadsföring endast avser de aktuella flaskorna och inte senare ageranden, och inte får leda till en avskärmning av marknaderna och således inte heller snedvrida konkurrensen.[49] Det framgår av SodaStreams yttrande att bolaget anser det nödvändigt att försäkra sig om att endast de koldioxidflaskor för vilka SodaStream självt har kunnat garantera korrekt säkerhet och påfyllning säljs under bolagets varumärken. Den hänskjutande domstolen tycks vara bäst lämpad att bedöma detta argument som till synes rör säkerhet[50] och eventuell förvanskning av detta i konkurrenshämmande syfte.[51]

43. Under dessa särskilda omständigheter framstår, med hänsyn till varornas art och ändamål, ompaketeringen av dem, i betydelsen hantering (öppning, rengöring, kontroll), påfyllningen av de flaskor som redan har släppts ut på marknaden och kanske särskilt ommärkningen av dem, i princip som nödvändig med hänsyn till hur dessa återfyllningsbara flaskor ska användas och för att de oberoende aktörerna ska kunna få tillgång till den sekundära marknaden. Enligt min mening bidrar ommärkningen paradoxalt nog, under förutsättning att den sker under tydliga och icke vilseledande förhållanden, till att bevara varumärkenas grundläggande funktion, oavsett om det rör sig om varumärket hos den som för första gången släppt flaskan på marknaden eller varumärket hos den som återfyllt flaskan innan den säljs vidare. Jag anser också att kravet på nödvändighet således är uppfyllt redan av detta skäl, särskilt som det ska bedömas mot bakgrund

[49] Domstolen har nämligen redan, i en något annorlunda kontext, slagit fast följande: ”Att tillåta licenshavaren till rätten till ett varumärke, vilket utgörs av formen på en kompositflaska, som även är innehavare av de varumärken som flaskan är märkta med, att, med stöd av de rättigheter som är knutna till dessa varumärken, motsätta sig att dessa flaskor senare återfylls skulle på ett orättmätigt sätt minska konkurrensen på eftermarknaden för påfyllning av gasflaskor, och till och med innebära en risk att denna marknad avgränsas, när denne licenshavare och rättighetsinnehavare lyckas få till stånd en stor användning av dennes flaska tack vare dess tekniska särdrag, vilket är en situation som inte omfattas av skyddet för dessa varumärkesrätter.” (domen Viking Gas, punkt 34).

[50] MySoda har för sin del angett att påfyllning av flaskor med ett ämne som anses vara farligt, såsom koldioxid, är en verksamhet som är strikt reglerad och kontrollerad i Finland och som bland annat måste följa relevant unionsrätt på området.

[51] SodaStream har exempelvis, efter att ha angett att bolaget innehar mellan 55 och 60 procent av marknaden för påfyllning av koldioxidflaskor i Finland, jämfört med 30–35procent för MySoda, som en åtgärd som i lägre grad skadar SodaStreams varumärkesrätt än att de aktuella etiketterna ska anbringas och som något som kan visa att MySodas ommärkning inte är nödvändig, föreslagit att distributörerna ska ombes att källsortera de flaskor som lämnas tillbaka tomma och att skicka dem till respektive varumärkesinnehavare för påfyllning. Men med detta förfarande skulle det i slutändan inte finnas två separata marknader, det vill säga marknaden för kolsyremaskiner som traditionellt säljs med åtminstone en flaska fylld med koldioxid och marknaden som endast omfattar återfyllning av koldioxidflaskor, eftersom maskinens och den första flaskans varumärke utgör ett villkor för det bolag vid vilket flaskan skulle kunna återfyllas ett hundratal gånger.

av omständigheterna i det särskilda fallet, med beaktande av bland annat skillnaderna i det nationella målet i förhållande till omständigheterna i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. Med hänsyn till livslängden på koldioxidflaskorna, som enligt vad MySoda har angett kan återfyllas ett hundratal gånger, kan jag endast hålla med om att originaletikettens skick kommer att försämras och att den som sist kommer att märka om flaskan, i det tänkbara fallet att olika aktörer fyller på flaskan flera gånger efter varandra, inte nödvändigtvis kommer att vara den som avlägsnat originaletiketten.

4. Förslag till avgörande

44. Av det ovan anförda följer att artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 i det nationella målet ska tolkas så, att varumärkesinnehavaren skäligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring i samma medlemsstat som den där koldioxidflaskorna släpptes ut på marknaden för första gången av denna varumärkesinnehavare eller med dennes samtycke, vilken företas av tredje man gällande dessa flaskor, som har återfyllts av denne, när denna tredje man har paketerat om dessa flaskor och anbringat sitt varumärke på flaskorna, såvitt det inte visas att en sådan invändning från varumärkesinnehavaren skulle leda till en konstlad avskärmning av marknaden. För att bedöma huruvida det föreligger en sådan risk ankommer det på den hänskjutande domstolen att kontrollera att den ompaketeringen som skett, med hänsyn till den berörda varans art och ändamål, framstår som nödvändig för att säkerställa tredje mans tillgång till marknaden för återfyllning av koldioxid. Om den hänskjutande domstolen kommer fram till att den ompaketering som tredje man har vidtagit är nödvändig, måste den även försäkra sig om att varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas.

B. Den tredje tolkningsfrågan

45. Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida avlägsnandet och utbytet av den etikett på vilken varumärket har anbringats i princip skadar varumärkets funktion eller om det, vid tillämpningen av villkoren för ompaketering och ommärkning, även ska bedömas huruvida omsättningskretsen uppfattar att etiketten endast anger koldioxidens ursprung eller om omsättningskretsen tvärtom anses förstå att etiketten även, åtminstone delvis, anger flaskans ursprung. [52]

46. I likhet med SodaStream förstår jag den tredje tolkningsfrågan så, att den avser ett villkor som är skilt från och självständigt i förhållande till kravet att ompaketeringen ska vara nödvändig. Även om det agerande som är i fråga i det nationella målet skulle anses nödvändigt, i den mening som avses i det första av de villkor som uppställdes i domen Bristol-Myers Squibb m.fl., räcker detta inte, såsom det erinrats om i punkt 36 i detta förslag till avgörande, för att konstatera att SodaStream inte kan motsätta sig detta agerande, eftersom dessa villkor framstår som kumulativa. Med andra ord ska, när det har konstaterats att ompaketeringen är objektivt nödvändig, det faktiska utförandet av ompaketeringen undersökas.

[52] I detta avseende ska den hänskjutande domstolen bedöma huruvida anbringandet av ett klistermärke på flaskan i mindre utsträckning inkräktar på SodaStreams varumärkesrättigheter, bland annat för att kontrollera huruvida det tvärtom inte föreligger en större risk för förväxling för konsumenterna, särskilt när det är fråga om anbringande av flera klistermärken efter påfyllning av flaskorna.

47. Enligt det tredje villkoret i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. krävs det att det på den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares namn. Dessa uppgifter ska vara tryckta på sådant sätt att de kan förstås av en person med normal syn och normal uppmärksamhet.[53] Den tydlighet som krävs ska således göra det möjligt att undvika förvirring hos konsumenten.[54]

48. För att garantera varumärkets ursprung får den nya märkningen bland annat inte ge intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan tredje man som är återförsäljare av varan och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarens företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.[55] Om det är svårt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam konsument att bestämma varornas ursprung, kan de rättigheter som följer av varumärket inte anses vara konsumerade.[56] Det framgår bland annat av domen Viking Gas[57] att det vid bedömningen av huruvida det ges intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band ska tas hänsyn till märkningen av flaskorna och de förhållanden under vilka de byts ut.[58] Hänsyn ska även tas till praxis inom sektorn och till frågan huruvida konsumenterna är vana vid att flaskor fylls på av andra distributörer. Det är då möjligt att presumera att en konsument som vänder sig direkt till en konkurrent för att få sin flaska påfylld eller för att byta ut sin tomma flaska mot en påfylld flaska lättare kan få kännedom om att det inte finns något samband mellan den aktuella konkurrenten och varumärkesinnehavaren.[59] Domstolen har även medgett att den omständigheten att flaskans varumärke förblir synligt trots den ytterligare märkning[60] som konkurrenten företagit utgör en relevant omständighet, eftersom det förefaller vara uteslutet att denna märkning förändrar flaskorna genom att deras ursprung döljs.[61]

49. Genom att göra ommärkningen får tredje man inte vara driven av illvilja, till exempel med den faktiska avsikten att vilseleda konsumenten. MySodas avlägsnande av etiketten framstår emellertid inte nödvändigtvis som uppsåtligt, eftersom det inte nödvändigtvis är möjligt att fastställa huruvida det är MySoda som på en viss flaska har avlägsnat den ursprungliga etiketten eller etiketten från den som sist återfyllde flaskan med gas. Avlägsnandet kan vara berättigat med beaktande av den berörda varans särskilda beskaffenhet, det vill säga att det rör sig om återfyllningsbara flaskor. Flaskans varumärke förblir synligt, eftersom det är graverat på flaskhalsen så att varumärkets grundläggande funktion avseende flaskans ursprungsgaranti inte nödvändigtvis skadas enbart på grund av att ommärkning skett. Jag anser emellertid att det ankommer på den hänskjutande domstolen att fastställa vad en normalt informerad och skäligen uppmärksam konsument kan ha för exakt förståelse av denna ommärkning.[62] Detta beror visserligen på i hur hög grad nämnda konsument känner till vilken hur marknaden för påfyllning

53 Se domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (punkt 79).

54 I vissa fall skulle man lätt kunna tänka sig att det fjärde villkoret, avseende skyldigheten att inte skada varumärkets och dess innehavares anseende, prövas samtidigt med det tredje villkoret. Jag noterar emellertid att det inte omfattas av de tolkningsfrågor som har ställts till EU-domstolen.

55 Se dom av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 80). Se även domen Viking Gas (punkterna 37 och 39).

56 Se, vad gäller internetanvändare, dom av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 81). Se, vad gäller konsumenter i allmänhet, domen Viking Gas (punkterna 39 och 40).

57 Dom av den 14 juli 2011 (C-46/10, EU:C:2011:485).

58 Se domen Viking Gas (punkt 39).

59 Se domen Viking Gas (punkt 40). Jag erinrar om att så inte är fallet i det nationella målet.

60 I det målet hade två klistermärken anbringats på flaskan av det företag som fyllde på den, utan att de ord- och figurmärken som tillhörde det företag som hade släppt ut denna flaska på marknaden första gången, varken hade tagits bort eller täckts över (se domen Viking Gas, punkt 11).

61 Se domen Viking Gas (punkt 41).

62 Jag ansluter mig nämligen till denna formulering som enligt min mening är mer eller mindre likvärdig med den som användes i domen Bristol-Myers Squibb m.fl. (se, jämförelsevis, punkt 48 i detta förslag till avgörande).

av koldioxidflaskor fungerar och den praxis [63] som används på denna marknad. Detta beror även på att tydligheten i uppgifterna på etiketten, som utan tvetydighet avseende vem som faktiskt är ansvarig för flaskans tillverkning, ska innehålla uppgifter om vem som senast har fyllt på flaskan med koldioxid.

50. Jag vill tillägga att den finländska regeringen har insisterat på miljöaspekterna i det nationella målet och har anfört att uppgradering av flaskor genom påfyllning och återanvändning ska uppmuntras enligt politiken för att förebygga avfall, vilket är ett av syftena med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. [64] För att så ska vara fallet krävs det enligt denna regering att uppgraderingen av flaskorna inte blir alltför komplicerad på grund av ett överdrivet beaktande av de rättigheter som tillkommer tillverkaren av flaskan, som är varumärkesinnehavare.

51. Mot bakgrund av samtliga dessa omständigheter anser jag att artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 ska tolkas så, att när tredje man företar återfyllning av gas och återförsäljning av en koldioxidflaska och avlägsnar etiketten med flaskans tillverkares varumärke, men låter detta varumärke som är graverat på flaskhalsen förbli synligt, och anbringar sin egen etikett på flaskan, ska det helhetsintryck som flaskan ger genom den nya märkningen bedömas vid fastställandet av om de uppgifter om den som företagit ompaketeringen av varan och uppgifterna avseende tillverkaren av denna vara framstår som tydliga och otvetydiga för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam konsument. Dessa upplysningar, såsom de framgår av den nya etiketten, får särskilt inte ge intryck av att det finns ett ekonomiskt band eller ett särskilt samband mellan den tredje man som har återfyllt flaskan och varumärkesinnehavaren. Vid bedömningen av det intryck som den nya märkningen ger ska särskild praxis inom den berörda sektorn och konsumenternas kännedom om denna praxis beaktas.

C. Tillämpningen av testet i domen Viking Gas

52. I andra hand, för det fall domstolen inte skulle följa det resonemang som tidigare föreslagits, förefaller det som om en tillämpning av testet som utarbetades i domstolens dom Viking Gas skulle vara tänkbar, vilket ger ett resultat som i stort sett är likvärdigt.

53. Jag erinrar om att domstolen i detta mål skulle slå fast under vilka förutsättningar en innehavare av en ensamlicens för återanvändbara kompositgasflaskor, vars utformning är skyddad som ett tredimensionellt varumärke och vilka licenshavaren har märkt med sitt namn och sin logotyp, vilka har registrerats som ord- och figurmärken, med stöd av artiklarna 5 och 7 i första direktivet 89/104, kunde motsätta sig att dessa flaskor, efter det att en konsument har köpt dem och därefter använt den gas som de är fyllda med, av en tredje person mot betalning byts ut mot kompositflaskor med gas som inte kommer från licenshavaren. [65]

[63] Såsom kommissionen har påpekat säljs inte de återfyllda flaskorna, till skillnad från vad som var fallet i det mål som gav upphov till domen Viking Gas, i butiker med en skylt som visar vem som gjort återfyllningen, varför det kan vara svårare för konsumenten att urskilja den exakta roll som vart och ett av de varumärken som anbringats på flaskorna har.

[64] EUT L 150, 2018, s. 141.

[65] Se domen Viking Gas (punkt 15).

54. Domstolen slog då först fast att flaskor som är avsedda för återanvändning är verkliga varor och inte bara förpackningar.[66] Därefter gjorde domstolen en intresseavvägning mellan å ena sidan det legitima intresse som innehavaren av rätten till ett varumärke, vilket utgörs av formen på en flaska, som även är innehavare av de varumärken som flaskan är märkta med, har av att dra nytta av de rättigheter som är knutna till dessa varumärken och å andra sidan de precis lika legitima intressen som förvärvarna av dessa flaskor har, däribland att kunna använda flaskor som är deras egendom på det sätt som de själva önskar, samt allmänintresset av icke snedvriden konkurrens.[67] Domstolen erinrade slutligen om att realiserandet av det ekonomiska värdet av varumärkena vad avser dessa flaskor följer av försäljningen av dessa flaskor och att en försäljning som möjliggör en sådan realisering av det ekonomiska värdet konsumerar den ensamrätt som följer av första direktivet 89/104.[68]

55. Ur köparnas synvinkel skulle de, om deras äganderätt skulle begränsas av varumärkesrätten även efter försäljningen, inte längre vara fria att utöva denna rätt utan vara knutna till en enda gasleverantör för senare påfyllning av flaskorna.[69] Ur konkurrenssynpunkt skulle en sådan situation göra det möjligt för licenshavaren till rätten till ett varumärke att på ett orättmätigt sätt minska konkurrensen på eftermarknaden för påfyllning av gasflaskor, och till och med innebära en risk att denna marknad avgränsas.[70]

56. Domstolen har således slagit fast att försäljningen av kompositflaskan ”innebär konsumtion av rättigheterna för licenshavaren till rätten till ett varumärke … och att köparen får rätt att använda denna flaska som denne själv önskar, däri inbegripet att byta ut den eller få den påfylld, när den ursprungliga gasen väl har konsumerats, hos det företag som denne själv väljer, … utan även hos någon av dess konkurrenter. Köparens rätt medför en motsvarande rätt för dessa konkurrenter att, med de begränsningar som föreskrivs i artikel 7.2 i [första direktivet] 89/104, fylla på och byta ut tomma, flaskor.”[71] Dessa begränsningar avser förekomsten av skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av de varor som förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren. Skälig grund kan bestå i att förändra eller försämra de varor som är försedda med varumärket, tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som allvarligt skadar varumärkets renommé eller ger intryck av att det finns ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och denna tredje man (såsom att det finns ett särskilt samband mellan dessa två eller tillhörighet till varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation).[72] Vid bedömningen av huruvida det föreligger ett ekonomiskt band ska hänsyn tas till flaskornas märkning och de förhållanden under vilka de har bytts ut,[73] vilka inte får leda till att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument uppfattar att det finns ett samband mellan de båda berörda företagen eller att den gas som använts för påfyllningen härrör från varumärkesinnehavaren. Hänsyn ska även tas till praxis inom sektorn och till frågan huruvida konsumenterna är vana vid att flaskor fylls av andra distributörer. Det är då möjligt att presumera att en konsument som vänder sig direkt till en konkurrent för att få sin flaska påfylld eller för att byta ut sin tomma flaska mot en påfylld flaska lättare kan få kännedom om att det inte finns något samband mellan

66 Se domen Viking Gas (punkt 30).

67 Se domen Viking Gas (punkt 31).

68 Se domen Viking Gas (punkt 32).

69 Se domen Viking Gas (punkt 33).

70 Se domen Viking Gas (punkt 34).

71 Domen Viking Gas (punkt 35).

72 Se domen Viking Gas (punkterna 36 och 37).

73 Se domen Viking Gas (punkt 39).

den aktuella konkurrenten och varumärkesinnehavaren.[74] Domstolen har även medgett att den omständigheten att flaskans varumärke förblir synligt trots konkurrentens ytterligare etikett[75] utgör en relevant omständighet, eftersom den förefaller utesluta att flaskans skick har förändrats genom att deras ursprung döljs.[76]

57. Överfört på förevarande mål följer det av det ovan anförda att artikel 15 i förordning 2017/1001 och artikel 15 i direktiv 2015/2436 inte gör det möjligt för innehavaren av varumärket för koldioxidflaskor som är avsedda att återfyllas och sedan återanvänds att motsätta sig att dessa flaskor, efter att ha köpts av konsumenter som har konsumerat gasen, efter det att de av dessa konsumenter har tagits till återförsäljare som ansvarar för insamling av tomma flaskor och efter att ha återfyllts av en konkurrerande tredje man, säljs av nämnda tredje man efter att denne har anbringat sitt eget varumärke på dessa flaskor och då låtit varumärkesinnehavarens varumärke förbli synligt, såvida varumärkesinnehavaren inte kan göra gällande en skälig grund i den mening som avses i de bestämmelser som anges ovan. Den hänskjutande domstolen ska således avgöra huruvida det agerande som är i fråga i det nationella målet allvarligt skadar varumärkesinnehavarens renommé eller om användningen av det identiska kännetecknet kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och berörd tredje man. Här ska den hänskjutande domstolen fästa uppmärksamhet vid hur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument uppfattar ett eventuellt ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och konkurrerande tredje man. Konsumenternas vanor och branschpraxis ska beaktas. Slutligen ska den hänskjutande domstolen även försäkra sig om att den märkning som konkurrerande tredje man använder inte har medfört någon förändring av flaskorna.

IV. Förslag till avgörande

58. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar Högsta domstolens (Finland) frågor på följande sätt:

1) I det nationella målet ska artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning tolkas så, att varumärkesinnehavaren skäligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring i samma medlemsstat som den där koldioxidflaskorna släpptes ut på marknaden för första gången av denna varumärkesinnehavare eller med dennes samtycke, vilken företas av tredje man gällande dessa flaskor, som har återfyllts av denne, när denna tredje man har paketerat om dessa flaskor och anbringat sitt varumärke på flaskorna, såvitt det inte visas att en sådan invändning från varumärkesinnehavaren skulle leda till en konstlad avskärmning av marknaden. För att bedöma huruvida det föreligger en sådan risk ankommer det på den hänskjutande domstolen att kontrollera att den ompaketeringen som skett, med hänsyn till den berörda varans art och ändamål, framstår som nödvändig för att säkerställa tredje mans

[74] Se domen Viking Gas (punkt 40).

[75] I det målet hade två klistermärken anbringats på flaskan av det företag som fyllde på den, utan att de ord- och figurmärken som tillhörde det företag som hade släppt ut denna flaska på marknaden första gången, varken hade tagits bort eller täckts över (se domen Viking Gas, punkt 11).

[76] Se domen Viking Gas (punkt 41).

tillgång till marknaden för återfyllning av koldioxid. Om den hänskjutande domstolen kommer fram till att den ompaketering som tredje man har vidtagit är nödvändig, måste den även försäkra sig om att varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas.

2) Artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 ska tolkas så, att när tredje man företar återfyllning av gas och återförsäljning av en koldioxidflaska och avlägsnar etiketten med flaskans tillverkares varumärke, men låter detta varumärke som är graverat på flaskhalsen förbli synligt, och anbringar sin egen etikett på flaskan, ska det helhetsintryck som flaskan ger genom den nya märkningen bedömas vid fastställandet av om de uppgifter om den som företagit ompaketeringen av varan och uppgifterna avseende tillverkaren av denna vara framstår som tydliga och otvetydiga för en person med normal syn och normal uppmärksamhet. Dessa upplysningar, såsom de framgår av den nya etiketten, får särskilt inte ge intryck av att det finns ett ekonomiskt band eller ett särskilt samband mellan den tredje man som har återfyllt flaskan och varumärkesinnehavaren. Vid bedömningen av det intryck som den nya märkningen ger ska särskild praxis inom den berörda sektorn och konsumenternas kännedom om denna praxis beaktas.