Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 27 października 2022 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Prawo znaków towarowych – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 15 ust. 2 – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Artykuł 15 ust. 2 – Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy – Butle zawierające dwutlenek węgla – Wprowadzenie do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego – Działalność dystrybutora polegająca na napełnianiu i ponownym etykietowaniu butli – Sprzeciw właściciela znaku towarowego – Uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi znakiem towarowym

W sprawie C-197/21

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia) postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 marca 2021 r., w postępowaniu:

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

przeciwko

MySoda Oy,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, D. Gratsias, M. Ilešič (sprawozdawca), I. Jarukaitis i Z. Csehi, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Soda-Club (CO2) SA i SodaStream International BV – J. Bonsdorf, H. Pohjola i B. Rapinoja, asianajajat,

* Język postępowania: fiński.

– w imieniu MySoda Oy – H.-M. Elo i E. Hodge, asianajajat,

– w imieniu rządu fińskiego – S. Hartikainen, A. Laine i H. Leppo, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej – É. Gippini Fournier, M. Huttunen i T. Sevón, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009"), art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1), art. 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), a także art. 15 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Soda-Club (CO2) SA i SodaStream International BV (zwanymi dalej łącznie „SodaStream") a MySoda Oy, dotyczącego podnoszonego naruszenia prawa do znaków towarowych Unii Europejskiej i krajowych znaków towarowych SODASTREAM i SODA-CLUB, których właścicielem jest SodaStream.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporządzenie nr 207/2009

3 Artykuł 13 rozporządzenia 207/2009, zatytułowany „Wyczerpanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego", stanowił:

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

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

Rozporządzenie 2017/1001

4 Rozporządzenie 2017/1001, którym uchylono i zastąpiono rozporządzenie nr 207/2009 od dnia 1 października 2017 r., zawiera art. 9, zatytułowany „Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego", który ma następujące brzmienie:

„1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[…]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[…]".

5 Artykuł 15 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Wyczerpanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego”, stanowi:

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

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu”.

Dyrektywa 2008/95

6 Artykuł 7 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowił:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

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

7 Dyrektywa 2008/95 została uchylona, od dnia 15 stycznia 2019 r., przez dyrektywę 2015/2436.

Dyrektywa 2015/2436

8 Artykuł 10 dyrektywy 2015/2436, zatytułowany „Prawa wynikające ze znaku towarowego”, w ust. 1 i 3 stanowi:

„1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

[…]

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[…]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tych celach pod takim oznaczeniem lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[…]”.

9 Artykuł 15 tej dyrektywy, zatytułowany „Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego”, stanowi:

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

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

Prawo fińskie

10 W prawie fińskim wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego jest uregulowane w art. 9 tavaramerkkilaki (544/2019) [ustawy o znakach towarowych (544/2019)] z dnia 26 kwietnia 2019 r., która weszła w życie w dniu 1 maja 2019 r. W przepisie tym przewidziano w ust. 1, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Niezależnie od owego ustępu 1 ustęp 2 wspomnianego artykułu stanowi, że właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, jeżeli ma uzasadnione powody, aby sprzeciwić się oferowaniu towarów lub dalszemu obrotowi nimi. W szczególności właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego, gdy stan towarów uległ zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

11 Artykuł 10a tavaramerkkilaki (1715/1995) [ustawy o znakach towarowych (1715/1995)], który obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2016 r., i następnie art. 8 tavaramerkkilaki (616/2016) [ustawy o znakach towarowych (616/2016)], który obowiązywał do dnia 30 kwietnia 2019 r., odpowiadają w istocie art. 9 ustawy o znakach towarowych (544/2019), mającej zastosowanie od dnia 1 maja 2019 r.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

12 SodaStream, międzynarodowe przedsiębiorstwo, wytwarza i sprzedaje urządzenia karbonizujące umożliwiające konsumentom przygotowywanie wody gazowanej i smakowych napojów gazowanych z wody z kranu. W Finlandii SodaStream wprowadza do obrotu te urządzenia z butlą wielokrotnego użytku z dwutlenkiem węgla, którą oferuje także odrębnie. Spółki tworzące SodaStream są właścicielami znaków towarowych Unii Europejskiej i krajowych znaków towarowych SODASTREAM i SODA-CLUB. Te znaki towarowe ukazano na etykiecie i wygrawerowano na aluminiowej powierzchni butli.

13 MySoda, spółka mająca siedzibę w Finlandii, prowadzi w tym państwie członkowskim pod znakiem towarowym MySoda obrót urządzeniami do karbonizacji napojów w opakowaniach niezawierających zwykle butli z dwutlenkiem węgla. Od czerwca 2016 r. MySoda sprzedaje butle z dwutlenkiem węgla napełniane w Finlandii, które są kompatybilne zarówno z jej własnymi urządzeniami karbonizującymi, jak i z urządzeniami SodaStream. Niektóre z tych tych butli zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu przez SodaStream.

14 Po otrzymaniu, za pośrednictwem dystrybutorów, butli SodaStream, które zostały odesłane puste przez konsumentów, MySoda ponownie napełnia je dwutlenkiem węgla. Zastępuje ona pierwotne etykiety własnymi etykietami, pozostawiając widoczne znaki towarowe SodaStream wygrawerowane na butlach.

15 W związku z powyższym MySoda używa dwóch różnych etykiet. Na pierwszej etykiecie, w kolorze różowym, ukazano napisane dużym drukiem logo MySoda i wyrazy „Fiński dwutlenek węgla do urządzeń karbonizujących" oraz, drobnym drukiem, nazwę MySoda jako oznaczenie spółki, która napełniła butlę, a także odesłanie do jej witryny internetowej w celu uzyskania dalszych informacji. Na drugiej etykiecie, w kolorze białym, napisano wielkimi literami wyrazy „dwutlenek węgla", w pięciu różnych językach oraz, wśród informacji dotyczących towaru, zapisanych drobnym drukiem, wskazano nazwę MySoda jako oznaczenie spółki, która napełniła butlę, a także zamieszczono oświadczenie, zgodnie z którym MySoda nie jest powiązana z pierwotnym dostawcą butli ani z jego przedsiębiorstwem, ani z zarejestrowanym znakiem towarowym, wspomnianymi na butli. Ta etykieta zawiera ponadto odesłanie do witryny internetowej MySody w celu uzyskania dalszych informacji.

16 SodaStream wniosła przed markkinaoikeus (sąd gospodarczy, Finlandia) powództwo o ustalenie, że MySoda naruszyła, w Finlandii, prawo do znaków towarowych SODASTREAM i SODA-CLUB, wprowadzając do obrotu i sprzedając ponownie napełnione butle z dwutlenkiem węgla oznaczone tymi znakami towarowymi bez zezwolenia ich właścicieli.

17 SodaStream twierdzi, że praktyka MySody istotnie narusza prawa wynikające z tych znaków towarowych i stwarza znaczne ryzyko wprowadzenia w błąd docelowych odbiorców w odniesieniu do pochodzenia butli z dwutlenkiem węgla poprzez wywołanie błędnego wrażenia, że między SodaStream a MySodą istnieje relacja handlowa lub gospodarcza.

18 SodaStream podkreśliła ponadto, że sprzedawane na rynku fińskim butle z dwutlenkiem węgla nie są wszystkie takiej samej jakości lub nie mają takich samych właściwości. Dystrybutorzy napełniający butle oznaczone znakiem towarowym SodaStream bez zezwolenia nie posiadają koniecznej wiedzy i doświadczenia, aby zagwarantować, że butle te są używane i obsługiwane w sposób bezpieczny i prawidłowy. SodaStream nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wywołane przez butle z dwutlenkiem węgla napełnione ponownie przez tych dystrybutorów.

19 MySoda odpowiedziała, że zmiana etykiety nie zagraża funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia butli, ponieważ właściwy krąg odbiorców rozumie, że etykieta określa wyłącznie pochodzenie dwutlenku węgla i dystrybutora, który ponownie napełnił butlę, na której wygrawerowano jej pochodzenie.

20 W wyroku wstępnym z dnia 5 września 2019 r. markkinaoikeus (sąd gospodarczy) częściowo uwzględnił żądania SodaStream. W tym względzie oparł się on na wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Ten sąd pierwszej instancji uznał, że nie wykazano, by praktyka MySody zmieniała lub pogarszała stan butli z dwutlenkiem węgla lub ich zawartość lub naruszała reputację SodaStream ze względu na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa towarów ani by ta praktyka wyrządzała szkodę, co stanowiłoby dla SodaStream uzasadniony powód, by tej praktyce się sprzeciwić. Co się tyczy etykiet w kolorze białym, wspomniany sąd stwierdził, że nie wywołują one błędnego wrażenia w odniesieniu do istnienia powiązania gospodarczego między MySodą a SodaStream. Sąd ten wskazał natomiast, że użycie różowej etykiety mogło wywołać u właściwie poinformowanego

oraz dostatecznie uważnego przeciętnego konsumenta wrażenie, że istnieje takie powiązanie. W konsekwencji sąd ten stwierdził, że używanie tych etykiet w kolorze różowym stanowi uzasadniony powód, by SodaStream mogła sprzeciwić się praktyce MySody.

22 SodaStream i MySodzie zezwolono na złożenie skarg na powyższy wyrok przed sąd odsyłający, Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia).

23 Sąd odsyłający wskazuje przede wszystkim, że w prawie Unii nie ma szczegółowej regulacji dotyczącej warunków umożliwiających stwierdzenie istnienia uzasadnionych powodów, by właściciel znaku towarowego mógł sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami po ich wprowadzeniu do obrotu. W orzecznictwie Trybunału nie udzielono jasnej odpowiedzi na pytania podniesione w sporze w postępowaniu głównym.

24 Po pierwsze, z orzecznictwa Trybunału nie wynika jasno, czy warunki wskazane w wyroku z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282) mają zastosowanie do przepakowywania towarów wprowadzonych do obrotu w tym samym państwie członkowskim. Po drugie, sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy zastąpienie etykiety właściciela znaku towarowego nową etykietą powinno być uznane za przepakowanie w rozumieniu orzecznictwa Trybunału. Dąży on do ustalenia znaczenia, jakie należy nadać okoliczności, że w sporze w postępowaniu głównym rozpatrywany towar składa się, po pierwsze, z butli pochodzącej od właściciela znaku towarowego, a po drugie, z dwutlenku węgla pochodzącego od dystrybutora. Nie jest jasne, czy w tym względzie rozstrzygające jest to, że właściwy krąg odbiorców rozumie, iż etykieta wskazuje jedynie pochodzenie dwutlenku węgla, a pochodzenie butli identyfikuje się za pomocą wygrawerowanego na niej znaku towarowego.

25 Następnie sąd odsyłający jest zdania, że okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym różnią się od okoliczności rozpatrywanych w sprawie, w której wydano wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). W tej ostatniej sprawie znaki towarowe umieszczone na butlach z gazem nie zostały ani usunięte, ani pokryte, co wydaje się wykluczać zmianę stanu butli poprzez ukrycie ich pochodzenia. W niniejszym wypadku dystrybutor miał zastąpić pierwotną etykietę własną etykietą, która pokrywa większość powierzchni butli, pozostawiając jednocześnie widoczny pierwotny znak towarowy wygrawerowany na górnej części butli.

26 Wreszcie sąd odsyłający wskazuje, że o ile zastąpienie pierwotnej etykiety należy rozpatrywać w świetle warunków wymienionych w wyroku z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282), o tyle w orzecznictwie Trybunału nie wskazano jasno, czy w ramach oceny warunku dotyczącego konieczności takiego zastąpienia etykiety należy uwzględnić przeznaczenie danych towarów i, w danym wypadku, w jaki sposób. Okoliczność, że butle z dwutlenkiem węgla są przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, może skutkować zmianą stanu pierwotnych etykiet. Sąd ten dąży do ustalenia, czy uszkodzenie lub oderwanie oryginalnej etykiety umieszczonej na butli przez właściciela znaku towarowego, lub zastąpienie przez dystrybutora tej oryginalnej etykiety własną etykietą mogą stanowić okoliczności uzasadniające uznanie za konieczną wymiany etykiety lub zastąpienie jej własną etykietą przez dystrybutora w celu wprowadzenia do obrotu ponownie napełnionej przez dystrybutora butli.

27 W tych okolicznościach Korkein oikeus (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

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

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

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

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

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

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

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

28 Na wstępie należy wskazać, że pytania zadane przez sąd odsyłający dotyczą, co się tyczy unijnych znaków towarowych, wykładni art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, a co się tyczy krajowych znaków towarowych – wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

29 W tym względzie należy stwierdzić, że okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym zaistniały po raz pierwszy w czerwcu 2016 r. i są objęte częściowo przepisami rozporządzenia nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95, a częściowo przepisami rozporządzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436. Jednakże ze względu na to, że przepisy tych rozporządzeń i dyrektyw mają w istocie identyczne brzmienie, a odpowiedzi, jakich należy udzielić na pytania zadane przez sąd odsyłający są – ze względu na tę identyczność – takie same bez względu na to, które rozporządzenie lub która dyrektywa ma odpowiednio zastosowanie, w celu udzielenia odpowiedzi na te pytania należy odnieść się jedynie do przepisów art. 15 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436 (zob. analogicznie wyrok z dnia 9 listopada 2017 r., Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Ponadto z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania te zadano w ramach sporu powstałego w momencie ponownego wprowadzenia do obrotu, w Finlandii, butli z dwutlenkiem węgla wytworzonych i pierwotnie wprowadzonych do obrotu przez SodaStream, które są przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania. MySoda, po otrzymaniu za pośrednictwem dystrybutorów butli z dwutlenkiem węgla SodaStream, które zostały przesłane puste przez konsumentów, ponownie napełnia te butle, usuwa etykietę, na której umieszczono pierwotny znak towarowy, i zastępuje ją własnymi etykietami ukazującymi logo MySoda, pozostawiając jednocześnie widoczny pierwotny znak towarowy wygrawerowany na wspomnianych butlach.

31 W świetle tych uściśleń należy stwierdzić, że sąd odsyłający – poprzez cztery pytania, które należy rozpatrzyć łącznie – dąży w istocie do ustalenia, czy, a w danym wypadku, na jakich warunkach, właściciel znaku towarowego, który wprowadził do obrotu w państwie członkowskim towary oznaczone tym znakiem towarowym i przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania ma prawo sprzeciwić się, na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, dalszemu obrotowi tymi towarami w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który je ponownie napełnił i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na wspomnianych towarach widoczny pierwotny znak towarowy.

32 W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że art. 9 tego rozporządzenia i art. 10 tej dyrektywy przyznają, odpowiednio, właścicielowi unijnego znaku towarowego i właścicielowi krajowego znaku towarowego wyłączne prawo umożliwiające mu zakazanie każdej osobie trzeciej, w szczególności, oferowania towarów oznaczonych jego znakiem towarowym, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykuł 15 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia i art. 15 ust. 1 wspomnianej dyrektywy zawierają wyjątek od tego reguły, ponieważ przewidziano w nich, że prawo właściciela jest wyczerpane, gdy towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG z tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

33 W szczególności, co się tyczy art. 10 i 15 dyrektywy 2015/2436, należy dodać, że dokonują one pełnej harmonizacji reguł dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i określają w ten sposób materialną treść praw przysługujących właścicielom znaków towarowych w Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo; a także, analogicznie, wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Pelham i in., C-476/17, EU:C:2019:624, pkt 85 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, właściciel znaku towarowego, jeśli ma uzasadniony powód, może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu. Ta możliwość sprzeciwu, stanowiąca odstępstwo od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów, ma na celu wyłącznie ochronę praw, które wchodzą w zakres szczególnego przedmiotu znaku towarowego, rozumianego w świetle jego podstawowej funkcji (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in., C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 28).

35 Jak wielokrotnie potwierdził Trybunał, szczególnym przedmiotem prawa do znaku towarowego jest w szczególności zapewnienie właścicielowi prawa do używania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, którzy chcieliby nadużyć pozycji i renomy znaku towarowego, sprzedając towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym. W celu określenia dokładnego zakresu tego prawa wyłącznego przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy uwzględnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zapewnienie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu (wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

36 A zatem kwestia, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi jego znakiem towarowym, a w szczególności przyjętym przez dystrybutora środkom związanym z usuwaniem pierwotnych etykiet i umieszczaniem nowych etykiet na tych towarach, pozostawiając widoczny pierwotny znak towarowy, powinna być rozpatrzona w świetle prawnie uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego, w szczególności interesu związanego z zachowaniem podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym.

37 Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 22 opinii, prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych jego znakiem towarowym, w zakresie, w jakim z konieczności stanowi ograniczenie podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest nieograniczone.

38 W niniejszym wypadku jest bezsporne, że rozpatrywane butle z dwutlenkiem węgla zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG przez właścicieli umieszczonych na tych butlach unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

39 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału sprzedaż butli z gazem wielokrotnego użytku dokonana przez właściciela umieszczonych na niej znaków towarowych wyczerpuje prawa przysługujące wspomnianemu właścicielowi z tytułu rejestracji tych znaków towarowych i przenosi na nabywcę prawo do swobodnego dysponowania tą butlą, łącznie z prawem wymiany lub napełnienia po zużyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem tego prawa nabywcy jest prawo konkurentów właściciela znaków towarowych umieszczonych na wspomnianej butli do napełniania i wymiany pustych butli (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 35).

40 W tym kontekście działalność dystrybutora polegająca na ponownym napełnianiu spornych butli, które zostały przesłane puste przez konsumentów, i na umieszczaniu na nich własnych etykiet po usunięciu etykiet opatrzonych oryginalnymi znakami towarowymi, z jednoczesnym pozostawieniem widocznego pierwotnego znaku towarowego na butlach, może być objęta zakresem stosowania art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

41 Jednakże, jak wspomniano w pkt 34 niniejszego wyroku, na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 właściciel znaku towarowego ma prawo – pomimo wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych jego znakiem towarowym – sprzeciwić się ich dalszemu obrotowi, gdy uzasadnione powody uzasadniają taki sprzeciw. Sytuacja dotycząca zmiany lub pogorszenia stanu towarów, wyraźnie przewidziana w tych przepisach, została wskazana jedynie tytułem przykładu, ponieważ we wspomnianych przepisach nie wskazano wyczerpującego wykazu uzasadnionych powodów mogących wykluczać stosowanie zasady wyczerpania (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

42 W kontekście importu równoległego przepakowywanych towarów farmaceutycznych Trybunał wskazał wykaz przesłanek odnoszących się do istnienia takich uzasadnionych powodów w tym szczególnym kontekście (zob. w szczególności wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282).

43 W kontekście bliższym kontekstowi sprawy rozpatrywanej w postępowaniu głównym Trybunał orzekł, że taki uzasadniony powód istnieje także wówczas, gdy używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego przez osobę trzecią może istotnie naruszać renomę tego znaku lub gdy używanie to odbywa się w ten sposób, iż sprawia wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego a tą osobą trzecią istnieje powiązanie gospodarcze, a w szczególności że ta osoba trzecia należy do sieci dystrybucji właściciela lub że te dwie osoby łączą szczególne relacje (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 79, 80; a także z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 37).

44 Z powyższego wynika, że błędne wrażenie, jakie może powstać u konsumentów w odniesieniu do istnienia powiązania gospodarczego między właścicielem znaku towarowego a dystrybutorem, jest jednym z uzasadnionych powodów, dla których właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi jego znakiem towarowym przez dystrybutora, zwłaszcza gdy ten ostatni usuwa etykietę, na której ukazano pierwotny znak towarowy, i umieszcza na tym towarze własną etykietę, pozostawiając jednocześnie widoczny pierwotny znak towarowy wygrawerowany na towarze. Okoliczność, że środki przyjęte przez dystrybutora dla celów dalszego obrotu rozpatrywanymi towarami są zlokalizowane w państwie członkowskim, w którym te towary zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu, nie ma decydującego znaczenia dla celów określenia, czy sprzeciw właściciela znaku towarowego jest zasadny w świetle takiego uzasadnionego powodu.

45 Aby ocenić, czy takie błędne wrażenie istnieje, należy uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące działalności dystrybutora, takie jak sposób, w jaki butle zostały przedstawione konsumentom w następstwie nowego etykietowania, a także warunki, w jakich są one sprzedawane, w szczególności przeważające w danej branży praktyki związane z ponownym napełnianiem tych butli (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 39, 40).

46 O ile to do sądu odsyłającego należy ocena istnienia ewentualnego błędnego wrażenia w odniesieniu do powiązania gospodarczego między właścicielami znaków towarowych a dystrybutorem, który ponownie napełnił butle rozpatrywane w postępowaniu głównym, o tyle Trybunał może jednak dostarczyć sądowi odsyłającemu wskazówek interpretacyjnych opartych na prawie Unii w celu udzielenia mu pomocy przy dokonywaniu tej oceny (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 kwietnia 2022 r., Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

47 W konsekwencji należy wskazać, po pierwsze, że zakres informacji zawartych na nowych etykietach ma istotne znaczenie. Jak podkreślił bowiem rzecznik generalny w pkt 51 opinii, aby określić, czy informacje dotyczące właściciela znaku towarowego, który wytworzył butlę, i informacje dotyczące dystrybutora, który ją ponownie napełnia, wydają się jasne i jednoznaczne dla właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta, należy ocenić ogólne wrażenie, jakie wywołuje nowa etykieta. Informacje te, przedstawione za pomocą nowego etykietowania, nie powinny zwłaszcza sugerować, że istnieje powiązanie gospodarcze między dystrybutorem napełniającym butlę a właścicielem pierwotnego znaku towarowego.

48 Po drugie, aby ocenić wrażenie powstałe w następstwie nowego etykietowania, należy również uwzględnić praktyki istniejące w danej branży oraz kwestię, czy konsumenci są przyzwyczajeni do ponownego napełniania butli przez podmioty inne niż właściciel pierwotnego znaku towarowego.

49 W tym względzie okoliczność, że dany towar składa się z butli przeznaczonej do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, a także z jej zawartości, może być istotna dla celów określenia, czy u konsumentów może zaistnieć takie błędne wrażenie. Jest prawdą, że należy uwzględnić okoliczność, iż ze względu na istnienie relacji funkcjonalnej między butlą a jej zawartością szeroki krąg odbiorców może uznać, że obydwie mają zwykle takie samo pochodzenie handlowe. Jednakże o ile niemożliwe byłoby używanie gazu sprężonego lub znajdującego się w stanie ciekłym niezależnie od pojemników ze stali, w których jest on zawarty, i o ile ten rodzaj butli mógłby, z tego tytułu, być uznany za opakowanie (zob. podobnie wyrok z dnia 20 listopada 2014 r., Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, pkt 40), o tyle butle te – w zakresie, w jakim są one przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, zgodnie z logiką recyklingu – nie będą koniecznie postrzegane jako mające takie samo pochodzenie handlowe jak zawarty w nich gaz.

50 W szczególności, co się tyczy warunków ponownego napełniania pustych butli, należy założyć, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 56 opinii, że konsument, który udaje się bezpośrednio do podmiotu innego niż właściciel pierwotnego znaku towarowego, aby napełnić swoją butlę lub wymienić pustą butlę na pełną, będzie mógł łatwiej zorientować się, że brak jest powiązania między tym podmiotem a właścicielem znaku towarowego.

51 W niniejszym wypadku, jak wynika z postanowienia odsyłającego i z pisemnych uwag stron w postępowaniu głównym, ani właściciele oryginalnych znaków towarowych, ani dystrybutor nie oferują butli z dwutlenkiem węgla bezpośrednio konsumentom, ponieważ butle te są dostępne jedynie w ramach sprzedaży w sklepach dystrybutorów.

52 Brak bezpośredniego kontaktu z dystrybutorem może zaś skutkować powstaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów w odniesieniu do istnienia relacji między tym dystrybutorem a właścicielami oryginalnych znaków towarowych. Taka sytuacja

może zatem zagrozić realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, przypomnianej w pkt 35 niniejszego wyroku, i w konsekwencji uzasadnić zastosowanie art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

53 Po trzecie, z orzecznictwa Trybunału wynika, że okoliczność, iż pierwotny znak towarowy na butli pozostaje widoczny pomimo dodatkowego etykietowania wykonanego przez dystrybutora, jest istotnym czynnikiem, ponieważ wydaje się wykluczać możliwość, że etykietowanie zmieniło stan butli poprzez zamaskowanie jej pochodzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 41).

54 W świetle wszystkich powyższych rozważań na zadane pytania należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego, który wprowadził do obrotu w państwie członkowskim oznaczone tym znakiem towarowym towary przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, nie ma prawa sprzeciwić się, na mocy tych przepisów, dalszemu obrotowi tymi towarami w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który dokonał ponownego napełnienia i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na wspomnianych towarach widoczny pierwotny znak towarowy, pod warunkiem że ta nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze. To prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumentów o tych praktykach.

W przedmiocie kosztów

55 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 15 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

należy interpretować w ten sposób, że:

właściciel znaku towarowego, który wprowadził do obrotu w państwie członkowskim oznaczone tym znakiem towarowym towary przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, nie ma prawa sprzeciwić się, na mocy tych przepisów, dalszemu obrotowi tymi towarami w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który dokonał ponownego napełnienia i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na wspomnianych towarach widoczny pierwotny znak towarowy, pod warunkiem że ta nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż między dystrybutorem a właścicielem znaku

towarowego istnieje powiązanie gospodarcze. To prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumentów o tych praktykach.

Podpisy