Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 oktober 2022 *

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärkesrätt – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 15.2 – Direktiv (EU) 2015/2436 – Artikel 15.2 – Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke – Flaskor innehållande koldioxid – Utsläppande på marknaden en medlemsstat av varumärkesinnehavaren – Återförsäljare som återfyller flaskorna och anbringar nya etiketter på – Invändning som framställts av varumärkesinnehavaren – Skälig grund för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor på vilka varumärket anbringats”

I mål C-197/21,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Högsta domstolen (Finland) genom beslut av den 9 mars 2021, som inkom till domstolen den 29 mars 2021, i målet

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

mot

MySoda Oy,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna D. Gratsias, M. Ilešič (referent), I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Soda-Club (CO2) SA och SodaStream International BV, genom J. Bonsdorf, H. Pohjola och B. Rapinoja, advokater,

* Rättegångsspråk: finska.

– MySoda Oy, genom H.-M. Elo och E. Hodge, advokater,

– Finlands regering, genom S. Hartikainen, A. Laine och H. Leppo, samtliga i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, M. Huttunen och T. Sevón samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 12 maj 2022 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009), av artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och av artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s.1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Soda-Club (CO2) SA och SodaStream International BV (nedan tillsammans kallade SodaStream) och å andra sidan MySoda Oy. Målet rör ett påstått intrång i EU-varumärkena och de nationella varumärkena SODASTREAM och SODA-CLUB som de båda förstnämnda bolagen är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning nr 207/2009,

3 I artikel 13 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av EU-varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet [EES].

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

Förordning 2017/1001

4 Förordning 2017/1001 upphävde och ersatte förordning nr 207/2009 med verkan från och med den 1 oktober 2017. Artikel 9 i förordningen, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, har följande lydelse:

”1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om

a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,

b) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, om det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:

…

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

…”

5 I artikel 15 i förordning nr 2017/1001, som har rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av EU-varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket i [EES].

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

Direktiv 2008/95

6 I artikel 7 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, anges följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

7 Direktiv 2008/32 upphävdes genom direktiv 2015/2436, med verkan från den 15 januari 2019.

Direktiv 2015/2436

8 I artikel 10 i direktiv 2015/2436, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande i punkterna 1 och 3:

”1. Registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

…

3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:

…

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

…”

9 Artikel 15 i direktivet, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket inom unionen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

Finsk rätt

10 Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke regleras i 9 § varumärkeslagen (544/2019) av den 26 april 2019, som trädde i kraft den 1 maj 2019. I 9 § 1 mom. föreskrivs att varumärkesinnehavaren inte får förbjuda användning av tecknet på varor som innehavaren eller

någon annan med innehavarens samtycke har släppt ut på marknaden under varumärket inom EES. Enligt andra stycket i nämnda paragraf får en varumärkesinnehavare, trots vad som föreskrivs i första stycket, förbjuda användning av tecknet på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhandahållande eller utsläppande på marknaden av varorna. En varumärkesinnehavare kan förbjuda användning av tecknet särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de släppts ut på marknaden.

11 10 a § varumärkeslagen (1715/1995), som var i kraft till och med den 31 augusti 2016, och därefter 8 § varumärkeslagen (616/2016), som var i kraft till och med den 30 april 2019, motsvarade i allt väsentligt 9 § varumärkeslagen (544/2019), som är tillämplig från och med den 1 maj 2019.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12 Det multinationella företaget SodaStream tillverkar och saluför kolsyremaskiner som gör det möjligt för konsumenterna att utifrån kranvatten bereda kolsyrat vatten och smaksatta kolsyrade drycker. I Finland saluför SodaStream dessa maskiner tillsammans med en påfyllningsbar koldioxidflaska som även saluförs separat. SodaStream-bolagen är innehavare av EU-varumärkena och de nationella varumärkena SODASTREAM och SODA-CLUB. Dessa varumärken återfinns på etiketten på dessa aluminiumflaskor och är även ingraverade på flaskorna.

13 MySoda, som har sitt säte i Finland, saluför i den medlemsstaten kolsyremaskiner för drycker med varumärket MySoda. Maskinerna saluförs i förpackningar som vanligtvis inte innehåller någon koldioxidflaska. Sedan juni 2016 saluför MySoda koldioxidflaskor som fyllts i Finland och som kan användas med såväl MySodas egna som SodaStreams kolsyremaskiner. Vissa av dessa flaskor har ursprungligen släppts ut på marknaden av SodaStream.

14 MySoda mottar via distributörer tomma SodaStream-flaskor som konsumenterna returnerat och fyller därefter flaskorna med koldioxid. Bolaget byter ut de ursprungliga etiketterna mot sina egna etiketter men lämnar SodaStreams ingraverade varumärken synliga på flaskan.

15 MySoda använder därvid två olika etiketter. På den första etiketten, som är rosa, förekommer i stort typsnitt MySodas logotyp och orden ”Finsk koldioxid för kolsyremaskiner” och i litet typsnitt namnet MySoda i egenskap av företag som har fyllt flaskan samt en hänvisning till bolagets webbplats för ytterligare information. På den andra etiketten, som är vit, återfinns ordet ”koldioxid” i versaler, på fem olika språk, och bland de upplysningar om varan som anges i gemener, namnet MySoda i egenskap av företag som har fyllt flaskan samt en förklaring om att MySoda inte har någon koppling till vare sig flaskans ursprungsleverantör, dennes företag eller till det registrerade varumärket, vilka är synliga på flaskan. Denna etikett innehåller dessutom en hänvisning till MySodas webbplats för ytterligare information.

16 SodaStream väckte talan vid Marknadsdomstolen (Finland) och yrkade att den skulle fastställa att MySoda i Finland hade gjort intrång i varumärkena SODASTREAM och SODACLUB genom att utan tillstånd från innehavarna marknadsföra och sälja koldioxidflaskor som var försedda med dessa varumärken.

17 SodaStream gjorde gällande att MySodas agerande utgör ett väsentligt ingrepp i de rättigheter som är knutna till nämnda varumärken och leder till en betydande risk för förväxling hos omsättningskretsen vad gäller koldioxidflaskornas ursprung genom att ge ett felaktigt intryck av att det finns ett kommersiellt eller ekonomiskt band mellan SodaStream och MySoda.

18 SodaStream har därutöver understrukit att de koldioxidflaskor som saluförs på den finska marknaden inte alla är av samma kvalitet eller har samma egenskaper. De återförsäljare som återfyller flaskorna av varumärket SodaStream utan tillstånd besitter inte nödvändigtvis de kunskaper och den know-how som krävs för att säkerställa att flaskorna används och hanteras på ett säkert och korrekt sätt. SodaStream kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av koldioxidflaskor som dessa återförsäljare återfyllt.

19 MySoda har genmält att ett byte av etikett inte inverkar menligt på varumärkets funktion att ange flaskans ursprung, eftersom omsättningskretsen förstår att etiketten endast anger koldioxidens ursprung och namnet på den återförsäljare som har fyllt på den flaska vars ursprung är ingraverat på flaskan.

20 Genom mellandom av den 5 september 2019 biföll Marknadsdomstolen delvis SodaStreams yrkanden. Den stödde sig därvid på domen av den 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Denna domstol i första instans fann att det inte hade visats att MySodas agerande förändrar eller försämrar koldioxidflaskorna eller deras innehåll, eller att det skadar SodaStreams anseende på grund av riskerna för säkerheten hos bolagets produkter. Inte heller har detta agerande åsamkat SodaStream en skada som utgör skälig grund för bolaget att motsätta sig agerandet. Vad gäller de vita etiketterna fann nämnda domstol att de inte hade gett det felaktiga intrycket av att det fanns ett ekonomisk band mellan MySoda och SodaStream. Marknadsdomstolen fann däremot att användningen av de rosafärgade etiketterna kunde ge en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument intrycket av att det fanns ett sådant band. Nämnda domstol fann därför att användningen av dessa rosafärgade etiketter motiverade att SodaStream motsatte sig MySodas agerande.

22 Den hänskjutande domstolen, Högsta domstolen (Finland), meddelade prövningstillstånd för SodaStreams och MySodas respektive överklaganden av denna mellandom.

23 Den hänskjutande domstolen har för det första angett att unionsrätten inte innehåller några detaljerade bestämmelser om villkoren för att det ska anses föreligga skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig marknadsföring av varor efter det att de har släppts ut på marknaden. Den anser att EU-domstolens praxis inte ger något tydligt svar på de frågor som uppkommer i det nationella målet.

24 För det första framgår det inte klart av domstolens praxis huruvida de villkor som slogs fast i domen av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m. fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282), är tillämpliga på ompaketering av varor som saluförts i en och samma medlemsstat. För det andra undrar den hänskjutande domstolen huruvida den omständigheten att varumärkesinnehavarens etikett byts ut mot en ny etikett ska anses utgöra ompaketering i den mening som avses i EU-domstolens praxis. Den hänskjutande domstolen undrar över vilken betydelse som ska tillmätas den omständigheten att den vara som är aktuell i det nationella målet består dels av flaskan som härrör från varumärkesinnehavaren, dels av koldioxid som härrör från

återförsäljaren. Det framgår inte klart om det i detta avseende är avgörande att omsättningskretsen förstår att etiketten endast anger koldioxidens ursprung, eftersom flaskans ursprung kan identifieras med hjälp av det på flaskan ingraverade varumärket.

25 Den hänskjutande domstolen anser vidare att omständigheterna i det nationella målet skiljer sig från omständigheterna i det mål som avgjordes genom domen av den 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). I det målet hade nämligen de varumärken som anbringats på gasflaskor varken avlägsnats eller täckts över, vilket torde utesluta att det anses att flaskornas beskaffenhet har förändrats genom att deras ursprung döljs. I förevarande fall har återförsäljaren bytt ut den ursprungliga etiketten mot sin egen etikett som täcker den största delen av flaskans utsida, samtidigt som det ursprungliga ingraverade varumärket fortfarande är synligt på flaskans övre del.

26 Slutligen har den hänskjutande domstolen påpekat att om utbytet av originaletiketten ska bedömas mot bakgrund av de kriterier som angetts i domen av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m. fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282), framgår det inte klart av EU-domstolens praxis huruvida, och i så fall på vilket sätt, varornas avsedda användning ska beaktas vid bedömningen av det kriterium som avser nödvändigheten av ett sådant utbyte. Den omständigheten att koldioxidflaskorna är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger kan ändra originaletiketternas skick. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida den omständigheten att den originaletikett som anbringats av varumärkesinnehavaren har skadats eller avlägsnats, eller den omständigheten att en återförsäljare har bytt ut denna originaletikett mot sin egen etikett kan anses utgöra sådana omständigheter som motiverar att det anses nödvändigt att byta ut eller ersätta etiketten med återförsäljarens egen etikett för att de flaskor som denne återfyllt/fyllt på ska kunna släppas ut på marknaden.

27 Mot denna bakgrund beslutade Högsta domstolen att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”1) Ska de så kallade Bristol-Myers Squibb-kriterierna och särskilt det så kallade villkoret avseende nödvändighet, vilka utvecklats i EU-domstolens praxis rörande ompaketering och ommärkning vid parallellimport, även tillämpas när det är fråga om ompaketering eller ommärkning av varor som av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har släppts ut på marknaden i en medlemsstat, och ompaketeringen eller ommärkningen sker i syfte att sälja varorna i samma medlemsstat?

2) Om en varumärkesinnehavare försett koldioxidflaskor med sitt varumärke när dessa släpps ut på marknaden och varumärket har anbringats både på flaskans etikett och ingraverats i flaskhalsen, ska då de ovannämnda Bristol-Myers Squibb-kriterierna, och särskilt det så kallade villkoret avseende nödvändighet, även tillämpas i en situation där en tredje man återfyller flaskorna med koldioxid i syfte att saluföra dem, avlägsnar originaletiketten och byter ut denna mot en etikett som är försedd med nämnde tredje mans varumärke, samtidigt som varumärket för den som släppt ut flaskan på marknaden fortfarande är synligt på graveringen på flaskhalsen?

3) Är det möjligt att i den situation som beskrivs ovan anse att avlägsnandet och utbytet av den etikett som är försedd med varumärket principiellt äventyrar varumärkets grundläggande funktion som är att garantera flaskans ursprung, eller har det betydelse för huruvida villkoren för ompaketering och ommärkning är tillämpliga att

– omsättningskretsen ska anses ha fått intrycket att etiketten endast hänvisar till koldioxidens ursprung (och således till den som fyllt på flaskan), eller att

– omsättningskretsen ska anses ha fått intrycket att etiketten åtminstone delvis även hänvisar till flaskans ursprung?

4) I den mån som avlägsnandet och utbytet av koldioxidflaskornas etikett ska bedömas utifrån villkoret avseende nödvändighet, kan den omständigheten att de etiketter som varumärkesinnehavaren anbringat på de flaskor som släppts ut på marknaden oavsiktligt skadats eller lossnat, eller den omständigheten att etiketterna har avlägsnats och bytts ut av en person som tidigare fyllt på flaskorna, anses vara en sådan omständighet som gör att det ska anses vara nödvändigt att regelmässigt byta ut etiketterna mot en etikett från den person som fyllt på flaskorna för att kunna släppa ut de återfyllda flaskorna på marknaden?”

Prövning av tolkningsfrågorna

28 EU-domstolen påpekar inledningsvis påpekas att den hänskjutande domstolens frågor, vad gäller EU-varumärkena, avser tolkningen av artikel 13.2 i förordning nr 207/2009 och artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och, vad gäller de nationella varumärkena, tolkningen av artikel 7.2 i direktiv 2008/95 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436.

29 De händelser som utgör de faktiska omständigheterna i det nationella målet tog sin början i juni 2016 och omfattas delvis av bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och direktiv 2008/95 och delvis av bestämmelserna i förordning nr 2017/1001 och direktiv 2015/2436. Eftersom de i det nationella målet relevanta bestämmelserna i dessa förordningar respektive direktiv i allt väsentligt har samma lydelse och svaren på den hänskjutande domstolens frågor av det skälet är desamma oberoende av vilket direktiv eller vilken förordning som ska tillämpas kommer domstolen emellertid endast att hänvisa till bestämmelserna i artikel 15 i förordning 2017/1001 och artikel 15 i direktiv 2015/2436 när den besvarar frågorna (se, analogt, dom av den 9 november 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

30 Det framgår dessutom av beslutet om hänskjutande att dessa frågor har ställts inom ramen för en tvist som uppkommit i samband med den fortsatta marknadsföringen, i Finland, av koldioxidflaskor som tillverkats och ursprungligen saluförts av SodaStream och som är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger. MySoda, som via distributörerna tagit emot tomma SodaStream-koldioxidflaskor som konsumenterna har returnerat, återfyller flaskorna, avlägsnar etiketten med det ursprungliga varumärket och ersätter den med sina egna etiketter som innehåller MySodas logotyp, samtidigt som det ursprungliga ingraverade varumärket lämnas synligt på flaskans utsida.

31 Mot bakgrund av dessa förtydliganden ska det anses att den hänskjutande domstolen har ställt sina fyra frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida, och i förekommande fall under vilka villkor, en innehavare av ett varumärke, som i en medlemsstat har salufört varor försedda med detta varumärke och som är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger, har rätt att med stöd av artikel 15.2 i förordning 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436, motsätta sig fortsatt marknadsföring av dessa varor, i samma medlemsstat, av

en återförsäljare som har återfyllt varorna och bytt ut etiketten med det ursprungliga varumärket mot en annan etikett samtidigt som det ursprungliga varumärket fortfarande lämnas synligt på varorna.

32 Domstolen erinrar inledningsvis om att artikel 9 i förordningen och artikel 10 i direktivet ger innehavaren av ett EU-varumärke respektive innehavaren av ett nationellt varumärke en ensamrätt som innebär att denne kan hindra tredje man från att bland annat utbjuda varor försedda med innehavarens varumärke till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål. Artikel 15.1 i samma förordning och artikel 15.1 i direktivet innehåller ett undantag från denna regel, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna har förts ut på marknaden inom EES av innehavaren eller med dennes samtycke (se, analogt, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

33 Vad gäller artiklarna 10 och 15 i direktiv 2015/2436 ska det särskilt tilläggas att de innebär en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke och således definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom unionen (se, för ett liknande resonemang dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 32 och där angiven rättspraxis, och, analogt, dom av den 29 juli 2019, Pelham m.fl., C-476/17, EU:C:2019:624, punkt 85 och där angiven rättspraxis).

34 Enligt artikel 15.2 i förordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 gäller emellertid att en varumärkesinnehavare som har skälig grund för detta får motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor försedda med dennes varumärke, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har släppts ut på marknaden. Syftet med denna rätt att motsätta sig marknadsföring, som utgör ett undantag från den grundläggande principen om fri rörlighet för varor, är endast att skydda de rättigheter som omfattas av det särskilda föremålet för varumärket, med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 april 2002, Boehringer Ingelheim m.fl., C-143/00, EU:C:2002:246, punkt 28).

35 Domstolen har således vid upprepade tillfällen slagit fast att det särskilda föremålet för varumärkesrätten i synnerhet är att varumärkesinnehavaren ska garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att varumärkesinnehavaren därigenom ska skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke. Vid fastställandet av den exakta räckvidden för varumärkesinnehavarens ensamrätt, måste det tas hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

36 Frågan huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor försedda med dennes varumärke, särskilt återförsäljarens åtgärder avseende avlägsnande av ursprungsetiketter och anbringande av nya etiketter på dessa varor samtidigt som ett ursprungligt varumärke lämnas synligt, ska således prövas mot bakgrund av varumärkesinnehavarens berättigade intressen, bland annat intresset av att skydda varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera märkesvarans ursprung för konsumenten eller slutanvändaren.

37 Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 22 i sitt förslag till avgörande är varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som är försedda med dennes varumärke inte obegränsad, eftersom den med nödvändighet utgör en begränsning av den grundläggande principen om fri rörlighet för varor.

38 I förevarande fall är det utrett att de aktuella koldioxidflaskorna släpptes ut på marknaden inom EES för första gången av innehavarna av de EU-varumärken och de nationella varumärken som anbringats på flaskorna.

39 Enligt domstolens praxis innebär försäljning av en återfyllningsbar gasflaska, av innehavaren av de varumärken som anbringats på flaskan, att de rättigheter som innehavaren har till följd av registreringen av dessa varumärken konsumeras och att rätten att fritt förfoga över flaskan, inbegripet rätten att byta ut den eller få den återfylld hos valfritt företag övergår på köparen. Denne köparens rätt medför en motsvarande rätt för konkurrenterna till innehavaren av de varumärken som anbringats på flaskan att återfylla och byta ut tomma flaskor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 35).

40 Återförsäljarens agerande, som består i att återta flaskorna, vilka har returnerats tomma av konsumenterna, och anbringa sina egna etiketter på dem efter att ha avlägsnat dem som försetts med de ursprungliga varumärkena, samtidigt som det ursprungliga varumärket lämnas synligt på flaskorna, kan likväl omfattas av tillämpningsområdet för artikel 15.2 i förordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436.

41 Såsom det har erinrats om i punkt 34 ovan har en varumärkesinnehavare, enligt artikel 15.2 i förordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436, emellertid rätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, trots att de varor som bär dennes varumärke har släppts ut på marknaden, om denne har skälig grund härför. Det typfall avseende förändring eller försämring av varornas beskaffenhet som uttryckligen anges i dessa bestämmelser utgör endast ett exempel och inte en uttömmande angivelse av vad som kan utgöra skälig grund för att principen om konsumtion inte ska kunna tillämpas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 36).

42 När det gäller parallellimport av ompaketerade läkemedel har domstolen slagit fast ett antal villkor som i detta specifika sammanhang ska tjäna till att avgöra om skälig grund föreligger (se, bland annat dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m. fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282).

43 I ett sammanhang som mer liknar den situation som är för handen i det nationella målet har domstolen slagit fast att det föreligger en sådan skälig grund även när tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke allvarligt skadar varumärkets renommé, eller när denna användning sker på ett sådant sätt att det ges intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och denne tredje man, och särskilt om det ges intryck av att sistnämnda person ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två personerna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin, EU:C:2010:416, punkterna 79 och 80, och dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 37).

44 Härav följer att ett felaktigt intryck vad gäller förekomsten av ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och en återförsäljare som konsumenterna kan få är en av de situationer då varumärkesinnehavaren har skälig grund att motsätta sig att en återförsäljare fortsätter marknadsföringen av varor som bär varumärkesinnehavarens varumärke, bland annat när återförsäljaren avlägsnar den etikett på vilken det ursprungliga varumärket återges och anbringar sin egen etikett på varan, samtidigt som det ursprungliga varumärket lämnas synligt. Den omständigheten att återförsäljarens åtgärder för fortsatt marknadsföring av varorna i fråga har vidtagits i den medlemsstat där dessa varor ursprungligen släpptes ut på marknaden har ingen avgörande betydelse för bedömningen av om varumärkesinnehavaren har sådan skälig grund för sin invändning.

45 Vid bedömningen av om det föreligger ett sådant felaktigt intryck ska samtliga omständigheter rörande återförsäljarens agerande beaktas, såsom hur flaskorna presenteras för konsumenterna efter det att de nya etiketterna anbringats och under vilka villkor de saluförs, bland annat praxis inom den berörda branschen för återfyllning av flaskorna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkterna 39 och 40).

46 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma huruvida det eventuellt föreligger ett felaktigt intryck vad gäller förekomsten av ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavarna och den återförsäljare som har återfyllt de flaskor som är aktuella i det nationella målet. EU-domstolen dock tillhandahålla den hänskjutande domstolen alla uppgifter om unionsrättens tolkning som kan vara användbara för den i det avseendet (se, analogt, dom av den 7 april 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

47 EU-domstolen påpekar således, för det första, att omfattningen av de uppgifter som finns på de nya etiketterna är av stor betydelse. Såsom generaladvokaten betonade i punkt 51 i sitt förslag till avgörande ska det helhetsintryck som flaskan ger genom den nya märkningen bedömas för att avgöra om uppgifterna om den varumärkesinnehavare som har tillverkat flaskan liksom uppgifterna om den återförsäljare som återfyller densamma framstår som klara och tydliga för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam konsument. Dessa uppgifter, som presenteras med hjälp av en ny etikett, får i synnerhet inte ge intryck av att det finns ett ekonomiskt band mellan den återförsäljare som har återfyllt flaskan och innehavaren av det ursprungliga varumärket.

48 För det andra ska det vid bedömningen av det intryck som den nya märkningen ger även tas hänsyn till praxis inom den berörda branschen och till frågan huruvida konsumenterna är vana vid att flaskor återfylls av andra aktörer än innehavaren av det ursprungliga varumärket.

49 Den omständigheten att den aktuella varan består dels av en flaska som är avsedd att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger, dels av flaskans innehåll, kan vara relevant för att avgöra om konsumenterna kan ha fått ett sådant felaktigt intryck. Det ska visserligen beaktas att den breda allmänheten, på grund av det funktionella sambandet mellan en flaska och dess innehåll, riskerar att anta att båda normalt sett har samma kommersiella ursprung. Även om det emellertid är omöjligt att använda komprimerad eller till vätska förtätad gas utan de metallbehållare de förvaras i och även om denna typ av flaska därför kan anses utgöra en förpackning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, punkt 40), kommer dessa flaskor – i den mån de i återvinningssyfte är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger – inte nödvändigtvis att uppfattas som om de har samma kommersiella ursprung som den gas som flaskorna innehåller.

50 Vad särskilt gäller villkoren för återfyllning av tomma flaskor, kan det, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 56 i sitt förslag till avgörande, antas att en konsument som vänder sig direkt till en annan aktör än den som innehar det ursprungliga varumärket för få en tom flaska återfylld eller byta ut den mot en återfylld flaska lättare kan få kännedom om att det inte finns något ekonomiskt band mellan denna aktör och varumärkesinnehavaren.

51 I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande och av de skriftliga yttrandena från parterna i det nationella målet att varken innehavarna av de ursprungliga varumärkena eller återförsäljaren saluför sina koldioxidflaskor direkt till konsumenterna, utan flaskorna är endast tillgängliga för försäljning i återförsäljarnas butiker.

52 Att konsumenterna inte har någon direktkontakt med återförsäljaren kan ge upphov till en risk för förväxling hos konsumenterna vad gäller förhållandet mellan återförsäljaren och innehavarna av de ursprungliga varumärkena. En sådan situation kan således medföra att varumärket inte fullgör sin grundläggande funktion, vilken det erinrats om i punkt 35 ovan, och därmed motivera en tillämpning av artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 och artikel 15.2 i förordning 2017/1001.

53 För det tredje framgår det av domstolens praxis att den omständigheten att det varumärke som ursprungligen anbringats på flaskan förblir synligt trots att återförsäljaren har anbringat ytterligare en etikett är en relevant omständighet, i den mån den förefaller utesluta att märkningen har ändrat flaskornas beskaffenhet genom att dölja deras ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punkt 41).

54 Mot bakgrund av det ovanstående ska tolkningsfrågorna besvaras enligt följande. Artikel 15.2 i förordning nr 2017/1001 och artikel 15.2 i direktiv 2015/2436 ska tolkas så på så sätt att en varumärkesinnehavare, som i en medlemsstat har salufört varor försedda med detta varumärke och som är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger, inte har rätt att med stöd av dessa bestämmelser, motsätta sig fortsatt marknadsföring av dessa varor, i samma medlemsstat, av en återförsäljare som har återfyllt varorna och bytt ut etiketten med det ursprungliga varumärket mot en annan etikett, samtidigt som det ursprungliga varumärket fortfarande lämnas synligt på varorna, såvitt denna nya märkning inte ger konsumenterna det felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren. Vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av de uppgifter som återfinns på varan och dess nya märkning, och mot bakgrund av gängse distributionsmetoder inom den berörda branschen och konsumenternas kännedom om dessa metoder.

Rättegångskostnader

55 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning

ska tolkas på så sätt att

en varumärkesinnehavare, som i en medlemsstat har salufört varor försedda med detta varumärke och som är avsedda att återanvändas och återfyllas ett stort antal gånger, inte har rätt att med stöd av dessa bestämmelser motsätta sig fortsatt marknadsföring av dessa varor, i samma medlemsstat, av en återförsäljare som har återfyllt varorna och bytt ut etiketten med det ursprungliga varumärket mot en annan etikett, samtidigt som det ursprungliga varumärket fortfarande lämnas synligt på varorna, såvitt denna nya märkning inte ger konsumenterna det felaktiga intrycket att det finns ett ekonomiskt band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren. Vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av de uppgifter som återfinns på varan och dess nya märkning, och mot bakgrund av gängse distributionsmetoder inom den berörda branschen och konsumenternas kännedom om dessa metoder.

Underskrifter