Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 27. októbra 2022*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo ochranných známok – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 15 ods. 2 – Smernica (EÚ) 2015/2436 – Článok 15 ods. 2 – Vyčerpanie práv z ochrannej známky – Fľaše s obsahom oxidu uhličitého – Uvedenie na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky – Činnosť ďalšieho predajcu spočívajúca v naplňovaní fliaš a vo výmene etikiet na nich – Námietka majiteľa ochrannej známky – Oprávnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s výrobkami označenými ochrannou známkou“

Vo veci C-197/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko) z 9. marca 2021 a doručený Súdnemu dvoru 29. marca 2021, ktorý súvisí s konaním:

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

proti

MySoda Oy,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia D. Gratsias, M. Ilešič (spravodajca), I. Jarukaitis a Z. Csehi,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– Soda-Club (CO2) SA a SodaStream International BV, v zastúpení: J. Bonsdorf, H. Pohjola a B. Rapinoja, asianajajat,

– MySoda Oy, v zastúpení: H.-M. Elo a E. Hodge, asianajajat,

* Jazyk konania: fínčina.

– fínska vláda, v zastúpení: S. Hartikainen, A. Laine a H. Leppo, splnomocnení zástupcovia,

– Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier, M. Huttunen a T. Sevón, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 12. mája 2022,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“), článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) a článku 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Soda-Club (CO2) SA a SodaStream International BV (ďalej spoločne len „SodaStream“) na jednej strane a spoločnosťou MySoda Oy na druhej strane vo veci údajného porušenia práv vyplývajúcich z ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok SODASTREAM a SODA-CLUB, ktorých majiteľmi sú prvé uvedené spoločnosti.

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 207/2009

3 Článok 13 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky [Európskej únie]“, stanovuje:

„1. Ochranná známka [Európskej únie] neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore [EHP] pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2. Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.“

Nariadenie 2017/1001

4 Nariadenie 2017/1001, ktoré zrušilo a nahradilo nariadenie č. 207/2009 s účinnosťou od 1. októbra 2017, obsahuje článok 9, nazvaný „Práva z ochrannej známky Európskej únie“, ktorý znie takto:

„1. Zápisom ochrannej známky [Európskej únie] nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky [Európskej únie], má majiteľ uvedenej ochrannej známky [Európskej únie] právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a) označenie je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie] a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná;

b) označenie je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie] alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) označenie je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie] alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná, ktoré im sú podobné alebo ktoré im nie sú podobné, ak má ochranná známka [Európskej únie] v Únii dobré meno a ak používanie uvedeného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky [Európskej únie] alebo im je na ujmu.

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

…

b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

…“

5 Článok 15 nariadenia 2017/1001 s názvom „Vyčerpanie práv z ochrannej známky Európskej únie“ stanovuje:

„1. Ochranná známka [Európskej únie] neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v [EHP] pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2. Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.“

Smernica 2008/95

6 Článok 7 smernice 2008/95, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve.

2. Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.“

7 Smernica 2008/95 bola zrušená s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou 2015/2436.

Smernica 2015/2436

8 Článok 10 smernice 2015/2436, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, v odsekoch 1 a 3 stanovuje:

„1. Zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

…

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

…

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh alebo ich na tieto účely skladovať pod týmto označením alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

….“

9 Článok 15 tejto smernice, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, znie:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie v súvislosti s tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody namietať proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.“

Fínske právo

10 Vo fínskom práve je vyčerpanie práv z ochrannej známky upravené v § 9 tavaramerkkilaki (544/2019) [zákon o ochranných známkach (č. 544/2019)] z 26. apríla 2019, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2019. Toto ustanovenie v odseku 1 stanovuje, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať používanie ochrannej známky pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v EHP pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Bez ohľadu na tento odsek 1, odsek 2 uvedeného ustanovenia spresňuje, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať používanie ochrannej známky pre tovary, ak má oprávnené dôvody brániť ďalšiemu ponúkaniu alebo uvádzaniu tovarov na trh. Majiteľ ochrannej známky môže zakázať používanie ochrannej známky najmä v prípade, ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav.

11 Ustanovenia § 10a tavaramerkkilaki (1715/1995) [zákon o ochranných známkach (č. 1715/1995)], ktorý bol účinný do 31. augusta 2016, neskôr § 8 tavaramerkkilaki (616/2016) [zákon o ochranných známkach (č. 616/2016)], ktorý bol účinný do 30. apríla 2019, v podstate zodpovedali § 9 zákona o ochranných známkach (č. 544/2019), ktorý sa uplatňoval od 1. mája 2019.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

12 Spoločnosť SodaStream, nadnárodný podnik, vyrába a predáva prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým, ktoré spotrebiteľom umožňujú pripraviť si z vody z vodovodu sýtenú vodu a ochutené sýtené nápoje. Vo Fínsku uvádza SodaStream tieto prístroje na trh s opätovne naplniteľnou fľašou s obsahom oxidu uhličitého, ktorú predáva aj samostatne. Spoločnosti, ktoré tvoria SodaStream, sú majiteľmi národných ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok SODASTREAM a SODA-CLUB. Tieto ochranné známky sú uvedené na etikete a sú vyryté na hliníkovom obale týchto fliaš.

13 MySoda, spoločnosť so sídlom vo Fínsku, uvádza v tomto členskom štáte na trh prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým pod ochrannou známkou MySoda v baleniach, ktoré obvykle neobsahujú fľašu s obsahom oxidu uhličitého. Od júna 2016 MySoda ponúka na predaj fľaše s obsahom oxidu uhličitého naplnené vo Fínsku, ktoré sú kompatibilné tak s jej vlastnými prístrojmi na sýtenie nápojov oxidom uhličitým, ako aj s prístrojmi spoločnosti SodaStream. Niektoré z týchto fliaš pôvodne uviedla SodaStream na trh.

14 Po tom, čo MySoda dostane od distribútorov fľaše spoločnosti SodaStream, ktoré spotrebitelia vrátili prázdne, opätovne ich naplní oxidom uhličitým. Nahradí pôvodné etikety svojimi etiketami, pričom ponecháva viditeľnými ochranné známky spoločnosti SodaStream, ktoré sú vyryté na povrchu fliaš.

15 MySoda tak používa dve odlišné etikety. Na prvej etikete ružovej farby je zobrazené veľkými písmenami logo MySoda a slová „Fínsky oxid uhličitý pre zariadenia na sýtenie nápojov oxidom uhličitým“ a malým písmenami názov MySoda ako spoločnosti, ktorá fľašu naplnila, ako aj odkaz na jej webovú stránku na získanie podrobnejších informácií. Na druhej etikete bielej farby sa nachádzajú slová „oxid uhličitý“ zobrazené veľkými písmenami v piatich rôznych jazykoch a medzi informáciami o výrobku napísanými malými písmenami je umiestnený názov MySoda ako spoločnosti, ktorá fľašu naplnila, ako aj vyhlásenie, podľa ktorého táto spoločnosť nemá nijaký kontakt s pôvodným dodávateľom fľaše alebo s jeho spoločnosťou alebo prihlasovanou ochrannou známkou, viditeľnými na fľaši. Táto etiketa okrem toho uvádza odkaz na internetovú stránku spoločnosti MySoda na získanie podrobnejších informácií.

16 SodaStream podala na Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci, Fínsko) žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že MySoda vo Fínsku porušila ochranné známky SODASTREAM a SODA-CLUB tým, že bez povolenia ich majiteľov uvádza na trh a predáva fľaše s obsahom oxidu uhličitého, ktoré boli označené týmito ochrannými známkami.

17 SodaStream tvrdila, že prax spoločnosti MySoda podstatne zasahuje do práv vyplývajúcich z uvedených ochranných známok a predstavuje vysokú pravdepodobnosť zámeny v rámci príslušnej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o pôvod fliaš s obsahom oxidu uhličitého, pretože vytvára falošný dojem, že medzi spoločnosťami SodaStream a MySoda existuje obchodný alebo hospodársky vzťah.

18 SodaStream okrem toho zdôraznila, že fľaše s obsahom oxidu uhličitého predávané na fínskom trhu nemajú rovnakú kvalitu alebo všetky nemajú rovnaké vlastnosti. Ďalší predajcovia, ktorí napĺňajú fľaše ochrannej známky SodaStream bez povolenia, nevyhnutne nemajú vedomosti a know-how vyžadované na to, aby zabezpečili, že tieto fľaše sa používajú a manipuluje sa s nimi bezpečným a správnym spôsobom. SodaStream nemôže byť zodpovedná za škody spôsobené fľašami s obsahom oxidu uhličitého, ktoré títo ďalší predajcovia opätovne napĺňajú.

19 MySoda odpovedala, že zmena etikety nenarúša funkciu ochrannej známky, ktorou je označenie pôvodu fľaše, keďže príslušná skupina verejnosti rozumie tomu, že označenie označuje len pôvod oxidu uhličitého a totožnosť ďalšieho predajcu, ktorý opätovne naplnil fľašu, ktorej pôvod je vyrytý na jej povrchu.

20 Medzitýmnym rozsudkom z 5. septembra 2019 Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) čiastočne vyhovel návrhom spoločnosti SodaStream. Opieral sa pri tom o rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Tento prvostupňový súd konštatoval, že nebolo preukázané, že prax spoločnosti MySoda mení alebo zhoršuje kvalitu fľaše s obsahom oxidu uhličitého alebo jej obsah, alebo poškodzuje dobrú povesť spoločnosti SodaStream z dôvodu rizík týkajúcich sa bezpečnosti jej výrobkov, ani že táto prax spôsobuje ujmu, ktorá by spoločnosti SodaStream dávala oprávnený dôvod na to, aby napadla túto prax. Pokiaľ ide o biele etikety, uvedený súd usúdil, že nevytvárajú klamlivý dojem o hospodárskom prepojení medzi spoločnosťami MySoda a SodaStream. Rozhodol však, že používanie etikiet môže u priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane obozretný vyvolať dojem, že takéto prepojenie existuje. Ten istý súd preto konštatoval, že použitie týchto ružových etikiet odôvodňuje, aby SodaStream bránila praxi spoločnosti MySoda.

22 Spoločnostiam SodaStream a MySoda bolo povolené podať proti tomuto rozsudku odvolania na vnútroštátny súd, Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko), ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.

23 Vnútroštátny súd v prvom rade uvádza, že právo Únie nestanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok umožňujúcich konštatovať existenciu oprávnených dôvodov, ktoré odôvodňujú, aby majiteľ ochrannej známky bránil predaju výrobkov po ich uvedení na trh. Judikatúra Súdneho dvora neposkytuje jasné odpovede na otázky, ktoré vznikajú v spore vo veci samej.

24 Po prvé z judikatúry Súdneho dvora jasne nevyplýva, či sa podmienky uvedené v rozsudku z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282), uplatňujú na úpravu balenia výrobkov uvádzaných na trh v tom istom členskom štáte. Po druhé si vnútroštátny súd kladie otázku, či nahradenie etikety majiteľa ochrannej známky novou etiketou sa má považovať za úpravu balenia v zmysle judikatúry Súdneho dvora. Pýta sa na význam, ktorý sa má pripísať skutočnosti, že dotknutý výrobok v spore vo veci samej tvorí jednak fľaša pochádzajúca od majiteľa ochrannej známky a jednak oxid uhličitý pochádzajúci od ďalšieho predajcu. Nie je jasné, či je v tejto súvislosti rozhodujúce, aby príslušná skupina verejnosti pochopila, že etiketa označuje len pôvod oxidu uhličitého, pričom pôvod fľaše je identifikovaný prostredníctvom ochrannej známky na jej povrchu.

25 Vnútroštátny súd sa ďalej domnieva, že skutkové okolnosti sporu vo veci samej sa líšia od okolností veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). V tejto poslednej uvedenej veci totiž ochranné známky umiestnené na fľašiach s plynovou náplňou neboli odstránené ani prekryté, čo viedlo k vylúčeniu toho, že stav fliaš bol

zmenený tak, že zakrýva ich pôvod. V prejednávanej veci ďalší predajca nahradil pôvodnú etiketu svojou etiketou, ktorá pokrýva väčšinu povrchu fľaše, pričom pôvodnú ochrannú známku vyrytú na hornej časti fľaše ponecháva viditeľnú.

26 Vnútroštátny súd napokon uvádza, že ak by sa nahradenie pôvodnej etikety malo preskúmať s prihliadnutím na podmienky uvedené v rozsudku z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282), judikatúra Súdneho dvora jasne neuvádza, či sa má pri posudzovaní podmienky týkajúcej sa potreby takéhoto nahradenia zohľadniť účel použitia dotknutých výrobkov, a prípadne akým spôsobom. Skutočnosť, že fľaše s obsahom oxidu uhličitého sú určené na opätovné použitie a na viacnásobné opätovné naplnenie, by mohla zhoršiť stav pôvodných etikiet. Tento súd sa pýta, či možno poškodenie alebo odlepenie pôvodnej etikety nalepenej majiteľom ochrannej známky, alebo skutočnosť, že ďalší predajca nahradí túto etiketu svojou etiketou, považovať za okolnosti, ktoré odôvodňujú, aby sa výmena alebo nahradenie etikety etiketou ďalšieho predajcu považovala za nevyhnutnú na uvedenie fľaše na trh, ktorú tento ďalší predajca opätovne naplnil.

27 Za týchto podmienok Korkein oikeus (Najvyšší súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Uplatnia sa takzvané podmienky ‚Bristol-Myers Squibb‘, definované v judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa úpravy balenia a výmeny etikety v prípadoch súbežného dovozu, a najmä takzvaná podmienka ‚nevyhnutnosti‘ aj vtedy, keď ide o úpravu balenia alebo výmeny etikety výrobku, ktorý bol uvedený na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, na účely jeho ďalšieho predaja v tom istom členskom štáte?

2. Pokiaľ majiteľ ochrannej známky pri uvedení fľaše s obsahom oxidu uhličitého na trh umiestnil na ňu svoju ochrannú známku, ktorá sa nenachádza len na etikete fľaše, ale je vyrytá aj na jej hrdle, uplatnia sa vyššie uvedené podmienky ‚Bristol-Myers Squibb‘, a najmä takzvaná podmienka ‚nevyhnutnosti‘ aj vtedy, keď tretia osoba opätovne naplní túto fľašu oxidom uhličitým na účely jej ďalšieho predaja, odstráni z nej pôvodnú etiketu a nahradí ju etiketou, na ktorej sa nachádza jej vlastné logo, pričom je ochranná známka subjektu, ktorý uviedol fľašu na trh, naďalej viditeľná na rytine umiestnenej na hrdle fľaše?

3. Možno za vyššie opísaných okolností dospieť k záveru, že odstránenie a nahradenie etikety, na ktorej sa nachádza ochranná známka, v zásade ohrozuje funkciu ochrannej známky, ktorou je preukázanie pôvodu fľaše, alebo je na účely uplatnenia podmienok týkajúcich sa úpravy balenia a výmeny etikety relevantné, že:

   – sa predpokladá, že príslušná skupina verejnosti to chápe tak, že etiketa odkazuje výlučne na pôvod oxidu uhličitého obsiahnutého vo fľaši (a teda na subjekt, ktorý fľašu opätovne naplnil), alebo

   – sa predpokladá, že príslušná skupina verejnosti to chápe tak, že etiketa aspoň čiastočne odkazuje aj na pôvod fľaše?

4. Pokiaľ sa odstránenie a nahradenie etikety umiestnenej na fľašiach s obsahom oxidu uhličitého posudzuje podľa podmienky nevyhnutnosti, môže náhodné poškodenie alebo odlepenie etikiet umiestnených na fľašiach uvedených na trh majiteľom ochrannej známky, alebo ich odstránenie a nahradenie subjektom, ktorý ich predtým opätovne naplnil, predstavovať

okolnosť, ktorá svojou povahou odôvodňuje, že pravidelné nahrádzanie etikiet etiketou subjektu, ktorý fľaše opätovne naplnil, možno považovať za nevyhnutné na uvedenie opätovne naplnených fliaš na trh?“

O prejudiciálnych otázkach

28 Na úvod treba uviesť, že otázky položené vnútroštátnym súdom sa týkajú, pokiaľ ide o ochranné známky Európskej únie, výkladu článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001, a pokiaľ ide o národné ochranné známky, výkladu článku 7 ods. 2 smernice 2008/95 a článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436.

29 V tejto súvislosti treba konštatovať, že skutkové okolnosti sporu vo veci samej nastali v júni 2016 a sčasti sa na ne vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 207/2009 a smernice 2008/95 a sčasti ustanovenia nariadenia 2017/1001 a smernice 2015/2436. Vzhľadom však na to, že ustanovenia týchto nariadení a týchto smerníc sú v podstate totožné a odpovede na otázky položené vnútroštátnym súdom sú z dôvodu tejto zhody rovnaké bez ohľadu na uplatniteľné nariadenie a uplatniteľnú smernicu, treba na účely odpovede na tieto otázky odkázať výlučne na ustanovenia článku 15 nariadenia 2017/1001 a článku 15 smernice 2015/2436 (pozri analogicky rozsudok z 9. novembra 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, bod 32 a citovanú judikatúru).

30 Okrem toho z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že tieto otázky boli položené v rámci sporu, ktorý vznikol v súvislosti s ďalším obchodovaním s fľašami s obsahom oxidu uhličitého vyrábaných a pôvodne uvádzaných na trh spoločnosťou SodaStream vo Fínsku, ktoré sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie. MySoda po tom, čo prostredníctvom distribútorov dostane fľaše s obsahom oxidu uhličitého spoločnosti SodaStream, ktoré vrátili spotrebitelia prázdne, opätovne naplní tieto fľaše, odstráni etiketu, na ktorej bola umiestnená pôvodná ochranná známka, a nahradí ju svojimi etiketami, ktoré zobrazujú logo spoločnosti MySoda, pričom ponecháva viditeľnú pôvodnú ochrannú známku vyrytú na povrchu uvedených fliaš.

31 S prihliadnutím na tieto spresnenia treba konštatovať, že vnútroštátny súd sa svojimi štyrmi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či a prípadne za akých podmienok majiteľ ochrannej známky, ktorý v jednom členskom štáte uviedol na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, ktoré sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie, je oprávnený brániť na základe článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001, ako aj článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436, ďalšiemu obchodovaniu s týmito výrobkami v tomto členskom štáte ďalším predajcom, ktorý ich opätovne naplnil a nahradil etiketu, na ktorej je zobrazená pôvodná ochranná známka, inou etiketou, pričom ponechal pôvodnú ochrannú známku viditeľnú na uvedených výrobkoch.

32 V tejto súvislosti treba najprv pripomenúť, že článok 9 tohto nariadenia a článok 10 tejto smernice priznávajú majiteľovi ochrannej známky Európskej únie a majiteľovi národnej ochrannej známky výlučné právo, ktoré mu umožňuje zakázať všetkým tretím osobám najmä ponúkať výrobky označené jeho ochrannou známkou, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať. Článok 15 ods. 1 uvedeného nariadenia, ako aj článok 15 ods. 1 uvedenej smernice obsahujú výnimku z tohto pravidla, keďže stanovujú, že právo majiteľa ochrannej známky sa vyčerpá, ak

boli výrobky pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v EHP (pozri analogicky rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, bod 26 a citovanú judikatúru).

33 Pokiaľ ide konkrétne o články 10 a 15 smernice 2015/2436, treba dodať, že v plnej miere harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky a tým definujú vecný obsah práv priznaných majiteľom ochranných známok v Únii (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 32 a citovanú judikatúru, ako aj analogicky rozsudok z 29. júla 2019, rozsudok Pelham a i., C-476/17, EU:C:2019:624, bod 85 a citovanú judikatúru).

34 V súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článkom 15 ods. 2 smernice 2015/2436 však majiteľ ochrannej známky môže preukázať oprávnený dôvod na to, aby bránil ďalšiemu obchodovaniu s výrobkami označenými jeho ochrannou známkou, najmä ak sa stav výrobkov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh. Takáto možnosť podať námietku, ktorá je výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovarov, má za cieľ len chrániť práva vyplývajúce z osobitného účelu ochrannej známky, a to aj s prihliadnutím na jej základnú funkciu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, EU:C:2002:246, bod 28).

35 Ako Súdny dvor opakovane pripustil, osobitným cieľom práva ochranných známok je najmä zabezpečiť majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku na účely prvého uvedenia výrobku na trh, a tým ho chrániť proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie a dobrú povesť ochrannej známky predajom výrobkov neoprávnene označených touto ochrannou známkou. Na účely určenia presného rozsahu tohto výlučného práva priznaného majiteľovi ochrannej známky je potrebné zohľadniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou a umožniť mu odlíšiť tento tovar bez možnej zámeny od výrobkov, ktoré majú iný pôvod (rozsudok z 20. decembra 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, bod 37 a citovaná judikatúra).

36 Preto treba otázku, či majiteľ ochrannej známky môže brániť obchodovaniu s výrobkami označenými jeho ochrannou známkou, a najmä brániť opatreniam, ktoré prijal ďalší predajca v súvislosti s odstránením pôvodných etikiet a umiestnením nových etikiet na tieto výrobky, pričom ponecháva viditeľnú pôvodnú ochrannú známku, preskúmať z hľadiska oprávnených záujmov majiteľa ochrannej známky, najmä z dôvodu ochrany základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou.

37 Ako zdôraznil generálny advokát v bode 22 svojich návrhov, keďže právo majiteľa ochrannej známky brániť ďalšiemu obchodovaniu s výrobkami označenými jeho ochrannou známkou nevyhnutne predstavuje obmedzenie základnej zásady voľného pohybu tovaru, nie je neobmedzené.

38 V prejednávanej veci je nesporné, že dotknuté fľaše s obsahom oxidu uhličitého boli po prvýkrát uvedené na trh v EHP majiteľmi ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok umiestnených na týchto fľašiach.

39 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora predaj plynovej fľaše, ktorú možno opätovne naplniť, majiteľom ochranných známok umiestnených na tejto fľaši, vyčerpáva práva, ktoré uvedenému majiteľovi vyplývajú zo zápisu týchto ochranných známok, a prevádza na kupujúceho právo voľne nakladať s touto fľašou, vrátane práva vymeniť ju alebo dať ju plniť podniku podľa svojho výberu. Z tohto práva kupujúceho vyplýva právo konkurentov majiteľa ochranných známok umiestnených na uvedenej fľaši naplniť a vymeniť prázdne fľaše (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, bod 35).

40 Na základe toho činnosť ďalšieho predajcu spočívajúca v opätovnom naplnení dotknutých fliaš, ktoré spotrebitelia vrátili prázdne, a v umiestňovaní vlastných etikiet na tieto fľaše po tom, ako odstráni etikety označujúce pôvodné ochranné známky, pričom na fľašiach ponechá viditeľnú pôvodnú ochrannú známku, môže patriť do pôsobnosti článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436.

41 Ako však bolo pripomenuté v bode 34 tohto rozsudku, podľa článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436 je majiteľ ochrannej známky oprávnený, napriek uvádzaniu výrobkov, na ktorých je zobrazená jeho ochranná známka, na trh, brániť ďalšiemu obchodovaniu s nimi, ak existujú oprávnené dôvody odôvodňujúce takúto námietku. Predpoklad týkajúci sa zmeny alebo zhoršenia stavu výrobkov výslovne stanovený v týchto ustanoveniach je uvedený len ako príklad, keďže uvedené ustanovenia neposkytujú taxatívny zoznam oprávnených dôvodov, ktoré by mohli vylúčiť uplatnenie zásady vyčerpania práva (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, bod 36 a citovanú judikatúru).

42 V kontexte súbežných dovozov farmaceutických výrobkov po úprave balenia Súdny dvor vypracoval zoznam podmienok, ktoré majú vytvoriť rámec pre existenciu takýchto dôvodov v tomto osobitnom kontexte (pozri najmä rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282).

43 V kontexte, ktorý sa približuje k situácii, o ktorú ide vo veci samej, Súdny dvor rozhodol, že takýto oprávnený dôvod existuje aj vtedy, keď používanie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke treťou osobou vážne poškodzuje jej dobré meno, alebo ak spôsob tohto používania vyvoláva dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a touto treťou osobou existuje hospodárske prepojenie, a najmä, že táto tretia osoba patrí do distribučnej siete majiteľa ochrannej známky alebo že medzi týmito dvoma osobami existuje osobitný vzťah (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, body 79 a 80, ako aj zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, bod 37).

44 Z toho vyplýva, že mylný dojem, ktorý môžu spotrebitelia nadobudnúť, pokiaľ ide o existenciu hospodárskeho prepojenia medzi majiteľom ochrannej známky a ďalším predajcom, je jedným z oprávnených dôvodov, na základe ktorých môže majiteľ ochrannej známky brániť ďalšiemu obchodovaniu s výrobkami označenými jeho ochrannou známkou ďalším predajcom, najmä ak tento predajca odstránil etiketu, na ktorej je zobrazená pôvodná ochranná známka, a umiestnil na tomto výrobku svoju etiketu, pričom ponechal viditeľnú pôvodnú ochrannú známku vyrytú na výrobku. Skutočnosť, že opatrenia prijaté ďalším predajcom na účely ďalšieho uvedenia dotknutých výrobkov na trh sa nachádzajú v členskom štáte, v ktorom boli tieto výrobky pôvodne uvedené na trh, nemá rozhodujúci význam na účely určenia, či námietka majiteľa ochrannej známky je odôvodnená takýmto oprávneným dôvodom.

45 Na účely posúdenia, či takýto mylný dojem existuje, je potrebné zohľadniť všetky okolnosti týkajúce sa činnosti ďalšieho predajcu, akými sú spôsob, akým sú fľaše prezentované spotrebiteľom po umiestnení novej etikety, a podmienky, za ktorých sa predávajú, najmä prax opätovného napĺňania týchto fliaš, ktorá prevláda v dotknutom odvetví (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, body 39 až 40).

46 Hoci vnútroštátnemu súdu prináleží, aby posúdil existenciu prípadného mylného dojmu, pokiaľ ide o hospodárske prepojenie medzi majiteľmi ochranných známok a ďalším predajcom, ktorý opätovne naplnil fľaše, o ktoré ide vo veci samej, Súdny dvor môže tomuto súdu poskytnúť výkladové prvky týkajúce sa práva Únie, ktoré by mu mohli byť v tejto súvislosti užitočné (pozri analogicky rozsudok zo 7. apríla 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, bod 46 a citovanú judikatúru).

47 V prvom rade treba tak uviesť, že rozsah informácií uvedených na nových etiketách má podstatný význam. Ako totiž zdôraznil generálny advokát v bode 51 svojich návrhov, celkový dojem, ktorý vyvoláva nová etiketa, treba posúdiť s cieľom určiť, či sa informácie týkajúce sa majiteľa ochrannej známky, ktorý vyrobil fľašu, a informácie týkajúce sa ďalšieho predajcu, ktorý zabezpečuje jej opätovné naplnenie, zdajú byť jasné a jednoznačné pre spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný. Tieto informácie prezentované prostredníctvom novej etikety nemôžu najmä naznačovať, že medzi ďalším predajcom, ktorý opätovne naplnil fľašu, a majiteľom pôvodnej ochrannej známky existuje hospodárske prepojenie.

48 V druhom rade na účely posúdenia dojmu, ktorý vyvoláva nová etiketa, treba tiež zohľadniť prax v dotknutom odvetví a otázku, či sú spotrebitelia zvyknutí na to, že fľaše opätovne napĺňajú iné hospodárske subjekty než majiteľ pôvodnej ochrannej známky.

49 V tejto súvislosti môže byť okolnosť, že dotknutý výrobok tvorí fľaša určená na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie, ako aj jej obsah, relevantná na účely určenia, či môže existovať takýto mylný dojem vo vnímaní spotrebiteľov. Je nesporné, že treba zohľadniť skutočnosť, že široká verejnosť sa z dôvodu funkčného vzťahu medzi fľašou a jej obsahom môže domnievať, že obe majú spravidla ten istý obchodný pôvod. Ak by však nebolo možné použiť stlačené alebo skvapalnené plyny nezávisle od kovových nádob, ktoré ich obsahujú, a ak tento typ fliaš možno z tohto dôvodu považovať za obal (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. novembra 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, bod 40), tieto fľaše – keďže sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie podľa logiky recyklácie – nebudú nevyhnutne vnímané ako fľaše s rovnakým obchodným pôvodom ako plyn, ktorý obsahujú.

50 Pokiaľ ide konkrétne o podmienky opätovného naplnenia prázdnych fliaš, treba predpokladať, ako uviedol generálny advokát v bode 56 svojich návrhov, že spotrebiteľ, ktorý sa priamo obráti na iný subjekt, ako je majiteľ pôvodnej ochrannej známky, aby opätovne naplnil prázdnu fľašu alebo ju vymenil za naplnenú fľašu, bude môcť ľahšie rozpoznať, že medzi týmto subjektom a majiteľom ochrannej známky neexistuje hospodárske prepojenie.

51 V prejednávanej veci, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu a písomných pripomienok účastníkov konania vo veci samej, ani majitelia pôvodných ochranných známok, ani ďalší predajca neponúkajú svoje fľaše s obsahom oxidu uhličitého priamo spotrebiteľom, keďže tieto fľaše sú dostupné na predaj len v predajniach distribútorov.

52 Neexistencia priameho kontaktu s ďalším predajcom môže pritom vyvolať pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní spotrebiteľov, pokiaľ ide o vzťah medzi týmto predajcom a majiteľmi pôvodných ochranných známok. Takáto situácia teda môže ohroziť dosiahnutie základnej funkcie ochrannej známky, pripomenutej v bode 35 tohto rozsudku, a odôvodňovať tak uplatnenie článku 15 ods. 2 smernice 2015/2436 a článku 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001.

53 V treťom rade z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že skutočnosť, že pôvodná ochranná známka fľaše zostáva viditeľná napriek dodatočnej výmene etikety vykonanej ďalším predajcom, predstavuje relevantnú skutočnosť, keďže sa zdá, že vylučuje skutočnosť, že umiestnenie etikety zmenilo stav fliaš zakrytím ich pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, bod 41).

54 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 15 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a článok 15 ods. 2 smernice 2015/2436 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorý v jednom členskom štáte uviedol na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, ktoré sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie, nie je oprávnený brániť na základe týchto ustanovení ďalšiemu obchodovaniu s týmito výrobkami v tomto členskom štáte ďalším predajcom, ktorý ich opätovne naplnil a nahradil etiketu, na ktorej je zobrazená pôvodná ochranná známka, inou etiketou, pričom ponechal pôvodnú ochrannú známku viditeľnú na uvedených výrobkoch, okrem prípadu, že táto nová etiketa nevyvoláva vo vnímaní spotrebiteľov mylný dojem, že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje hospodárske prepojenie. Táto pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na údaje uvedené na výrobku a jeho novej etikete, ako aj s prihliadnutím na distribučnú prax v dotknutom odvetví a na úroveň informovanosti spotrebiteľov o tejto praxi.

O trovách

55 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátny súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

Článok 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie a článok 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

sa majú vykladať v tom zmysle, že:

majiteľ ochrannej známky, ktorý v jednom členskom štáte uviedol na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, ktoré sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie, nie je oprávnený brániť na základe týchto ustanovení ďalšiemu obchodovaniu s týmito výrobkami v tomto členskom štáte ďalším predajcom, ktorý ich opätovne naplnil a nahradil etiketu, na ktorej je zobrazená pôvodná ochranná známka, inou etiketou, pričom ponechal pôvodnú ochrannú známku viditeľnú na uvedených výrobkoch, okrem prípadu, že

táto nová etiketa nevyvoláva vo vnímaní spotrebiteľov mylný dojem, že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje hospodárske prepojenie. Táto pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na údaje uvedené na výrobku a jeho novej etikete, ako aj s prihliadnutím na distribučnú prax v dotknutom odvetví a na úroveň informovanosti spotrebiteľov o tejto praxi.

Podpisy