Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

27. oktober 2022*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærkeret – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 15, stk. 2 – direktiv (EU) 2015/2436 – artikel 15, stk. 2 – konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke – kulsyrecylindere – varer bragt i omsætning i en medlemsstat af varemærkeindehaveren – forhandlers aktiviteter, der består i at fylde og ometikettere cylindere – indsigelse rejst af varemærkeindehaveren – rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varer, der er forsynet med varemærket«

I sag C-197/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Korkein oikeus (øverste domstol, Finland) ved afgørelse af 9. marts 2021, indgået til Domstolen den 29. marts 2021, i sagen

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

mod

MySoda Oy,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne D. Gratsias, M. Ilešič (refererende dommer), I. Jarukaitis og Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

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

* Processprog: finsk.

– MySoda Oy ved asianajajat H.-M. Elo og E. Hodge,

– den finske regering ved S. Hartikainen, A. Laine og H. Leppo, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, M. Huttunen og T. Sevón, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 12. maj 2022,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 13, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning nr. 207/2009«), af artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1), artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Soda-Club (CO2) SA og SodaStream International BV (herefter samlet »SodaStream«) og MySoda Oy vedrørende en angivelig krænkelse af EU-varemærkerne og de nationale varemærker SODASTREAM og SODA-CLUB, som de førstnævnte er indehavere af.

Retsforskrifter

EU-retten

Forordning nr. 207/2009

3 Artikel 13 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket« bestemmer:

»1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde [(EØS)] under dette varemærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Forordning 2017/1001

4 Forordning 2017/1001, som ophævede og erstattede forordning nr. 207/2009 med virkning fra den 1. oktober 2017, indeholder en artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til et EU-varemærke«, der har følgende ordlyd:

»1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

3. Navnlig følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:

[…]

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet

[…]«

5 Artikel 15 i forordning 2017/1001 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke« bestemmer:

»1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for [EØS] under dette varemærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Direktiv 2008/95

6 Artikel 7 i direktiv 2008/95 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

7 Direktiv 2008/95 blev ophævet med virkning fra den 15. januar 2019 ved direktiv 2015/2436.

Direktiv 2015/2436

8 Artikel 10 i direktiv 2015/2436 med overskriften: »Rettigheder knyttet til et varemærke« bestemmer i stk. 1 og 3:

»1. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret.

[…]

3. Navnlig følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:

[…]

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet

[…]«

9 Direktivets artikel 15 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket« har følgende ordlyd:

»1. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført inden for Unionen under dette varemærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Finsk ret

10 I finsk ret er konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, behandlet i § 9 i tavaramerkkilaki (544/2019) (varemærkeloven (544/2019)) af 26. april 2019, der trådte i kraft den 1. maj 2019. Denne bestemmelse fastsætter i stk. 1, at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er

markedsført inden for EØS under dette mærke. Uanset stk. 1 præciseres det i bestemmelsens stk. 2, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig brugen af varemærket på varer, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat udbud eller markedsføring af varerne. Varemærkeindehaveren kan navnlig forbyde brugen af varemærket i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.

11 § 10a i tavaramerkkilaki (1715/1995) (varemærkeloven (1715/1995)), der var gældende indtil den 31. august 2016, og derefter § 8 i tavaramerkkilaki (616/2016) (varemærkeloven (616/2016)), der var gældende indtil den 30. april 2019, svarede i det væsentlige til § 9 i varemærkeloven (544/2019), der fandt anvendelse fra den 1. maj 2019.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

12 SodaStream, et multinationalt selskab, fremstiller og sælger maskiner til tilsætning af kulsyre, der gør det muligt for forbrugerne at lave danskvand af postevand og eventuelt tilsætte smag. I Finland markedsfører SodaStream disse maskiner med en genpåfyldelig kulsyrecylinder, som også udbydes til salg separat. SodaStream-selskaberne er indehavere af EU-varemærkerne og de nationale varemærker SODASTREAM og SODA-CLUB. Disse varemærker fremgår af etiketten og er indgraveret på disse aluminiumscylindere.

13 MySoda, der er et selskab med hjemsted i Finland, markedsfører i denne medlemsstat maskiner til tilsætning af kulsyre til drikkevarer under varemærket MySoda i pakninger, som normalt ikke omfatter en kulsyrecylinder. MySoda har siden juni 2016 udbudt kulsyrecylindere til salg, der er påfyldt i Finland, og som er kompatible med såvel selskabets egne maskiner til tilsætning af kulsyre som SodaStreams maskiner til tilsætning af kulsyre. Nogle af disse cylindere blev oprindeligt bragt i omsætning af SodaStream.

14 Efter via forhandlerne at have modtaget de SodaStream-cylindere, som forbrugerne har returneret tomme, genpåfylder MySoda dem med kulsyre. Selskabet erstatter de originale etiketter med sine egne etiketter, idet det lader SodaStreams indgraverede mærker på cylinderne være synlige.

15 MySoda har i den forbindelse anvendt to forskellige etiketter. På den første etiket, der er lyserød, optræder MySodas logo med store typer og ordene »finsk kulsyre til maskiner til tilsætning af kulsyre« og med små typer navnet MySoda som det selskab, der har påfyldt cylinderen, samt en henvisning til selskabets websted, hvor der kan findes yderligere information. På den anden etiket, der er hvid, optræder ordet »kulsyre« med store typer på fem forskellige sprog, og blandt oplysningerne om produktet er angivet navnet MySoda, skrevet med små typer, som det selskab, der har påfyldt cylinderen, samt en erklæring om, at sidstnævnte ikke har nogen kontakt med den oprindelige leverandør af cylinderen, med dennes selskab eller med det registrerede varemærke, som fremgår af cylinderen. Denne etiket indeholder desuden en henvisning til MySodas websted for yderligere oplysninger.

16 SodaStream anlagde sag ved markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager, Finland) med påstand om, at det blev fastslået, at MySoda i Finland havde krænket varemærkerne SODASTREAM og SODACLUB ved at markedsføre og sælge de genpåfyldte kulsyrecylindere uden tilladelse fra indehaverne af varemærkerne.

17 SodaStream gjorde gældende, at MySodas praksis i det væsentlige griber ind i de rettigheder, der er knyttet til de nævnte varemærker, og indebærer en betydelig risiko for forveksling for den berørte kundekreds med hensyn til kulsyrecylindernes oprindelse, idet den skaber det fejlagtige indtryk, at der er et kommercielt eller økonomisk forhold mellem SodaStream og MySoda.

18 SodaStream understregede endvidere, at de kulsyrecylindere, der sælges på det finske marked, ikke alle er af samme kvalitet eller har de samme egenskaber. De forhandlere, der genpåfylder cylindere af mærket SodaStream uden tilladelse, besidder ikke nødvendigvis den viden og den knowhow, der er nødvendig for at sikre, at disse cylindere anvendes og håndteres sikkert og korrekt. SodaStream kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af de kulsyrecylindere, som disse forhandlere har genpåfyldt.

19 MySoda gjorde heroverfor gældende, at en ændring af etiketten ikke skader varemærkets funktion, som er at angive cylinderens oprindelse, eftersom den berørte kundekreds forstår, at mærkningen udelukkende angiver kulsyrens oprindelse og navnet på den forhandler, der har genpåfyldt cylinderen, hvorpå oprindelsen er indgraveret.

20 I en foreløbig dom af 5. september 2019 gav markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager) delvist SodaStream medhold. Den støttede sig i den forbindelse på dom af 14. juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Denne ret i første instans fandt, at det ikke var blevet godtgjort, at MySodas praksis ændrede eller forringede kulsyrecylinderen eller dens indhold eller skadede SodaStreams omdømme på grund af risiciene for sikkerheden ved selskabets produkter, eller at denne praksis havde påført SodaStream en rimelig grund til at modsætte sig denne praksis. Hvad angår de hvide etiketter fandt den nævnte ret, at de ikke havde skabt et fejlagtigt indtryk af det økonomiske forhold mellem MySoda og SodaStream. Derimod fastslog retten, at brugen af de lyserøde etiketter hos en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom gennemsnitsforbruger kunne skabe det indtryk, at der bestod et sådant forhold. Samme ret fandt derfor, at anvendelsen af disse etiketter kunne begrunde, at SodaStream modsatte sig MySodas praksis.

22 SodaStream og MySoda har begge fået tilladelse til at appellere denne dom til den forelæggende ret, Korkein oikeus (øverste domstol, Finland).

23 Den forelæggende ret har indledningsvis anført, at der i EU-retten ikke findes en detaljeret regulering af kriterierne for at fastslå, at der foreligger rimelige grunde til, at varemærkeindehaveren modsætter sig markedsføring af varer, efter at de er markedsført. Domstolens praksis giver ikke klare svar på de spørgsmål, der er rejst i hovedsagen.

24 For det første fremgår det ikke klart af Domstolens praksis, om de kriterier, der er opstillet i dom af 11. juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282), finder anvendelse på ompakning af varer, der markedsføres i samme medlemsstat. For det andet ønsker den forelæggende ret oplyst, om udskiftningen af varemærkeindehaverens etiket med en ny etiket skal anses for ompakning som omhandlet i Domstolens praksis. Den forelæggende ret ønsker oplyst, hvilken betydning der skal tillægges den omstændighed, at den omhandlede vare i tvisten i hovedsagen består dels af cylinderen fra varemærkeindehaveren, dels af kulsyre fra forhandleren. Det fremgår ikke klart, om det i denne henseende er afgørende, at den berørte kundekreds forstår, at etiketten udelukkende angiver kulsyrens oprindelse, idet cylinderens oprindelse identificeres ved mærket, der er indgraveret på den.

25 Den forelæggende ret er dernæst af den opfattelse, at de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen adskiller sig fra de omstændigheder, der lå til grund for den sag, der gav anledning til dom af 14. juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). I sidstnævnte sag var de mærker, der var anbragt på gasflasker, nemlig hverken blevet fjernet eller tildækket, hvilket ville udelukke, at flaskernes tilstand var blevet ændret ved at skjule deres oprindelse. I det foreliggende tilfælde har forhandleren erstattet den oprindelige etiket med sin egen etiket, som dækker størstedelen af cylinderens overflade, samtidig med, at det originale mærke, der er indgraveret på cylinderens øverste del, er synligt.

26 Den forelæggende ret har endelig anført, at selv om udskiftningen af den oprindelige etiket skal undersøges på baggrund af de kriterier, der er opstillet i dom af 11. juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282), fremgår det ikke klart af Domstolens praksis, om der ved vurderingen af kriteriet om, at en sådan udskiftning er nødvendig, skal tages hensyn til, hvilken brug de omhandlede varer er bestemt til, og i givet fald på hvilken måde. Den omstændighed, at kulsyrecylinderne er bestemt til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange, kan ændre originaletiketternes tilstand. Denne ret ønsker oplyst, om det forhold, at den oprindelige etiket, som varemærkeindehaveren har anbragt, er beskadiget eller faldet af, eller at en forhandler har erstattet den oprindelige etiket med sin egen etiket, kan anses for at være omstændigheder, der begrunder, at udskiftningen eller erstatningen af etiketten med forhandlerens etiket kan anses for nødvendig for markedsføringen af den cylinder, som sidstnævnte har genpåfyldt.

27 Under disse omstændigheder har Korkein oikeus (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Finder de såkaldte Bristol-Myers Squibb-kriterier, som er fastslået i Domstolens praksis vedrørende ompakning og ny etikettering i tilfælde af parallelimport, og navnlig den såkaldte nødvendighedsbetingelse også anvendelse, når det drejer sig om ompakning eller ny etikettering af varer, som er markedsført af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke med henblik på videresalg i samme medlemsstat?

2) Finder de ovenfor nævnte Bristol-Myers Squibb-kriterier og navnlig den såkaldte nødvendighedsbetingelse også anvendelse, hvis varemærkeindehaveren i forbindelse med markedsføringen af [cylinderen], som indeholder [kulsyre], har forsynet denne med sit varemærke, som både er anbragt på [cylinderens] etiket og indgraveret i halsen på [cylinderen], og en tredjemand med henblik på videresalg genpåfylder [cylinderen] med [kulsyre], fjerner den originale etiket fra [cylinderen] og erstatter den med en etiket, som er forsynet med tredjemandens eget varemærke, mens varemærket tilhørende den person, der oprindeligt markedsførte [cylinderen], samtidig fortsat er synligt i indgraveringen på [halsen på cylinderen]?

3) Kan der i den ovenfor beskrevne situation indtages det standpunkt, at fjernelsen og erstatningen af etiketten med varemærket principielt medfører en risiko for varemærkets funktion som garanti for [cylinderens] oprindelse, eller har det med hensyn til anvendeligheden af betingelserne for ompakning og ny etikettering betydning, at

– det må lægges til grund, at målgruppen når til den opfattelse, at etiketten udelukkende henviser til oprindelsen af [kulsyren] (og dermed det selskab, der genpåfylder [cylinderen]), eller

– det må lægges til grund, at målgruppen når til den opfattelse, at etiketten i det mindste delvis også henviser til [cylinderens] oprindelse?

4) Såfremt fjernelsen og erstatningen af [kulsyrecylinderens] etiket bedømmes ud fra nødvendighedsbetingelsen, kan den omstændighed, at de etiketter, som varemærkeindehaveren har anbragt på de markedsførte [cylindere], tilfældigt beskadiges eller falder af, eller at de er blevet fjernet og erstattet af et selskab, der tidligere har foretaget genpåfyldning, da udgøre en omstændighed, som gør, at erstatning af etiketterne med en etiket fra det selskab, der foretager genpåfyldning, hvilken procedure standardmæssigt gennemføres af sidstnævnte, må anses for nødvendig for at markedsføre de genpåfyldte [cylindere]?«

Om de præjudicielle spørgsmål

28 Indledningsvis bemærkes, at de spørgsmål, som den forelæggende ret har forelagt, for så vidt angår EU-varemærker vedrører fortolkningen af artikel 13, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 samt for så vidt angår nationale varemærker fortolkningen af artikel 7, stk. 2, i direktiv 2008/95 og artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436.

29 I denne henseende skal det fastslås, at de faktiske omstændigheder i hovedsagen begyndte i juni 2016 og dels er omfattet af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 og direktiv 2008/95, dels er omfattet af bestemmelserne i forordning 2017/1001 og direktiv 2015/2436. Da bestemmelserne i disse forordninger og direktiver imidlertid er affattet i vendinger, der i det væsentlige er identiske, og eftersom de besvarelser, der skal gives af den forelæggende rets spørgsmål som følge af denne identitet, er de samme, uanset hvilken forordning og hvilket direktiv der finder anvendelse, skal der ved besvarelsen af disse spørgsmål alene henvises til bestemmelserne i artikel 15 i forordning 2017/1001 og artikel 15 i direktiv 2015/2436 (jf. analogt dom af 9.11.2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

30 Det fremgår endvidere af forelæggelsesafgørelsen, at disse spørgsmål er blevet forelagt i forbindelse med en tvist, der er opstået i forbindelse med den fortsatte markedsføring i Finland af kulsyrecylindere, der er fremstillet og oprindeligt markedsført af SodaStream, og som er beregnet til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange. MySoda, der gennem forhandlere har modtaget de SodaStream-kulsyrecylindere, der er blevet tilbageleveret tomme af forbrugerne, genpåfylder disse cylindere, fjerner den etiket, hvorpå det oprindelige mærke fremgik, og erstatter den med sine egne etiketter med MySodas logo, samtidig med, at det oprindelige mærke, der er indgraveret på cylinderne, stadig er synligt.

31 I lyset af disse præciseringer skal det fastslås, at den forelæggende ret med sine fire spørgsmål, som skal behandles samlet, nærmere bestemt ønsker oplyst, om – og i givet fald under hvilke betingelser – indehaveren af et varemærke, der i en medlemsstat har markedsført varer forsynet med dette mærke, hvilke varer er beregnet til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange, har ret til i medfør af artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 og af artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436 at modsætte sig, at disse varer efterfølgende markedsføres af en forhandler, der har genpåfyldt disse varer og erstattet etiketten med det oprindelige mærke med en anden etiket, samtidig med, at det oprindelige mærke fortsat er synligt på disse varer.

32 I denne henseende skal det indledningsvis bemærkes, at forordningens artikel 9 og direktivets artikel 10 giver henholdsvis indehaveren af et EU-varemærke og indehaveren af et nationalt varemærke en eneret, der gør det muligt for den pågældende at forbyde tredjemand bl.a. at udbyde varer, der er forsynet med indehaverens mærke, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål for øje. Nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, og direktivets artikel 15, stk. 1, indeholder en undtagelse til denne regel, idet de bestemmer, at indehaverens ret er udtømt, når varerne er markedsført under indehaverens mærke inden for EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke (jf. analogt dom af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).

33 Hvad nærmere bestemt angår artikel 10 og 15 i direktiv 2015/2436 skal det tilføjes, at de foretager en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og således definerer det materielle indhold af de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i EU (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis, og analogt dom af 29.7.2019, Pelham m.fl., C-476/17, EU:C:2019:624, præmis 85 og den deri nævnte retspraksis).

34 I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 og artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436 kan varemærkeindehaveren imidlertid godtgøre, at der foreligger rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varer, der er forsynet med den pågældendes mærke, bl.a. når varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Denne mulighed for indsigelse, der udgør en undtagelse fra det grundlæggende princip om de frie varebevægelser, har alene til formål at beskytte de rettigheder, der hører til det særlige formål med varemærkeretten, set på baggrund af varemærkets væsentligste funktion (jf. i denne retning dom af 23.4.2002, Boehringer Ingelheim m.fl., C-143/00, EU:C:2002:246, præmis 28).

35 Som Domstolen flere gange har udtalt, består varemærkerettens særlige genstand således navnlig i, at indehaveren sikres en ret til at bruge mærket til en vare, når denne første gang bringes i handelen, hvorved den pågældende beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge varer, der retsstridigt er forsynet med dette mærke. Ved fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af denne eneret for indehaveren af mærket må der tages hensyn til varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer af en anden oprindelse (dom af 20.12.2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

36 Spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeindehaveren kan modsætte sig fortsat markedsføring af varer, der er forsynet med den pågældendes mærke, og navnlig modsætte sig de foranstaltninger, som en forhandler har truffet med hensyn til fjernelse af de oprindelige etiketter og anbringelse af nye etiketter på disse varer, samtidig med, at det oprindelige mærke forbliver synligt, skal derfor undersøges i lyset af varemærkeindehaverens legitime interesser, navnlig hensynet til at sikre varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger.

37 Som generaladvokaten har fremhævet i punkt 22 i forslaget til afgørelse, er varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig den fortsatte markedsføring af varer med den pågældendes varemærke ikke ubegrænset, idet den nødvendigvis udgør en begrænsning af det grundlæggende princip om frie varebevægelser.

38 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at de omhandlede kulsyrecylindere er blevet markedsført i EØS for første gang af indehaverne af de EU-varemærker og de nationale varemærker, der er anbragt på disse cylindere.

39 Det skal i denne henseende bemærkes, at ifølge Domstolens praksis konsumerer varemærkeindehaverens salg af en gascylinder, hvorpå varemærkerne er påført, og som kan genpåfyldes, de rettigheder, som den nævnte indehaver udleder i henhold til registreringen af disse varemærker, og overdrager køberen retten til frit at disponere over denne cylinder, herunder retten til at ombytte den eller få den påfyldt i et selskab efter forbrugerens valg. Denne ret for køberen indebærer som logisk følge disse konkurrenters ret til at påfylde og ombytte tomme cylindere (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 35).

40 Når dette er sagt, kan forhandlerens aktiviteter, der består i at genpåfylde de omhandlede cylindere, som er blevet tilbagesendt tomme af forbrugerne, og at anbringe sine egne etiketter på cylinderne efter at have fjernet etiketterne med de oprindelige mærker, samtidig med, at det oprindelige mærke fremgår af cylinderne, falde ind under anvendelsesområdet for artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 og artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436.

41 Som anført i denne doms præmis 34 har indehaveren af et varemærke i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 og artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436 – selv om de varer, der er forsynet med den pågældendes varemærke, er blevet bragt på markedet – ret til at modsætte sig fortsat markedsføring, såfremt der er rimelige grunde til en sådan indsigelse. Situationen med ændring eller forringelse af varernes tilstand, der udtrykkeligt er fastsat i disse bestemmelser, er kun nævnt som et eksempel, idet de nævnte bestemmelser ikke indeholder en udtømmende liste over de rimelige grunde, der kan udelukke anvendelsen af konsumptionsprincippet (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

42 I forbindelse med parallelimport af ompakkede lægemidler har Domstolen udarbejdet en liste over betingelser, der har til formål at afklare, om der foreligger sådanne grunde, i denne specifikke sammenhæng (jf. bl.a. dom af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282).

43 I en sammenhæng, der er tættere på den i hovedsagen omhandlede, har Domstolen fastslået, at der også foreligger en sådan rimelig grund, når tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, tilføjer dette varemærkes omdømme alvorlig skade, eller når denne brug sker på en sådan måde, at der skabes det indtryk, at der består et økonomisk forhold mellem varemærkeindehaveren og denne tredjemand, og navnlig at sidstnævnte tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der foreligger en særlig forbindelse mellem disse to personer (jf. i denne retning dom af 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 79 og 80, og af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 37).

44 Det følger heraf, at et fejlagtigt indtryk, der kan opstå hos forbrugerne med hensyn til eksistensen af en økonomisk forbindelse mellem varemærkeindehaveren og en forhandler, er en af de rimelige grunde, hvorefter varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at en forhandler efterfølgende markedsfører varer, der er forsynet med den pågældendes mærke, navnlig når sidstnævnte fjerner den etiket, hvorpå det oprindelige mærke fremgår, og anbringer sin egen etiket på varen, samtidig med, at det mærke, der er indgraveret på varen, stadig er synligt. Den omstændighed, at

de foranstaltninger, som forhandleren træffer med henblik på den fortsatte markedsføring af de pågældende varer, træffes i den medlemsstat, hvor varerne oprindeligt blev markedsført, er ikke af afgørende betydning ved afgørelsen af, om varemærkeindehaverens indsigelse er begrundet i et sådant rimeligt hensyn.

45 Med henblik på at vurdere, om der foreligger et sådant fejlagtigt indtryk, skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder vedrørende forhandlerens aktiviteter, såsom den måde, hvorpå cylinderne præsenteres for forbrugerne efter den nye mærkning, og de omstændigheder, hvorunder disse sælges, herunder den praksis, der består i at genpåfylde cylinderne i den pågældende sektor (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 39 og 40).

46 Selv om det tilkommer den forelæggende ret at vurdere, om der foreligger et eventuelt fejlagtigt indtryk med hensyn til den økonomiske forbindelse mellem varemærkeindehaverne og den forhandler, der har genpåfyldt de i hovedsagen omhandlede cylindere, kan Domstolen imidlertid vejlede denne ret ved at forsyne den med de EU-retlige fortolkningselementer, som kan være nyttige i denne henseende (jf. analogt dom af 7.4.2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

47 Det skal således for det første bemærkes, at omfanget af de oplysninger, der fremgår af de nye etiketter, er af væsentlig betydning. Som generaladvokaten har fremhævet i punkt 51 i forslaget til afgørelse, skal det indtryk, som den nye mærkning giver, vurderes samlet, for at det kan fastslås, om oplysningerne om varemærkeindehaveren, som har fremstillet cylinderen, og oplysningerne om forhandleren, der har genpåfyldt den, fremstår klare og utvetydige for en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom forbruger. Disse oplysninger, som fremgår af den nye etiket, må navnlig ikke antyde, at der består en økonomisk forbindelse mellem den forhandler, der har genpåfyldt cylinderen, og indehaveren af det oprindelige varemærke.

48 For det andet skal der ved vurderingen af det indtryk, der kan udledes af den nye etiket, ligeledes tages hensyn til praksis i den pågældende sektor og til spørgsmålet om, hvorvidt forbrugerne er vant til, at cylinderne genpåfyldes af andre erhvervsdrivende end indehaveren af det oprindelige varemærke.

49 I denne henseende kan den omstændighed, at den omhandlede vare består af en cylinder, der er bestemt til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange, og dens indhold være relevant med henblik på at afgøre, om der i forbrugernes bevidsthed kan være et sådant fejlagtigt indtryk. Der skal ganske vist tages hensyn til den omstændighed, at den brede offentlighed på grund af den funktionelle sammenhæng mellem en cylinder og dens indhold risikerer at anse de to for at have samme kommercielle oprindelse. Imidlertid forholder det sig sådan, at hvis det ikke er muligt at anvende komprimerede væsker og gasser uafhængigt af deres aluminiumscylindere, og hvis denne type cylindere grundet deres funktion kan anses for emballage (jf. i denne retning dom af 20.11.2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, præmis 40), vil disse cylindere – for så vidt som de ud fra et genbrugssynspunkt er beregnet til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange – ikke nødvendigvis blive opfattet som havende samme kommercielle oprindelse som den gas, de indeholder.

50 Hvad særligt angår betingelserne for genpåfyldning af tomme cylindere må det antages, således som generaladvokaten har anført i punkt 56 i forslaget til afgørelse, at en forbruger, der henvender sig direkte til en anden erhvervsdrivende end indehaveren af det oprindelige

varemærke med henblik på at få genpåfyldt en tom cylinder eller få ombyttet den til en påfyldt cylinder, lettere vil være i stand til at få kendskab til, at der ikke er nogen økonomisk forbindelse mellem denne erhvervsdrivende og varemærkeindehaveren.

51 Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen og af de skriftlige indlæg indgivet af hovedsagens parter, udbyder hverken indehaverne af de oprindelige varemærker eller forhandleren deres kulsyrecylindere direkte til forbrugerne, idet disse cylindere kun sælges i forhandlernes butikker.

52 Den manglende direkte kontakt med forhandleren kan imidlertid skabe en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed hvad angår forholdet mellem denne forhandler og indehaverne af de oprindelige varemærker. En sådan situation kan således bringe virkeliggørelsen af varemærkets væsentligste funktion, som er nævnt i denne doms præmis 35, i fare og således begrunde anvendelsen af artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436 og artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001.

53 For det tredje følger det af Domstolens praksis, at den omstændighed, at cylinderens oprindelige mærke forbliver synligt på trods af forhandlerens supplerende mærkning, udgør en relevant oplysning, for så vidt som den synes at udelukke, at nævnte mærkning ændrer cylindernes tilstand ved at skjule deres oprindelse (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, præmis 41).

54 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 15, stk. 2, i forordning 2017/1001 og artikel 15, stk. 2, i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der i en medlemsstat har markedsført varer forsynet med dette varemærke, hvilke varer er bestemt til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange, ikke har ret til i medfør af disse bestemmelser at modsætte sig fortsat markedsføring af disse varer i denne medlemsstat af en forhandler, som har genpåfyldt disse varer og erstattet etiketten med det oprindelige mærke med en anden etiket, samtidig med, at det oprindelige mærke forbliver synligt på varerne, medmindre denne nye mærkning hos forbrugerne skaber det fejlagtige indtryk, at der består en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket. Denne risiko for forveksling skal bedømmes efter en helhedsvurdering under hensyntagen til angivelserne på varen og dens nye mærkning samt i forhold til salgspraksis i den pågældende sektor og forbrugernes kendskab til denne praksis.

Sagsomkostninger

55 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker og artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

skal fortolkes således, at

indehaveren af et varemærke, der i en medlemsstat har markedsført varer forsynet med dette varemærke, hvilke varer er bestemt til at blive genbrugt og genpåfyldt adskillige gange, ikke har ret til i medfør af disse bestemmelser at modsætte sig fortsat markedsføring af disse varer i denne medlemsstat af en forhandler, som har genpåfyldt disse varer og erstattet etiketten med det oprindelige mærke med en anden etiket, samtidig med, at det oprindelige mærke forbliver synligt på varerne, medmindre denne nye mærkning hos forbrugerne skaber det fejlagtige indtryk, at der består en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket. Denne risiko for forveksling skal bedømmes efter en helhedsvurdering under hensyntagen til angivelserne på varen og dens nye mærkning samt i forhold til salgspraksis i den pågældende sektor og forbrugernes kendskab til denne praksis.

Underskrifter