Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

27. listopada 2022.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovno pravo – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 15. stavak 2. – Direktiva (EU) 2015/2436 – Članak 15. stavak 2. – Iscrpljenje prava koje proizlazi iz žiga – Boce koje sadržavaju ugljikov dioksid – Stavljanje na tržište u državi članici od strane nositelja žiga – Djelatnost preprodavatelja koja se sastoji od punjenja i ponovnog označivanja boca – Protivljenje nositelja žiga – Zakoniti razlozi za protivljenje daljnjoj komercijalizaciji proizvoda zaštićenih žigom”

U predmetu C-197/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska), odlukom od 9. ožujka 2021., koju je Sud zaprimio 29. ožujka 2021., u postupku

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

protiv

MySoda Oy,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, D. Gratsias, M. Ilešič (izvjestitelj), I. Jarukaitis, i Z. Csehi, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

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

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

* Jezik postupka: finski

– za finsku vladu, S. Hartikainen, A. Laine i H. Leppo, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, M. Huttunen i T. Sevón, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 12. svibnja 2022.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 13. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 267, str. 1., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 71, str. 322.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009), članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.), članka 7. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) i članka 15. stavka 2. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336., str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava Soda-Club (CO2) SA i SodaStream International BV (u daljnjem tekstu zajedno: SodaStream), s jedne strane, i društva MySoda Oy, s druge strane, u vezi s navodnom povredom žigova Europske unije i nacionalnih žigova SODASTREAM i SODA-CLUB, čiji su nositelji prvonavedena društva.

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba br. 207/2009

3 Člankom 13. Uredbe br. 207/2009, naslovljenim „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga EU-a”, određuje se:

„1. Žig EU-a ne daje nositelju pravo da zabrani njegovu uporabu u odnosu na proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kad postoje opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon njihova stavljanja na tržište.”

Uredba 2017/1001

4 Uredba 2017/1001, kojom je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredba br. 207/2009 s učinkom od 1. listopada 2017., sadržava članak 9., naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije”, koji glasi:

„1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

[…]

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;

[…]”

5 Člankom 15. Uredbe 2017/1001, naslovljenim „Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga EU-a”, određuje se:

„1. Žig EU-a ne daje nositelju pravo da zabrani njegovu uporabu u odnosu na proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kad postoje opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon njihova stavljanja na tržište.”

Direktiva 2008/95

6 Članak 7. Direktive 2008/95, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga”, glasi:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.”

7 Direktiva 2008/95 stavljena je izvan snage, s učinkom od 15. siječnja 2019., Direktivom 2015/2436.

Direktiva 2015/2436

8 Članak 10. Direktive 2015/2436, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga“, u stavcima 1. i 3. određuje:

„1. Registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

[…]

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

[…]

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;

[…]”

9 Članak 15. te direktive, naslovljen „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga”, glasi:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo da zabrani njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Uniji pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.”

Finsko pravo

10 U finskom pravu iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga predmet je članka 9. tavaramerkkilakija (544/2019) (Zakon o žigovima (544/2019)) od 26. travnja 2019., koji je stupio na snagu 1. svibnja 2019. Tom se odredbom u njezinu stavku 1. predviđa da nositelj žiga ne može zabraniti uporabu žiga za proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje. Ne dovodeći u pitanje taj stavak 1., stavak 2. navedene odredbe određuje da nositelj žiga smije zabraniti uporabu žiga za

proizvode ako ima opravdani razlog da se usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda. Nositelj žiga među ostalim može zabraniti uporabu žiga ako je stanje proizvoda nakon njihova stavljanja na tržište promijenjeno ili pogoršano.

11 Članak 10.a tavaramerkkilakija (1715/1995) (Zakon o žigovima (1715/1995)) koji je bio na snazi do 31. kolovoza 2016., a zatim članak 8. tavaramerkkkilakija (616/2016) (Zakon o žigovima (616/2016)) koji je bio na snazi do 30. travnja 2019. u biti odgovaraju članku 9. Zakona o žigovima (544/2019), koji se primjenjuje od 1. svibnja 2019.

Glavni postupak i prethodna pitanja

12 Društvo SodaStream, multinacionalno poduzeće, proizvodi i prodaje uređaje za karbonizaciju koji potrošačima omogućuju pripremu gazirane vode i gaziranih aromatiziranih pića od vode iz slavine. U Finskoj društvo SodaStream stavlja na tržište te uređaje s ponovno punjivom bocom ugljikova dioksida, koju nudi na prodaju i odvojeno. Društva od kojih je sastavljeno društvo SodaStream nositelji su žigova Europske unije i nacionalnih žigova SODASTREAM i SODA-CLUB. Ti se žigovi nalaze na naljepnici i ugravirani su na aluminijskim tijelima tih boca.

13 MySoda, društvo sa sjedištem u Finskoj, u toj državi članici stavlja na tržište uređaje za karbonizaciju pića marke MySoda u pakiranjima koja uobičajeno ne uključuju bocu ugljikova dioksida. Od lipnja 2016. društvo MySoda nudi na prodaju boce ugljikova dioksida napunjene u Finskoj, koje su kompatibilne kako s njihovim vlastitim uređajima za karbonizaciju tako i s onima društva SodaStream. Dio tih boca izvorno je na tržište stavilo društvo SodaStream.

14 Nakon što od distributera primi boce društva SodaStream koje su potrošači vratili prazne, društvo MySoda ih ponovno puni ugljikovim dioksidom. Izvorne naljepnice zamijenjuje vlastitim naljepnicama, ostavljajući vidljive žigove društva SodaStream ugravirane na tijelu boca.

15 Na taj način MySoda upotrebljava dvije različite naljepnice. Na prvoj, ružičaste boje, slovima većih dimenzija prikazan je logotip društva MySoda i riječi „finski ugljikov dioksid za uređaje za karbonizaciju”, a slovima manjih dimenzija naziv MySoda kao naziv društva koje je napunilo bocu te upućivanje na njegovu internetsku stranicu za dodatne informacije. Na drugoj naljepnici, bijele boje, nalaze se riječi „ugljikov dioksid” napisane velikim slovima na pet različitih jezika i, uz informacije o proizvodu otisnute slovima manjih dimenzija, naziv MySoda kao naziv društva koje je napunilo bocu kao i izjava da potonje društvo ni na koji način nije povezano s izvornim dobavljačem boce odnosno tim poduzećem ili žigom vidljivim na boci. Ta naljepnica osim toga sadržava upućivanje na internetsku stranicu društva MySoda za dodatne informacije.

16 Društvo SodaStream podnijelo je tužbu markkinaoikeusu (Trgovački sud, Finska) radi utvrđenja da je društvo MySoda u Finskoj povrijedilo žigove SODASTREAM i SODACLUB time što je stavljalo na tržište i prodavalo ponovno napunjene boce ugljikova dioksida zaštićene tim žigovima bez odobrenja njihovih nositelja.

17 Društvo SodaStream tvrdilo je da praksa društva MySoda znatno zadire u prava koja proizlaze iz navedenih žigova i predstavlja značajnu vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantne javnosti u pogledu podrijetla boca ugljikova dioksida stvaranjem pogrešnog dojma da između društava SodaStream i MySoda postoji poslovni ili gospodarski odnos.

18 Osim toga, društvo SodaStream istaknulo je da boce ugljikova dioksida koje se prodaju na finskom tržištu nisu sve iste kvalitete ili nemaju sve ista obilježja. Preprodavatelji koji pune boce sa žigom SodaStream bez odobrenja nemaju nužno znanja i vještine potrebne da bi se osigurala upotreba tih boca i rukovanje njima na siguran i pravilan način. Društvo SodaStream ne može se smatrati odgovornim za štetu koju su prouzročile boce ugljikova dioksida koje su ti preprodavatelji ponovno napunili.

19 Društvo MySoda navelo je da zamjena naljepnice ne dovodi u pitanje funkciju žiga kao dokaza podrijetla boce jer relevantna javnost razumije da naljepnica označava isključivo podrijetlo ugljikova dioksida i identitet preprodavatelja koji je ponovno napunio bocu čije je podrijetlo ugravirano na njezinu tijelu.

20 Međupresudom od 5. rujna 2019. markkinaoikeus (Trgovački sud) djelomično je prihvatio zahtjeve društva SodaStream. Pritom se pozvao na presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Taj je sud smatrao kako nije dokazano da praksa društva MySoda mijenja ili pogoršava boce ugljikova dioksida ili njihov sadržaj, ili da ugrožava ugled društva SodaStream zbog rizika za sigurnost njegovih proizvoda, ni da je ta praksa prouzročila štetu koja društvu SodaStream daje opravdani razlog za protivljenje toj praksi. Što se tiče bijelih naljepnica, navedeni sud ocijenio je da one nisu stvorile pogrešan dojam o gospodarskoj povezanosti između društava MySoda i SodaStream. Nasuprot tomu, presudio je da je uporaba ružičaste naljepnice kod prosječnog potrošača, koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom, mogla stvoriti dojam da takva povezanost postoji. Stoga je taj sud smatrao da upotreba tih ružičastih naljepnica opravdava to da se društvo SodaStream protivi praksi društva MySoda.

22 Društvima SodaStream i MySoda dopušteno je podnijeti žalbu protiv te presude sudu koji je uputio zahtjev, Korkein oikeusu (Vrhovni sud, Finska).

23 Sud koji je uputio zahtjev najprije navodi da u pravu Unije ne postoje jasne i detaljne odredbe o uvjetima na temelju kojih bi nositelj žiga imao opravdan razlog usprotiviti se daljnjoj komercijalizaciji proizvoda nakon njihova stavljanja na tržište. Sudska praksa Suda ne daje jasne odgovore na pitanja koja se postavljaju u glavnom postupku.

24 Kao prvo, iz sudske prakse Suda ne proizlazi jasno primjenjuju li se uvjeti navedeni u presudi od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282) na prepakiravanje proizvoda stavljenih na tržište u istoj državi članici. Kao drugo, sud koji je uputio zahtjev zanima treba li zamjenu naljepnice nositelja žiga novom naljepnicom smatrati prepakiravanjem u smislu sudske prakse Suda. Pita se koliku važnost treba pridati činjenici da se u glavnom postupku predmetni proizvod sastoji, s jedne strane, od boce koja potječe od nositelja žiga i, s druge strane, od ugljikova dioksida koja potječe od preprodavatelja. Nije jasno je li u tom pogledu odlučujuće to da relevantna javnost razumije da naljepnica označava isključivo podrijetlo ugljikova dioksida, s obzirom na to da je podrijetlo boce označeno žigom ugraviranim na njezinu tijelu.

25 Sud koji je uputio zahtjev nadalje smatra da se činjenice iz glavnog postupka razlikuju od okolnosti predmeta u kojem je donesena presuda od 14. srpnja 2011., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). Naime, u potonjem predmetu žigovi istaknuti na bocama plina nisu bili ni uklonjeni ni prekriveni, na temelju čega bi se mogla isključiti mogućnost da je stanje boca promijenjeno prikrivanjem

njihova podrijetla. U ovom slučaju preprodavatelj je zamijenio oznaku izvornosti vlastitom naljepnicom koja je obuhvaćala većinu površine boce, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig ugraviran na gornjem dijelu boce.

26 Naposljetku, sud koji je uputio zahtjev ističe da, iako je zamjenu naljepnice trebalo ispitati s obzirom na uvjete navedene u presudi od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282), sudska praksa Suda ne navodi jasno treba li pri ocjeni uvjeta koji se odnosi na nužnost takve zamjene uzeti u obzir namjenu predmetnih proizvoda i, prema potrebi, u kojoj mjeri. Činjenica da su boce ugljikova dioksida namijenjene višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju mogla bi pogoršati stanje izvornih naljepnica. Taj sud želi doznati može li oštećenje izvorne naljepnice koju je stavio nositelj žiga ili njezino skidanje s boce, odnosno činjenica da je preprodavatelj zamijenio tu naljepnicu svojom, predstavljati okolnost zbog koje se promjena naljepnice ili njezina zamjena naljepnicom preprodavatelja može smatrati nužnom za stavljanje na tržište boce koju je potonji ponovno napunio.

27 U tim je okolnostima Korkein oikeus (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Primjenjuju li se takozvani kriteriji ‚Bristol-Myers Squibb' utvrđeni u sudskoj praksi Suda u pogledu prepakiravanja i ponovnog označavanja u slučajevima paralelnog uvoza, a posebno takozvani uvjet nužnosti, i onda kad je riječ o prepakiravanju ili ponovnom označavanju proizvoda koje je na tržište u državi članici stavio nositelj žiga ili su oni na tržište stavljeni uz njegov pristanak i koji su namijenjeni za preprodaju u istoj državi članici?

2. Ako je nositelj žiga prilikom stavljanja na tržište boca koje sadržavaju ugljikov dioksid na njih stavio svoj žig koji se nalazi na naljepnici boce i koji je ugraviran i na grlo boce, primjenjuju li se prethodno navedeni kriteriji ‚Bristol-Myers Squibb', i osobito takozvani uvjet nužnosti, i ako treća osoba radi preprodaje ponovo napuni bocu ugljikovim dioksidom, ukloni s nje izvornu naljepnicu i zamijeni je naljepnicom sa svojim logotipom, dok je istodobno žig subjekta koji je bocu stavio na tržište i dalje vidljiv na gravuri na grlu boce?

3. Može li se u prethodno opisanoj situaciji zastupati stajalište da uklanjanje i zamjena naljepnice koja sadržava žig u načelu dovode u pitanje funkciju žiga kao dokaza podrijetla boce ili je u pogledu primjenjivosti uvjeta za prepakiravanje i ponovno označavanje važna činjenica da:

   – valja pretpostaviti da će relevantna javnost zaključiti da naljepnica upućuje isključivo na podrijetlo ugljikova dioksida (a time i punitelja boce); ili

   – valja pretpostaviti da će relevantna javnost zaključiti da naljepnica barem djelomično upućuje i na podrijetlo boce?

4. Ako se uklanjanje i zamjena naljepnice na bocama ugljikova dioksida procjenjuju na temelju uvjeta nužnosti, može li slučajno oštećenje ili odljepljivanje naljepnica na bocama koje je nositelj žiga stavio na tržište ili njihovo uklanjanje i zamjena koje je izvršio prijašnji punitelj predstavljati okolnost na temelju koje redovitu zamjenu naljepnica naljepnicom punitelja treba smatrati nužnom za stavljanje ponovno napunjenih boca na tržište?”

O prethodnim pitanjima

28 Uvodno valja istaknuti da se pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev odnose, kad je riječ o žigovima Europske unije, na tumačenje članka 13. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i članka 15. stavka 2. Uredbe 2017/1001 i, kad je riječ o nacionalnim žigovima, na tumačenje članka 7. stavka 2. Direktive 2008/95 i članka 15. stavka 2. Direktive 2015/2436.

29 U tom pogledu valja utvrditi da su činjenice u glavnom postupku nastale počevši od lipnja 2016. i jednim su dijelom obuhvaćene odredbama Uredbe br. 207/2009 i Direktive 2008/95, a drugim dijelom onima Uredbe 2017/1001 i Direktive 2015/2436. Međutim, budući da su odredbe tih uredbi i direktiva u biti istovjetne te su i odgovori na pitanja suda koji je uputio zahtjev zbog toga jednaki bez obzira na to koja se uredba i direktiva primjenjivala, u svrhu odgovora na ta pitanja valja se pozivati samo na odredbe članka 15. Uredbe 2017/1001 i članka 15. Direktive 2015/2436 (vidjeti po analogiji presudu od 9. studenoga 2017., Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, t. 32. i navedenu sudsku praksu).

30 Osim toga, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da su ta pitanja postavljena u okviru spora koji je nastao prilikom daljnje komercijalizacije u Finskoj boca ugljikova dioksida koje proizvodi i izvorno stavlja na tržište društvo SodaStream, a koje su namijenjene višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju. Društvo MySoda, nakon što je od distributera primilo boce ugljikova dioksida društva SodaStream koje su potrošači vratili prazne, ponovno puni te boce, uklanja naljepnicu na kojoj je istaknut izvorni žig i zamjenjuje ju vlastitim naljepnicama na kojima se nalazi logotip društva MySoda, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig ugraviran na tijelu navedenih boca.

31 S obzirom na ta pojašnjenja, valja smatrati da sud koji je uputio zahtjev svojim četirima pitanjima, koja valja ispitati zajedno, u biti pita ima li i, ako je to slučaj, pod kojim uvjetima, nositelj žiga koji je u jednoj državi članici stavljao na tržište proizvode koji nose taj žig i koji su namijenjeni višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju, na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe 2017/1001 i članka 15. stavka 2. Direktive 2015/2436 pravo usprotiviti se daljnjoj komercijalizaciji tih proizvoda u toj državi članici od strane preprodavatelja koji ih je ponovno napunio i zamijenio naljepnicu na kojoj je istaknut izvorni žig drugom naljepnicom, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig na navedenim proizvodima.

32 U tom pogledu najprije valja podsjetiti na to da članak 9. te uredbe i članak 10. te direktive nositelju žiga Europske unije i nositelju nacionalnog žiga dodjeljuju isključivo pravo koje mu omogućuje da trećim osobama zabrani, među ostalim, nuđenje proizvoda zaštićenih njegovim žigom, njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe. Članak 15. stavak 1. navedene uredbe kao i članak 15. stavak 1. navedene direktive sadržavaju iznimku od tog pravila, s obzirom na to da predviđaju da se nositeljevo pravo iscrpljuje kada proizvodi pod tim žigom budu stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje (vidjeti analogijom presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 26. i navedenu sudsku praksu).

33 Konkretno, što se tiče članaka 10. i 15. Direktive 2015/2436, valja dodati da se njima provodi potpuno usklađivanje pravila koja se odnose na prava koja proizlaze iz žiga i stoga definiraju materijalni sadržaj prava koja uživaju nositelji žigova u Uniji (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, t. 32. i navedenu sudsku praksu i, po analogiji, presudu od 29. srpnja 2019., Pelham i dr., C-476/17, EU:C:2019:624, t. 85. i navedenu sudsku praksu).

34 Međutim, u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 i člankom 15. stavkom 2. Direktive 2015/2436, nositelj žiga može imati opravdani razlog da se usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda označenih njegovim žigom, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište. Jedini je cilj te mogućnosti prigovora, koja predstavlja odstupanje od temeljnog načela slobodnog kretanja robe, zaštita prava koja proizlaze iz specifičnog predmeta žiga, uključujući s obzirom na njegovu temeljnu funkciju (vidjeti u tom smislu presudu od 23. travnja 2002., Boehringer Ingelheim i dr., C-143/00, EU:C:2002:246, t. 28.).

35 Stoga, kao što je to Sud u više navrata utvrdio, posebna je svrha prava na žig osobito osigurati nositelju pravo uporabe žiga prilikom prvog stavljanja u promet proizvoda i na taj ga način zaštititi od konkurenata koji bi željeli zloporabiti položaj i ugled žiga prodajući proizvode koji nepošteno nose taj žig. Radi utvrđivanja točnog opsega tog isključivog prava priznatog nositelju žiga treba uzeti u obzir temeljnu funkciju žiga, odnosno da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči identitet podrijetla proizvoda koji nosi žig, na način da mu se omogući da bez mogućnosti dovođenja u zabludu razlikuje taj proizvod od proizvoda drugog podrijetla (presuda od 20. prosinca 2017., Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, t. 37. i navedena sudska praksa).

36 Sijedom toga, pitanje može li se nositelj žiga protiviti daljnjoj komercijalizaciji proizvoda označenih njegovim žigom i, osobito, mjerama koje je poduzeo preprodavatelj u vezi s uklanjanjem izvornih naljepnica i stavljanjem novih naljepnica na te proizvode, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig, treba ispitati s obzirom na legitimne interese nositelja žiga, osobito onaj koji se odnosi na očuvanje temeljne funkcije žiga, a to je da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči identitet podrijetla proizvoda koji nosi žig.

37 Kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 22. svojeg mišljenja, s obzirom na to da nužno predstavlja ograničenje temeljnog načela slobodnog kretanja robe, pravo nositelja žiga da se protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda zaštićenih njegovim žigom nije neograničeno.

38 U ovom slučaju nesporno je da su predmetne boce ugljikova dioksida prvi put stavili na tržište u Europskom gospodarskom prostoru nositelji žigova Europske unije i nacionalnih žigova stavljenih na te boce.

39 U tom pogledu valja podsjetiti na to da se, prema sudskoj praksi Suda, prodajom ponovno punjive boce plina od strane nositelja žigova koji su na nju stavljeni iscrpljuju prava koja navedeni nositelj ima na temelju registracije tih žigova i prenosi na kupca pravo da slobodno raspolaže tom bocom, uključujući pravo da bocu zamijeni ili ponovno napuni kod poduzetnika po vlastitom izboru. Posljedica tog prava kupca jest da ti konkurenti nositelja žigova stavljenih na navedenu bocu imaju pravo na punjenje i zamjenu praznih boca (vidjeti u tom smislu presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 35.).

40 S obzirom na navedeno, djelatnost preprodavatelja koja se sastoji od ponovnog punjenja predmetnih boca, koje su potrošači vratili prazne, i stavljanja vlastitih naljepnica na njih nakon što su uklonili one s izvornim žigovima, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig na bocama, može biti obuhvaćena primjenom članka 15. stavka 2. Uredbe 2017/1001 i članka 15. stavka 2. Direktive 2015/2436.

41 Međutim, kao što je to navedeno u točki 34. ove presude, na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe 2017/1001 i članka 15. stavka 2. Direktive 2015/2436, nositelj žiga ima pravo, unatoč stavljanju na tržište proizvoda koji nose žig, usprotiviti se daljnjoj komercijalizaciji ako postoje opravdani

razlozi za takvo protivljenje. Slučaj koji se odnosi na promjenu ili pogoršanje stanja proizvoda, izričito predviđen tim odredbama, dan je samo primjera radi, s obzirom na to da navedene odredbe ne pružaju iscrpan popis opravdanih legitimnih razloga na temelju kojih bi se mogla isključiti primjena načela iscrpljenja (vidjeti u tom smislu presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

42 U kontekstu paralelnog uvoza farmaceutskih proizvoda koji su prepakirani Sud je sastavio popis uvjeta kojima je cilj ograničiti postojanje takvih razloga u tom posebnom kontekstu (vidjeti osobito presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282).

43 U kontekstu koji je sličniji onome o kojem je riječ u glavnom postupku Sud je presudio da takav opravdan razlog postoji i kada treća osoba uporabom znaka koji je istovjetan ili sličan žigu ozbiljno šteti njegovu ugledu ili kada se ta uporaba odvija na način da se stvara dojam da postoji gospodarska povezanost između nositelja žiga i te treće osobe, a osobito kada potonja pripada distribucijskoj mreži nositelja žiga ili kada postoji poseban odnos između tih dviju osoba (vidjeti u tom smislu presude od 8. srpnja 2010., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, t. 79. i 80. i od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 37.).

44 Iz toga slijedi da je pogrešan dojam koji se može stvoriti kod potrošača kad je riječ o postojanju gospodarske povezanosti između nositelja žiga i preprodavatelja jedan od opravdanih razloga zbog kojih se nositelj žiga može usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji proizvoda označenih njegovim žigom od strane preprodavatelja, osobito kada potonji ukloni naljepnicu na kojoj se nalazi izvorni žig i stavi na taj proizvod vlastitu naljepnicu, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig ugraviran na proizvod. Činjenica da su mjere koje je poduzeo preprodavatelj u svrhu daljnje komercijalizacije predmetnih proizvoda smještene unutar države članice u kojoj su ti proizvodi prvotno stavljeni na tržište nije od odlučujuće važnosti za utvrđivanje postoji li takav opravdani razlog za protivljenje nositelja žiga.

45 Kako bi se ocijenilo postoji li takav pogrešan dojam, valja uzeti u obzir sve okolnosti koje se odnose na djelatnost preprodavatelja, kao što su način na koji se boce prikazuju potrošačima nakon ponovnog označavanja i uvjeti pod kojima se prodaju, osobito praksa ponovnog punjenja tih boca koje prevladava u predmetnom sektoru (vidjeti u tom smislu presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 39. i 40.).

46 Iako je na sudu koji je uputio zahtjev da ocijeni postojanje eventualnog pogrešnog dojma o gospodarskoj povezanosti između nositelja žigova i preprodavatelja koji je ponovno napunio boce o kojima je riječ u glavnom postupku, Sud ipak može tom sudu pružiti elemente za tumačenje prava Unije koji bi mu mogli biti korisni u tom pogledu (vidjeti po analogiji presudu od 7. travnja 2022., Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, t. 46. i navedenu sudsku praksu).

47 Stoga valja istaknuti, kao prvo, da je opseg informacija na novim naljepnicama od velike važnosti. Naime, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 51. svojeg mišljenja, treba ocijeniti ukupan dojam koji stvara novo označavanje, kako bi se utvrdilo jesu li informacije koje se odnose na nositelja žiga koji je proizveo bocu i one koje se odnose na preprodavatelja koji osigurava njezino ponovno punjenje jasne i nedvosmislene potrošaču koji je uredno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom. Te informacije koje su navedene na novoj naljepnici ne smiju, među ostalim, stvarati dojam da postoji gospodarska povezanost između preprodavatelja koji je ponovno napunio bocu i nositelja izvornog žiga.

48 Kao drugo, kako bi se ocijenio dojam koji stvara ponovno označavanje, također treba uzeti u obzir praksu koja je specifična za predmetni sektor i pitanje jesu li potrošači naviknuti na to da boce ponovno pune subjekti koji nisu nositelj izvornog žiga.

49 U tom pogledu, okolnost da se predmetni proizvod sastoji od boce namijenjene višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju kao i od njezina sadržaja može biti relevantna za utvrđivanje može li kod potrošača postojati takav pogrešan dojam. Treba, doduše, uzeti u obzir činjenicu da zbog funkcionalnog odnosa između boce i njezina sadržaja široka javnost može smatrati da obje imaju isto trgovačko podrijetlo. Međutim, ako nije moguće koristiti komprimirane ili ukapljene plinove neovisno o metalnim spremnicima koji ih sadržavaju i ako se ta vrsta boca na tom temelju može smatrati pakiranjem (vidjeti u tom smislu presudu od 20. studenoga 2014., Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, t. 40.), za te boce – s obzirom na to da su namijenjene višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju, u skladu s logikom recikliranja – neće se nužno smatrati da imaju isto trgovačko podrijetlo kao i plin koji sadržavaju.

50 Što se tiče, osobito, uvjeta za ponovno punjenje praznih boca, valja pretpostaviti, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točki 56. svojeg mišljenja, da će potrošač koji se izravno obrati subjektu koji nije nositelj izvornog žiga kako bi mu on napunio bocu ili kako bi svoju praznu bocu zamijenio napunjenom bocom moći lakše utvrditi da ne postoji gospodarska povezanost između tog subjekta i nositelja žiga.

51 U ovom slučaju, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje i pisanih očitovanja stranaka u glavnom postupku, ni nositelji izvornih žigova ni preprodavatelj ne nudi svoje boce ugljikova dioksida izravno potrošačima, s obzirom na to da su te boce dostupne na prodaju samo u trgovinama distributera.

52 Međutim, nepostojanje izravnog kontakta s preprodavateljem može kod potrošača dovesti do vjerojatnosti dovođenja u zabludu u pogledu odnosa između tog preprodavatelja i nositelja izvornih žigova. Takva situacija stoga može dovesti u opasnost ostvarivanje temeljne funkcije žiga, na koju se podsjeća u točki 35. ove presude, i tako opravdati primjenu članka 15. stavka 2. Direktive 2015/2436 i članka 15. stavka 2. Uredbe 2017/1001.

53 Kao treće, iz sudske prakse Suda proizlazi kako je činjenica da je izvorni žig boce i dalje vidljiv unatoč dodatnom označavanju koje je izvršio preprodavatelj relevantan element jer se čini da se time isključuje mogućnost da se tim označavanjem mijenja stanje boca na način da se prikriva njihovo podrijetlo (vidjeti u tom smislu presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 41.).

54 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljena pitanja valja odgovoriti tako da članak 15. stavak 2. Uredbe 2017/1001 i članak 15. stavak 2. Direktive 2015/2436 treba tumačiti na način da nositelj žiga koji je u jednoj državi članici stavljao na tržište proizvode koji nose taj žig i koji su namijenjeni višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju nema pravo, na temelju tih odredbi, usprotiviti se daljnjoj komercijalizaciji tih proizvoda u toj državi članici od strane preprodavatelja koji ih je ponovno napunio i zamijenio naljepnicu na kojoj je istaknut izvorni žig drugom naljepnicom, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig na navedenim proizvodima, osim ako to novo označavanje naljepnicom ne stvara kod potrošača pogrešan dojam da postoji gospodarska povezanost između preprodavatelja i nositelja žiga. Tu vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocjenjivati općenito s obzirom na podatke koji se nalaze na proizvodu i njegovoj novoj naljepnici kao i s obzirom na praksu distribucije u predmetnom sektoru i razinu znanja koju potrošači imaju o toj praksi.

Troškovi

55 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 15. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije i članak 15. stavak 2. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima

treba tumačiti na način da:

nositelj žiga koji je u jednoj državi članici stavljao na tržište proizvode koji nose taj žig i koji su namijenjeni višestrukoj ponovnoj uporabi i višestrukom ponovnom punjenju nema pravo, na temelju tih odredbi, usprotiviti se daljnjoj komercijalizaciji tih proizvoda u toj državi članici od strane preprodavatelja koji ih je ponovno napunio i zamijenio naljepnicu na kojoj je istaknut izvorni žig drugom naljepnicom, ostavljajući pritom vidljivim izvorni žig na navedenim proizvodima, osim ako to novo označavanje naljepnicom ne stvara kod potrošača pogrešan dojam da postoji gospodarska povezanost između preprodavatelja i nositelja žiga. Tu vjerojatnost dovođenja u zabludu treba ocjenjivati općenito s obzirom na podatke koji se nalaze na proizvodu i njegovoj novoj naljepnici kao i s obzirom na praksu distribucije u predmetnom sektoru i razinu znanja koju potrošači imaju o toj praksi.

Potpisi