Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 27. oktobra 2022*

„Predhodno odločanje – Pravo znamk – Uredba (UE) 2017/1001 – Člen 15(2) – Direktiva (EU) 2015/2436 – Člen 15(2) – Izčrpanje pravice iz znamke – Jeklenke, napolnjene z ogljikovim dioksidom – Dajanje v promet v državi članici, ki ga opravlja imetnik znamke – Dejavnost preprodajalca, ki jeklenke napolni in jih ponovno označi – Ugovor imetnika znamke – Upravičeni razlogi za nasprotovanje nadaljnjemu trženju blaga, označenega z znamko“

V zadevi C-197/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska) z odločbo z dne 9. marca 2021, ki je na Sodišče prispela 29. marca 2021, v postopku

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

proti

MySoda Oy,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias, M. Ilešič (poročevalec), I. Jarukaitis in Z. Csehi, sodniki,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

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

– za MySoda Oy H.-M. Elo in E. Hodge, asianajajat,

* Jezik postopka: finščina.

– za finsko vlado S. Hartikainen, A. Laine in H. Leppo, agenti,

– za Evropsko komisijo M. Huttunen, É. Gippini Fournier in T. Sevón, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 12. maja 2022

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 13(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21) (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009), člena 15(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1), člena 7(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) in člena 15(2) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Soda-Club (CO2) SA in SodaStream International BV (v nadaljevanju skupaj: SodaStream) ter družbo MySoda Oy zaradi domnevne kršitve znamk Evropske unije in nacionalnih znamk SODASTREAM in Soda-Club, katerih imetnici sta prvonavedeni družbi.

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba št. 207/2009

3 Člen 13 Uredbe 207/2009, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke Evropske unije“, določa:

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

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

Uredba 2017/1001

4 Uredba 2017/1001, s katero je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena Uredba št. 207/2009, vsebuje člen 9, naslovljen „Pravice, podeljene z blagovno znamko EU“, ki določa:

„1. Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice.

2. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale kateri koli znak, če:

(a) je znak enak blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU;

(b) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana blagovna znamka EU, ter zaradi tega obstaja verjetnost zmede v delu javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja znaka in blagovne znamke;

(c) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU, ne glede na to, ali se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU, če te v Uniji uživajo ugled in če se z neupravičeno uporabo navedenega znaka na nepošten način izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke EU.

3. V skladu z odstavkom 2 se lahko prepove zlasti:

[…]

(b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene oziroma ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

[…]“

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

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

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

Direktiva 2008/95

6 Člen 7 Direktive 2008/95, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke“, določa:

„1. Blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to blagovno znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

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

7 Direktiva 2008/95 je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena z Direktivo 2015/2436.

Direktiva 2015/2436

8 Člen 10 Direktive 2015/2436 z naslovom: „Pravice, podeljene z blagovno znamko“ v odstavkih 1 in 3 določa:

„1. Registracija blagovne znamke podeljuje imetniku izključne pravice iz te znamke.

[…]

3. Na podlagi odstavka 2 je lahko prepovedano zlasti naslednje:

[…]

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

[…]“

9 Člen 15 te direktive, naslovljen „Izčrpanje pravic, podeljenih z blagovno znamko“, določa:

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

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

Finsko pravo

10 V finskem pravu je izčrpanje pravic, podeljenih z znamko, urejeno v členu 9 tavaramerkkilaki (544/2019) (zakon o znamkah (544/2019)) z dne 26. aprila 2019, ki je začel veljati 1. maja 2019. Ta določba v odstavku 1 določa, da imetnik znamke ne sme prepovedati uporabe znamke za blago, ki ga je imetnik dal na trg EGP pod to znamko ali je za to dal soglasje. Kljub temu odstavku 1 je v odstavku 2 te določbe določeno, da lahko imetnik znamke prepove uporabo te

znamke za blago, kadar ima utemeljen razlog za nasprotovanje ponujanju blaga ali dajanju blaga na trg. Imetnik znamke lahko prepove uporabo znamke zlasti takrat, ko se stanje blaga po tem, ko je bilo dano na trg, spremeni ali poslabša.

11 Člen 10 tavaramerkkilaki (1715/1995) (zakon o znamkah (1715/1995)), ki je veljal do 31. avgusta 2016, in za tem člen 8 tavaramerkkilaki (616/2016) (zakon o znamkah (616/2016)), ki je veljal do 30. aprila 2019, v bistvu ustrezata členu 9 zakona o znamkah (544/2019), ki se uporablja od 1. maja 2019.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

12 Družba SodaStream je multinacionalna družba, ki proizvaja in prodaja aparate za gaziranje, ki potrošnikom omogočajo, da iz vode iz pipe pripravljajo gazirano vodo in aromatizirane gazirane pijače. Družba SodaStream na Finskem trži te aparate z jeklenko ogljikovega dioksida z možnostjo ponovnega polnjenja, ki jo prodaja tudi posamično. Družbi, ki sestavljata družbo SodaStream, sta imetnici znamk Evropske unije in nacionalnih znamk SODASTREAM in SODA-CLUB. Ti znamki sta navedeni na etiketah in sta vgravirani na aluminijastem ohišju teh jeklenk.

13 Družba MySoda, ki ima sedež na Finskem, v tej državi članici trži aparate za gaziranje pijač znamke MySoda v embalaži, ki običajno ne vsebuje jeklenke ogljikovega dioksida. Družba MySoda od junija 2016 prodaja jeklenke ogljikovega dioksida, napolnjene na Finskem, ki se lahko uporabljajo tako v njenih aparatih za gaziranje kot tudi v aparatih družbe SodaStream. Nekatere od teh jeklenk je sprva dala na trg družba SodaStream.

14 Družba MySoda od distributerjev dobi jeklenke družbe SodaStream, ki so jih prazne vrnili potrošniki, in jih ponovno napolni z ogljikovim dioksidom. Prvotne etikete nadomesti z lastnimi etiketami, pri čemer znamki družbe SodaStream, vgravirani na ohišju jeklenk, ostaneta vidni.

15 Pri tem družba MySoda uporablja dve različni etiketi. Na prvi etiketi, ki je rožnate barve, je z velikimi znaki prikazan logotip družbe MySoda in besedilo „Finski ogljikov dioksid za aparate za gaziranje“, z majhnimi znaki pa je napisano ime družbe MySoda kot družbe, ki je jeklenko napolnila, in napotilo na njeno spletno stran za obširnejše informacije. Na drugi etiketi, ki je bele barve, je z velikimi črkami v petih različnih jezikih naveden izraz „ogljikov dioksid“, med podatki o proizvodu, napisanimi z majhnimi znaki, pa ime družbe MySoda kot družbe, ki je jeklenko napolnila, in navedba, da ta družba nikakor ni povezana s prvotno dobaviteljico jeklenke oziroma z njeno družbo ali z znamko, vgravirano na jeklenki. Ta etiketa poleg tega vsebuje napotilo na spletno stran družbe MySoda za obširnejše informacije.

16 Družba SodaStream je pri markkinaoikeus (gospodarsko sodišče, Finska) vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se ugotovi, da je družba MySoda na Finskem kršila znamki SODASTREAM in SODACLUB, ker je tržila in prodajala ponovno napolnjene jeklenke ogljikovega dioksida, označene s tema znamkama, brez dovoljenja njunih imetnikov.

17 Družba SodaStream je trdila, da praksa družbe MySoda bistveno posega v pravice iz navedenih znamk in pomeni znatno verjetnost zmede v zadevni javnosti glede izvora jeklenk ogljikovega dioksida, saj ustvarja napačen vtis, da med družbama SodaStream in MySoda obstaja poslovno ali gospodarsko razmerje.

18 Družba SodaStream je poleg tega poudarila, da vse jeklenke ogljikovega dioksida, ki se prodajajo na finskem trgu, niso enako kakovostne oziroma nimajo enakih značilnosti. Preprodajalci, ki jeklenke SodaStream brez dovoljenja ponovno napolnijo, naj ne bi nujno imeli znanja in izkušenj, potrebnih za zagotovitev, da bi se te jeklenke uporabljale ter bi se z njimi ravnalo varno in gotovo. Družbe SodaStream naj ne bi bilo mogoče šteti za odgovorno za škodo, ki so jo povzročile jeklenke, ki so jih ponovno napolnili ti preprodajalci.

19 Družba MySoda je odgovorila, da zamenjava etikete ne ogroža funkcije znamke, ki je označiti izvor jeklenke, saj naj bi upoštevna javnost razumela, da etiketa označuje izključno izvor ogljikovega dioksida in preprodajalca, ki je ponovno napolnil jeklenko, informacija o izvoru katere je vgravirana na njenem ohišju.

20 Markkinaoikeus (gospodarsko sodišče) je z vmesno sodbo z dne 5. septembra 2019 delno ugodilo predlogom družbe SodaStream. Pri tem se je oprlo na sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 To prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da ni dokazano niti to, da se s prakso družbe MySoda jeklenke ogljikovega dioksida ali njihova vsebina spreminjajo ali poslabšujejo oziroma da se s to prakso škoduje ugledu družbe SodaStream zaradi tveganja za varnost njenega blaga, niti to, da je zaradi te prakse družbi Sodastream nastala škoda, ki ji daje legitimen razlog za nasprotovanje navedeni praksi. V zvezi z belimi etiketami je navedeno sodišče menilo, da se z njimi ni ustvaril napačen vtis o gospodarski povezavi med družbama MySoda in SodaStream. Presodilo pa je, nasprotno, da lahko uporaba rožnatih etiket pri normalno obveščenem ter razumno pozornem povprečnem potrošniku ustvari vtis, da taka povezava obstaja. Zato je isto sodišče menilo, da uporaba teh rožnatih etiket upravičuje, da družba SodaStream nasprotuje praksi družbe MySoda.

22 Družbama SodaStream in MySoda je bilo dovoljeno, da zoper to sodbo vložita pritožbi pri predložitvenem sodišču, Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska).

23 Najprej, predložitveno sodišče navaja, da v pravu Unije ni podrobnih pravil glede pogojev, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ima imetnik znamke utemeljen razlog za nasprotovanje trženju blaga po tem, ko je bilo dano na trg. Sodna praksa Sodišča naj ne bi dajala jasnih odgovorov na vprašanja, ki se postavljajo v sporu o glavni stvari.

24 Prvič, iz sodne prakse Sodišča naj ne bi bilo jasno razvidno, ali se pogoji iz sodbe z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282), uporabljajo za ponovno pakiranje proizvodov, ki se tržijo v isti državi članici. Drugič, predložitveno sodišče se sprašuje, ali je nadomestitev etikete imetnika znamke z novo etiketo treba šteti za ponovno pakiranje v smislu sodne prakse Sodišča. Sprašuje se o pomenu, ki ga je treba pripisati temu, da je zadevni proizvod v sporu o glavni stvari sestavljen na eni strani iz jeklenke, ki izvira od imetnika znamke, in na drugi strani iz ogljikovega dioksida, ki izvira od preprodajalca. Ne bi naj bilo jasno, ali je v zvezi s tem odločilno, da upoštevna javnost razume, da etiketa označuje zgolj izvor ogljikovega dioksida, izvor jeklenke pa je opredeljen z znamko, vgravirano na njenem ohišju.

25 Dalje, predložitveno sodišče meni, da se dejansko stanje v sporu o glavni stvari razlikuje od okoliščin zadeve, v kateri je bila izdana sodba z dne 14. julija 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). V zadnjenavedeni zadevi namreč znamke, ki so bile nalepljene na plinske jeklenke, niso bile niti odstranjene niti prekrite, kar naj bi izključevalo, da se je stanje jeklenk

spremenilo, pri čemer je bil njihov izvor prikrit. V obravnavani zadevi pa naj bi preprodajalec izvorno etiketo zamenjal s svojo etiketo, ki naj bi pokrivala večino površine jeklenke, izvorna znamka, vgravirana na zgornjem delu jeklenke, pa naj bi ostala vidna.

26 Nazadnje, predložitveno sodišče navaja, da čeprav je treba zamenjavo izvorne etikete preučiti glede na pogoje, navedene v sodbi z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282), pa v sodni praksi Sodišča ni jasno navedeno, ali je treba pri presoji pogoja nujnosti take zamenjave upoštevati namen zadevnega blaga, in če je tako, kako. Ker so jeklenke ogljikovega dioksida namenjene za številne uporabe in ponovna polnjenja, naj bi se stanje izvornih nalepk lahko spremenilo. To sodišče želi izvedeti, ali je poškodovanje ali odstranitev izvorne etikete, ki jo je namestil imetnik znamke, oziroma to, da je preprodajalec to izvorno etiketo zamenjal s svojo etiketo, mogoče šteti za okoliščine, ki upravičujejo, da se menjava ali nadomestitev etikete z etiketo preprodajalca šteje za nujno za to, da ta preprodajalec ponovno napolnjeno jeklenko da na trg.

27 V teh okoliščinah je Korkein oikeus (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

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

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

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

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

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

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

Vprašanja za predhodno odločanje

28 Najprej je treba navesti, da se vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, nanašajo, kar zadeva znamki Evropske unije, na razlago člena 13(2) Uredbe št. 207/2009 in člena 15(2) Uredbe 2017/1001 ter, kar zadeva nacionalni znamki, na razlago člena 7(2) Direktive 2008/95 in člena 15(2) Direktive 2015/2436.

29 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da dejansko stanje v sporu o glavni stvari traja od junija 2016 ter da v prvem delu spada v okvir določb Uredbe št. 207/2009 in Direktive 2008/95, v drugem delu pa v okvir določb Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436. Ker pa so določbe teh direktiv v bistvu formulirane enako in so odgovori, ki jih je treba dati na vprašanja predložitvenega sodišča, zaradi te identičnosti enaki ne glede na to, katera uredba in direktiva se uporabita, se je treba za odgovor na ta vprašanja sklicevati samo na določbe člena 15 Uredbe 2017/1001 in člena 15 Direktive 2015/2436 (glej po analogiji sodbo z dne 9. novembra 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, točka 32 in navedena sodna praksa).

30 Poleg tega je iz predložitvene odločbe razvidno, da so ta vprašanja postavljena v okviru spora, nastalega pri nadaljnjem trženju - na Finskem - jeklenk ogljikovega dioksida, ki jih proizvaja in sprva trži družba SodaStream ter ki so namenjene za številne ponovne uporabe in ponovna polnjenja. Družba MySoda od distributerjev dobi jeklenke ogljikovega dioksida družbe SodaStream, ki so jih potrošniki vrnili prazne, te jeklenke ponovno napolni, odstrani etiketo, na kateri je bila izvorna znamka, in jo zamenja z lastnimi etiketami, na katerih je logotip družbe MySoda, pri čemer izvorna znamka na ohišju navedenih jeklenk ostane vidna.

31 Ob upoštevanju teh pojasnil je treba ugotoviti, da predložitveno sodišče s štirimi vprašanji, ki jih je treba preučiti skupaj, v bistvu sprašuje, ali – in če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, pod katerimi pogoji – ima imetnik znamke, ki je v državi članici tržil proizvode, označene s to znamko in namenjene številnim ponovnim uporabam in ponovnim polnjenjem, pravico, da na podlagi člena 15(2) Uredbe 2017/1001 in člena 15(2) Direktive 2015/2436 nasprotuje temu, da preprodajalec v tej državi članici nadalje trži te proizvode, ki jih je ponovno napolnil in na katerih je etiketo z izvorno znamko zamenjal z drugo etiketo, pri čemer je izvorna znamka na navedenih proizvodih ostala vidna.

32 V zvezi s tem je treba najprej spomniti, da člen 9 te uredbe in člen 10 te direktive imetniku znamke Evropske unije oziroma imetniku nacionalne znamke podeljujeta izključno pravico, ki mu omogoča, da tretjim osebam prepove zlasti ponujanje blaga, označenega z njegovo znamko, dajanje tega blaga na trg ali skladiščenje navedenega blaga v ta namena. Člen 15(1) navedene uredbe in člen 15(1) navedene direktive vsebujeta izjemo od tega pravila, saj določata, da je imetnikova pravica izčrpana, kadar imetnik proizvode s to znamko da na trg v EGP ali je to storjeno z njegovim soglasjem (glej po analogiji sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točka 26 in navedena sodna praksa).

33 Natančneje, v zvezi s členoma 10 in 15 Direktive 2015/2436 je treba dodati, da ta člena popolnoma harmonizirata pravila v zvezi s pravicami iz znamke in tako določata materialno vsebino pravic, ki jih imetniki znamk uživajo v Uniji (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, točka 32 in navedena sodna praksa, ter po analogiji sodbo z dne 29. julija 2019, Pelham in drugi, C-476/17, EU:C:2019:624, točka 85 in navedena sodna praksa).

34 Vendar lahko v skladu s členom 15(2) Uredbe 2017/1001 in členom 15(2) Direktive 2015/2436 imetnik znamke izkaže utemeljen razlog za nasprotovanje nadaljnjemu trženju proizvodov, označenih z njegovo znamko, zlasti če se stanje blaga po tem, ko je bilo dano na trg, spremeni ali če se blago poškoduje. Edini cilj te možnosti nasprotovanja, ki pomeni odstopanje od temeljnega načela prostega pretoka blaga, je varstvo pravic, ki izhajajo iz posebnega namena znamke, razlaganega ob upoštevanju njene temeljne funkcije (glej v tem smislu sodbo z dne 23. aprila 2002, Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, EU:C:2002:246, točka 28).

35 Zato je, kot je Sodišče večkrat odločilo, poseben namen pravic iz znamke zlasti zagotoviti imetniku pravico, da uporabi znamko pri prvi sprostitvi proizvoda v promet, in ta proizvod tako varovati pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko. Zaradi določitve natančnega obsega te izključne pravice, ki je priznana imetniku znamke, je treba upoštevati bistveno funkcijo znamke, ki je, da se končnemu potrošniku ali uporabniku zagotovi identiteta izvora proizvoda, označenega z znamko, tako da se mu omogoči, da brez verjetnosti zmede razlikuje med tem proizvodom in proizvodi drugega izvora (sodba z dne 20. decembra 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, točka 37 in navedena sodna praksa).

36 Zato je treba vprašanje, ali imetnik znamke lahko nasprotuje poznejšemu trženju proizvodov, označenih z njegovo znamko, in zlasti ukrepom, ki jih je sprejel preprodajalec za odstranitev izvornih etiket in namestitev novih etiket na te proizvode, pri čemer je izvorna znamka ostala vidna, preučiti ob upoštevanju legitimnih interesov imetnika znamke, zlasti interesa za varstvo bistvene funkcije znamke, ki je potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora proizvoda.

37 Kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 22 sklepnih predlogov, pravica imetnika znamke do nasprotovanja nadaljnji prodaji proizvodov, označenih z njegovo znamko – ker nujno pomeni omejitev temeljnega načela prostega pretoka blaga – ni neomejena.

38 V obravnavani zadevi ni sporno, da sta zadevne jeklenke ogljikovega dioksida na trg v EGP prvič dali imetnici znamk Evropske unije in nacionalnih znamk, ki so nameščene na te jeklenke.

39 V zvezi s tem je treba opozoriti, da v skladu s sodno prakso Sodišča imetnik znamk, nameščenih na plinski jeklenki, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z njeno prodajo izčrpa pravice, ki jih ima na podlagi registracije teh znamk, in na kupca prenese pravico do prostega razpolaganja s to jeklenko, vključno s pravico, da jo zamenja ali da jo da napolniti pri podjetju po svoji izbiri. Korelat te pravice kupca je pravica konkurentov imetnika znamk, nameščenih na navedeni jeklenki, da polnijo in zamenjujejo prazne jeklenke (glej v tem smislu sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točka 35).

40 Ob tem se lahko za dejavnost preprodajalca, ki je sestavljena iz ponovnega polnjenja zadevnih jeklenk, ki so jih potrošniki vrnili prazne, in nameščanja njegovih etiket na te jeklenke, potem ko je odstranil etikete z izvornimi znamkami, pri čemer na jeklenkah izvorna znamka ostane vidna, uporabita člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436.

41 Vendar kot je bilo opozorjeno v točki 34 te sodbe, lahko imetnik znamke na podlagi člena 15(2) Uredbe 2017/1001 in člena 15(2) Direktive 2015/2436 kljub dajanju na trg proizvodov, označenih z njegovo znamko, nasprotuje nadaljnjemu trženju teh proizvodov, kadar obstajajo upravičeni razlogi za tako nasprotovanje. Primera spremembe ali poškodovanja stanja blaga, izrecno navedena v teh določbah, sta navedena samo primeroma, saj navedeni določbi ne vsebujeta

izčrpnega seznama upravičenih razlogov, ki lahko izključijo uporabo načela izčrpanja (glej v tem smislu sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točka 36 in navedena sodna praksa).

42 Sodišče je v okviru vzporednega uvoza ponovno pakiranih farmacevtskih izdelkov določilo seznam pogojev, katerih namen je določitev okvira obstoja takih razlogov v tem posebnem kontekstu (glej zlasti sodbo z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282).

43 V okoliščinah, ki so podobnejše tistim iz postopka v glavni stvari, je Sodišče presodilo, da utemeljen razlog obstaja tudi, kadar uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki, s strani tretje osebe znatno škodi ugledu znamke ali kadar se ta znak uporablja tako, da vzbuja vtis, da sta imetnik znamke in ta tretja oseba gospodarsko povezana ter predvsem da je ta oseba del distribucijske mreže imetnika znamke ali da med tema osebama obstaja posebna povezava (glej v tem smislu sodbi z dne 8. julija 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, točki 79 in 80, in z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točka 37).

44 Iz tega sledi, da je napačen vtis, ki lahko pri potrošnikih nastane glede obstoja gospodarske povezave med imetnikom znamke in preprodajalcem, eden od upravičenih razlogov, zaradi katerih lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da preprodajalec nadalje trži proizvode, opremljene z znamko imetnika, zlasti če ta preprodajalec odstrani etiketo, na kateri je izvorna znamka, in na ta proizvod namesti svojo etiketo, pri čemer izvorna znamka, vgravirana na proizvodu, ostane vidna. To, da so ukrepi, ki jih je preprodajalec sprejel za nadaljnje trženje zadevnih proizvodov, v državi članici, v kateri so bili ti proizvodi prvotno dani na trg, ni odločilno za ugotovitev, ali je nasprotovanje imetnika znamke utemeljeno s takim legitimnim razlogom.

45 Za presojo, ali tak napačen vtis obstaja, je treba upoštevati vse okoliščine v zvezi z dejavnostjo preprodajalca, kot so način, kako so jeklenke predstavljene potrošnikom po namestitvi novih etiket, in okoliščine, v katerih se te jeklenke prodajajo, zlasti prakse ponovnega polnjenja teh jeklenk, ki so običajne v zadevnem sektorju (glej v tem smislu sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točki 39 in 40).

46 Čeprav mora predložitveno sodišče presoditi obstoj morebitnega napačnega vtisa glede gospodarske povezave med imetnikoma znamk in preprodajalcem, ki je ponovno napolnil jeklenke iz postopka v glavni stvari, pa lahko Sodišče temu sodišču kljub temu zagotovi elemente razlage prava Unije, ki bi mu lahko bili v zvezi s tem koristni (glej po analogiji sodbo z dne 7. aprila 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, točka 46 in navedena sodna praksa).

47 Tako je treba navesti, na prvem mestu, da je obseg informacij na novih etiketah znatnega pomena. Kot je namreč generalni pravobranilec poudaril v točki 51 sklepnih predlogov, je treba presoditi celotni vtis, ki ga daje nova etiketa, da bi se ugotovilo, ali so informacije o imetniku znamke, ki je izdelal jeklenko, in informacije o preprodajalcu, ki zagotavlja njeno ponovno polnjenje, za potrošnika, ki je običajno obveščen in razumno pozoren, jasne in nedvoumne. Te informacije, ki so predstavljene na novi etiketi, zlasti ne smejo dajati vtisa, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem, ki je ponovno napolnil jeklenko, in imetnikom izvorne znamke.

48 Na drugem mestu, za presojo vtisa, ki izhaja iz nove etikete, je treba upoštevati tudi prakse v zadevnem sektorju in vprašanje, ali so potrošniki vajeni, da jeklenke ponovno polnijo drugi subjekti kot imetnik izvorne znamke.

49 V zvezi s tem je okoliščina, da je zadevni proizvod sestavljen iz jeklenke, ki je namenjena številnim ponovnim uporabam in polnjenjem, ter njene vsebine, lahko upoštevna pri ugotavljanju, ali lahko pri potrošnikih obstaja tak napačen vtis. Seveda je treba upoštevati to, da zaradi funkcionalnega razmerja med jeklenko in njeno vsebino obstaja tveganje, da splošna javnost meni, da imata običajno obe isti tržni izvor. Vendar čeprav stisnjenih ali utekočinjenih plinov ne bi bilo mogoče uporabljati brez kovinske posode, ki jih vsebuje, in bi se zato taka vrsta jeklenk lahko štela za embalažo (glej v tem smislu sodbo z dne 20. novembra 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, točka 40), pa se te jeklenke – ker so v skladu z logiko recikliranja namenjene številnim ponovnim uporabam in polnjenjem – ne zaznavajo nujno tako, da imajo enak tržni izvor kot plin, ki ga vsebujejo.

50 Kar zlasti zadeva pogoje za ponovno polnjenje praznih jeklenk, je treba domnevati, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 56 sklepnih predlogov, da bo potrošnik, ki se neposredno obrne na gospodarski subjekt, ki ni imetnik izvorne znamke, da bi prazno jeklenko dal napolniti ali jo zamenjal za ponovno napolnjeno jeklenko, lažje prepoznal, da ni gospodarske povezave med tem gospodarskim subjektom in imetnikom znamke.

51 V obravnavani zadevi, kot je razvidno iz predložitvene odločbe in pisnih stališč strank v postopku v glavni stvari, niti imetnici izvornih znamk niti preprodajalec svojih jeklenk ogljikovega dioksida potrošnikom ne ponujajo neposredno, saj so te jeklenke na prodaj le v trgovinah distributerjev.

52 To, da potrošniki nimajo neposrednega stika s preprodajalcem, pa lahko pri njih povzroči verjetnost zmede glede razmerja med tem preprodajalcem in imetnicama izvornih znamk. Tak položaj torej lahko ogrozi uresničevanje bistvene funkcije znamke, na katero je opozorjeno v točki 35 te sodbe, ter tako upraviči uporabo člena 15(2) Direktive 2015/2436 in člena 15(2) Uredbe 2017/1001.

53 Na tretjem mestu, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je to, da izvorna znamka jeklenke ostane vidna kljub dodatni etiketi, ki jo je namestil preprodajalec, upošteven element, ker se zdi, da izključuje dejstvo, da se je z namestitvijo etikete stanje jeklenk spremenilo in prikril njihov izvor (glej v tem smislu sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, točka 41).

54 Glede na vse navedeno je treba na postavljena vprašanja odgovoriti, da je treba člen 15(2) Uredbe 2017/1001 in člen 15(2) Direktive 2015/2436 razlagati tako, da imetnik znamke, ki je v državi članici tržil proizvode, označene s to znamko ter namenjene številnim ponovnim uporabam in polnjenjem, nima pravice, da na podlagi teh določb nasprotuje temu, da preprodajalec v tej državi članici nadalje trži te proizvode, ki jih je ponovno napolnil in na katerih je etiketo z izvorno znamko zamenjal z drugo etiketo, pri čemer je izvorna znamka na navedenih proizvodih ostala vidna, razen če namestitev te nove etikete pri potrošnikih ne ustvarja napačnega vtisa, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke. To verjetnost zmede je treba presojati celovito, glede na navedbe na proizvodu in na novi etiketi ter glede na distribucijske prakse v zadevnem sektorju in na raven potrošniškega poznavanja teh praks.

Stroški

55 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 15(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije in člen 15(2) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

je treba razlagati tako, da

imetnik znamke, ki je v državi članici tržil proizvode, označene s to znamko ter namenjene številnim ponovnim uporabam in polnjenjem, nima pravice, da na podlagi teh določb nasprotuje temu, da preprodajalec v tej državi članici nadalje trži te proizvode, ki jih je ponovno napolnil in na katerih je etiketo z izvorno znamko zamenjal z drugo etiketo, pri čemer je izvorna znamka na navedenih proizvodih ostala vidna, razen če namestitev te nove etikete pri potrošnikih ne ustvarja napačnega vtisa, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke. To verjetnost zmede je treba presojati celovito, glede na navedbe na proizvodu in na novi etiketi ter glede na distribucijske prakse v zadevnem sektorju in na raven potrošniškega poznavanja teh praks.

Podpisi