

Υπόθεση C-197/21

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία καταθέσεως:

29 Μαρτίου 2021

Αιτούν δικαστήριο:

Korkein oikeus (Φινλανδία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

9 Μαρτίου 2021

Ενάγουσες:

Soda-Club (CO2) SA

SodaStream International BV

Εναγομένη:

MySoda Oy

KORKEIN OIKEUS	ΔΙΑΤΑΞΗ	Αριθ. υπόθεσης
		S2019/620
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΕΣ	SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA MySoda Oy	
ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΕΣ	MySoda Oy SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA	
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Διαφορά που αφορά προσβολή σήματος	

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΚΕΙΝ ΟΙΚΕΥΣ (Ανωτάτου Δικαστηρίου, Φινλανδία)

Αντικείμενο της διαδικασίας

- 1 Αντικείμενο της διαφοράς αποτελεί το δικαίωμα του εμφιαλωτή και εμπόρου φιαλών CO₂, οι οποίες τέθηκαν σε εμπορία από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του, να αφαιρεί από τις φιάλες ετικέτα που φέρει το σήμα του δικαιούχου και να την αντικαθιστά με δική του. Ως προς τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά την ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της ΕΕ, όπως ίσχυε από τις 23 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [παραλείπόμενα] **[σελίδα 2 του πρωτοτύπου]** (κανονισμός για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νέος κανονισμός για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ως προς τα εθνικά σήματα, αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (οδηγία περί σημάτων), και του άρθρου 15, παράγραφος 2, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (νέα οδηγία περί σημάτων).
- 2 Χρήζει ερμηνείας το ζήτημα κατά πόσον για την πράξη του εμφιαλωτή και εμπόρου φιαλών CO₂ εφαρμόζονται τα κριτήρια που καθιερώθηκαν στην υπόθεση Bristol-Myers Squibb (απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ.), τα οποία ανέπτυξε η νομολογία του Δικαστηρίου στο πλαίσιο κρίσεως περί ανασυσκευασίας προϊόντων, ιδίως αναφορικά με παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται ειδικότερα για την εφαρμογή της εντασσόμενης στα προαναφερθέντα κριτήρια προϋποθέσεως περί αναγκαιότητας, ήτοι του κατά πόσον ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εμποδίσει την εμπορία των φιαλών εφόσον για τη διάθεση των επαναπληρούμενων φιαλών στην αγορά κράτους μέλους δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της ετικέτας του δικαιούχου του σήματος και η επικόλληση νέας. **[σελίδα 3 του πρωτοτύπου]**
- 3 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει κατ' αρχάς να διευκρινιστεί όσον αφορά την εκτίμηση της υπέρξεως νόμιμου λόγου του δικαιούχου του σήματος να εναντιωθεί στη μεταπώληση ανασυσκευαζόμενων προϊόντων στο κράτος μέλος αν πρέπει να ακολουθούνται ενιαία κριτήρια ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για παράλληλες εισαγωγές προϊόντων που έχουν αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος ή για ανασυσκευασία εμπορευμάτων που τέθηκαν αρχικώς σε εμπορία στο ίδιο κράτος μέλος. Επίσης, χρήζει διευκρινίσεως το κατά πόσον η πράξη του εμφιαλωτή και

εμπορίου φιαλών CO₂ πρέπει να θεωρηθεί, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου, ότι αποτελεί ανασυσκευασία του προϊόντος, η οποία καταλαμβάνει και την επικόλληση νέας ετικέτας.

- 4 Σε περίπτωση εφαρμογής του κριτηρίου περί αναγκαιότητας, χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεως η σημασία που πρέπει να αποδίδεται για την ικανοποίηση του εν λόγω κριτηρίου στη χρήση για την οποία προορίζονται τα υπό αξιολόγηση προϊόντα, εν προκειμένω οι φιάλες CO₂, επομένως στο ότι προορίζονται για επαναπλήρωση. Συναφώς, δεν φαίνεται να έχει αποσαφηνιστεί ούτε κατά πόσον, αναφορικά με την αλλαγή των ετικετών στην οποία προβαίνει τακτικά ο εμφιαλωτής με την αιτιολογία ότι είναι απαραίτητη για την είσοδό των προϊόντων στην αγορά, μπορεί να προβληθεί ότι σε μέρος των φιαλών που επιστρέφονται για να επαναπληρωθούν η αρχική ετικέτα μπορεί να έχει φθαρεί ή να έχει ήδη αντικατασταθεί σε προηγούμενο στάδιο με ετικέτα εμφιαλωτή διαφορετικού από τον δικαιούχο του σήματος ο οποίος είχε θέσει αρχικώς σε εμπορία τη φιάλη. **[σελίδα 4 του πρωτοτύπου]**

Κρίσιμα πραγματικά περιστατικά

Η εκκρεμής υπόθεση

- 5 Η Soda-Club (CO₂) SA (στο εξής, από κοινού με την SodaStream International B.V.: SodaStream) είναι δικαιούχος των εθνικών σημάτων υπ' αριθ. 70211 SODASTREAM και 77984 SODASTREAM. Επιπλέον, η Soda-Club (CO₂) SA είναι δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ' αριθ. 87957 SODA-CLUB. Η SodaStream International B.V. είναι δικαιούχος των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ' αριθ. 295923 SODASTREAM, 1039965 SODASTREAM και 1246511 SODASTREAM. Τα προαναφερθέντα καταχωρισμένα σήματα SODASTREAM και SODA-CLUB περιλαμβάνουν τόσο το διοξείδιο του άνθρακα όσο και τις επίμαχες φιάλες.
- 6 Η SodaStream εμπορεύεται στη Φινλανδία συσκευές προσθήκης διοξειδίου του άνθρακα σε ποτά υπό το σήμα SodaStream. Οι συσκευασίες πωλήσεως των συσκευών περιέχουν, μεταξύ άλλων, επαναπληρούμενη φιάλη CO₂ από αλουμίνιο, επί της οποίας είναι χαραγμένο το σήμα SODASTREAM ή SODA-CLUB της SodaStream. Στη φιάλη CO₂ υπάρχει επίσης επικολλημένη ετικέτα με το σήμα SODASTREAM ή SODA-CLUB. Η SodaStream εμπορεύεται και αυτοτελώς τις επίμαχες φιάλες CO₂ που επαναπληρούνται.
- 7 Η MySoda Oy εμπορεύεται στη Φινλανδία συσκευές προσθήκης διοξειδίου του άνθρακα για ποτά με το σήμα MySoda σε συσκευασίες οι οποίες δεν περιέχουν φιάλες CO₂. Οι φιάλες CO₂ που εμφιαλώνονται στη Φινλανδία και, μεταξύ άλλων, είναι συμβατές με τις δικές της συσκευές προσθήκης διοξειδίου του άνθρακα και με εκείνες της SodaStream **[σελίδα 5 του πρωτοτύπου]**, πωλούνταν και διατίθενταν στην αγορά από τον Ιούνιο του 2016 από τη MySoda Oy. Μέρος

των φιαλών αυτών ήταν οι κατά τα ανωτέρω επαναπληρωθείσες φιάλες CO₂ που είχαν τεθεί αρχικώς σε εμπορία από τη SodaStream.

- 8 Η MySoda Oy, αφού παρέλαβε από εμπόρους κενές φιάλες CO₂ που είχαν επιστραφεί από τους καταναλωτές και προέρχονταν αρχικά από τη SodaStream, αφαίρεσε από αυτές την ετικέτα της SodaStream. Μετά την επαναπλήρωση των φιαλών, τοποθέτησε επ' αυτών τη δική της ετικέτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν ορατά τα ανάγλυφα στοιχεία που υπήρχαν στις φιάλες, συμπεριλαμβανομένου του σήματος SODASTREAM ή SODA-CLUB.
- 9 Η MySoda Oy χρησιμοποιούσε στις επίμαχες φιάλες δύο διαφορετικές ετικέτες:
 - Στη ροζ χρώματος ετικέτα αναγραφόταν με μεγάλα ευανάγνωστα γράμματα το λογότυπο MySoda της εναγομένης και το κείμενο «Φινλανδικό διοξείδιο του άνθρακα για συσκευές προσθήκης διοξειδίου του άνθρακα». Στις αναγραφόμενες με πεζά γράμματα πληροφορίες προϊόντος, υπήρχε αναφορά στην εταιρεία εμφιαλώσεως και τη νυν επωνυμία της «MySoda Oy», καθώς και στην ιστοσελίδα της MySoda Oy για περισσότερες πληροφορίες.
 - Στη λευκή ετικέτα αναγραφόταν με κεφαλαία γράμματα σε πέντε γλώσσες ο όρος «διοξείδιο του άνθρακα». Στις αναγραφόμενες με πεζά γράμματα πληροφορίες προϊόντος, υπήρχε αναφορά στην εταιρεία εμφιαλώσεως και τη νυν επωνυμία της «My [σελίδα 6 του πρωτοτύπου] Soda Oy», με την επισήμανση ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε καμία σχέση με την αρχική προμηθεύτρια των φιαλών ή/και με τις επιχειρήσεις ή το σήμα αυτής που αναγράφονταν στις φιάλες. Για περισσότερες πληροφορίες γινόταν παραπομπή στην ιστοσελίδα της MySoda Oy.
- 10 Η SodaStream δεν είχε παράσχει τη συγκατάθεσή της στη MySoda Oy για τις ανωτέρω εκτιθέμενες πράξεις.
- 11 Στη Φινλανδία, οι φιάλες CO₂ πωλούνται στο λιαν εμπόριο και είναι άμεσα διαθέσιμες τόσο στα ράφια των καταστημάτων όσο και στα ενημερωτικά περίπτερα και στα ταμεία τους. Ούτε η SodaStream ούτε η MySoda Oy προσφέρουν οι ίδιες τις σχετικές φιάλες CO₂ προς πώληση στους καταναλωτές μέσω δικών τους καταστημάτων.
- 12 Με την αγωγή της, η SodaStream ζήτησε κατ' αρχάς να αναγνωριστεί ότι η MySoda Oy προσέβαλε τα προπαρατιθέμενα σήματα της SodaStream στη Φινλανδία, καθώς, στο πλαίσιο της οικονομικής της δραστηριότητας, έκανε χρήση αυτών χωρίς άδεια, δεδομένου ότι διέθετε στην αγορά και πωλούσε επαναπληρούμενες φιάλες CO₂ που έφεραν το συγκεκριμένο σήμα
 - (i) στις οποίες, επίσης χωρίς τη συγκατάθεση της SodaStream, είχε τοποθετηθεί το σήμα της MySoda Oy, οι δε αρχικές ετικέτες που έπρεπε να υπάρχουν σε αυτές είχαν αντικατασταθεί με νέες, ή

- (ii) στις οποίες οι αρχικές ετικέτες που έπρεπε να υπάρχουν στις φιάλες είχαν αντικατασταθεί με νέες.

Περαιτέρω, η SodaStream ζητούσε την παράλειψη της πράξεως που θεωρούσε ότι συνιστά προσβολή και προέβαλε αξιώσεις για καταβολή αμοιβής και αποζημιώσεως, ερειδόμενες στην προσβολή του δικαιώματος επί του σήματος **[σελίδα 7 του πρωτοτύπου]**.

Παρεμπίπτουσα απόφαση του Markkinaoikeus (δικαστηρίου οικονομικών υποθέσεων, Φινλανδία) της 5ης Σεπτεμβρίου 2019

- 13 Με παρεμπίπτουσα απόφασή του το Markkinaoikeus αποφάνθηκε επί των αιτημάτων της SodaStream για αναγνώριση και παράλειψη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτά τα εν λόγω αιτήματα, στον βαθμό που αφορούσαν το γεγονός ότι η MySoda Oy, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, χρησιμοποιούσε ετικέτες ροζ αποχρώσεως, ενώ τα απέρριψε ως προς τις λευκές ετικέτες.
- 14 Το εν λόγω δικαστήριο δέχθηκε ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχουν τα σήματα στη SodaStream είχε αναλωθεί ήδη σε σχέση με τις φιάλες CO₂ που είχε θέσει αρχικώς σε εμπορία. Ως εκ τούτου, το Markkinaoikeus εστίασε στο κατά πόσον η MySoda Oy είχε νόμιμο λόγο, υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων επί της ουσίας διατάξεων, να αντιταχθεί στις πράξεις της MySoda Oy.
- 15 Κατά την εκτίμησή του, το Markkinaoikeus δεν έλαβε υπόψη τα αντληθέντα από την υπόθεση Bristol-Myers Squibb κριτήρια, τα οποία επικαλείτο η SodaStream, με το σκεπτικό ότι στην ενόπιόν του αχθείσα υπόθεση δεν επρόκειτο περί παράλληλης εισαγωγής αλλά περί πράξεως που έλαβε χώρα εντός του αυτού κράτους μέλους. Αντ' αυτού, στήριξε την κρίση του στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:485. **[σελίδα 8 του πρωτοτύπου]**
- 16 Κατά το Markkinaoikeus, δεν αποδείχθηκε ότι η πράξη της MySoda Oy μετέβαλε ή αλλοίωσε τις φιάλες CO₂ ή το περιεχόμενό τους κατά τρόπον ώστε, εξαιτίας της πράξεως αυτής και λόγω των επακόλουθων κινδύνων, να ζημιωθεί η υπόληψη της SodaStream ή να προκαλείται σε αυτήν ζημία που να συνιστά νόμιμο λόγο για να αντιταχθεί στην πράξη της MySoda Oy.
- 17 Συναφώς, το Markkinaoikeus κρίνει ότι ούτε η επιλογή της MySoda Oy να χρησιμοποιήσει λευκή ετικέτα δημιούργησε εσφαλμένη εντύπωση περί υπάρξεως οικονομικής σχέσεως μεταξύ της ίδιας και της SodaStream.
- 18 Αντιθέτως, κατά την εκτίμηση του εν λόγω δικαστηρίου, η χρήση της ροζ ετικέτας θα μπορούσε να δημιουργήσει στον συνήθως πληροφορημένο και ευλόγως προσεκτικό μέσο καταναλωτή την εντύπωση ότι ενδεχομένως υπάρχει κάποιου είδους οικονομική σχέση μεταξύ της SodaStream και της MySoda Oy. Το Markkinaoikeus εκτιμά περαιτέρω ότι, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των συνθηκών πωλήσεως του προϊόντος, η ετικέτα στην οποία εξέχουσα θέση

κατείχε το λογότυπο της MySoda Oy ήταν ικανή να δημιουργήσει στον καταναλωτή που θα εξέταζε τη φιάλη CO₂ την εντύπωση ότι αυτή προέρχεται από τη MySoda Oy. Ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε νόμιμος λόγος που να παρέχει στη SodaStream το δικαίωμα να αντιταχθεί στη MySoda Oy. **[σελίδα 9 του πρωτοτύπου]**

Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Korkein oikeus

- 19 Κατά της παρεμπίπτουσας απόφασεως του Markkinaoikeus η SodaStream και η MySoda Oy άσκησαν αναίρεση. Το Korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο, Φινλανδία) επέτρεψε την άσκηση αναιρέσεως εκ μέρους αμφοτέρων των διαδίκων. Στο πλαίσιο των εν λόγω αιτήσεων αναιρέσεως, το ανακύπτον ενώπιον του Korkein oikeus ζήτημα είναι το κατά πόσον η SodaStream έχει νόμιμο λόγο να αντιταχθεί στην πράξη της MySoda Oy.
- 20 Η SodaStream ισχυρίζεται κατ' ουσίαν ότι η αφαίρεση της ετικέτας η οποία έφερε το σήμα της και δήλωνε την προέλευση της φιάλης CO₂ και η αντικατάστασή της με ετικέτα της MySoda Oy συνιστούν, καθαυτές, νόμιμο λόγο που της παρέχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην πράξη της MySoda Oy. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της SodaStream, πρόκειται περί νέας σημάσεως προϊόντος η οποία μάλιστα απειλεί, κατ' αρχήν, τη λειτουργία του σήματος ως αποδεικτικού προελεύσεως και ως προς την οποία, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται τα κριτήρια της υποθέσεως Bristol-Myers Squibb που αναπτύχθηκαν στη νομολογία του Δικαστηρίου αναφορικά με την ανασυσκευασία, ή πρέπει τουλάχιστον να ισχύσει η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας. Η SodaStream υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να αντιταχθεί στην πράξη της MySoda Oy, καθόσον η αλλαγή της ετικέτας δεν είναι απαραίτητη για την εμπορική εκμετάλλευση των επαναπληρούμενων φιαλών CO₂. Όπως ισχυρίζεται, τα στοιχεία που αφορούν τον εμφιαλωτή μπορούν να παρέχονται κατά τρόπο που να μην προσβάλλει κατάφωρα τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος, επί παραδείγματι με τοποθέτηση αυτοκόλλητου στη φιάλη. Επιπλέον, η SodaStream προβάλλει ως νόμιμο λόγο την εσφαλμένη εντύπωση που προκαλεί η πράξη της MySoda Oy για ύπαρξη οικονομικής σχέσεως μεταξύ αυτής και της MySoda Oy. **[σελίδα 10 του πρωτοτύπου]**
- 21 Η MySoda Oy υποστηρίζει ότι τα κριτήρια που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο της υποθέσεως Bristol-Myers Squibb δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εμπορίας εντός κράτους μέλους και ότι με την αλλαγή της ετικέτας που έφεραν οι επαναπληρούμενες φιάλες CO₂ δεν δύναται να εξομοιώνεται η ανασυσκευασία πωλούμενου στο πλαίσιο παράλληλης εισαγωγής αρχικού προϊόντος με προϊόν που πωλείται στον καταναλωτή για πρώτη φορά. Όπως υποστηρίζει περαιτέρω, με την αντικατάσταση της ετικέτας δεν διακυβεύεται η λειτουργία του σήματος ως αποδεικτικού προελεύσεως της φιάλης, δεδομένου ότι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται το προϊόν αντιλαμβάνονται ότι η ετικέτα προσδιορίζει αποκλειστικά την προέλευση του διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκεται εντός της φιάλης και τον εμφιαλωτή, ενώ την προέλευση αυτής δείχνει το εγχάραγμα επί της φιάλης. Η MySoda Oy ισχυρίζεται ότι η αλλαγή της ετικέτας είναι εν πάση περιπτώσει απαραίτητη για την εμπορία της επαναπληρούμενης φιάλης, καθόσον

η παροχή στοιχείων σχετικά με τον εμφιαλωτή σε αυτοκόλλητο τοποθετημένο επί της φιάλης θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση σε καταναλωτές και εμπόρους αναφορικά με τον τελευταίο εμφιαλωτή και τον υπεύθυνο για τη φιάλη. Προβάλλει δε επιπλέον ότι κρίσιμο για τους εμπόρους είναι να υπάρχει μόνο ένας γραμμικός κώδικας στη φιάλη. Κατά τη MySoda Oy, η αλλαγή της ετικέτας είναι αναγκαία και για τον πρόσθετο λόγο ότι σε μέρος των φιαλών που τέθηκαν σε εμπορία από τη SodaStream η αρχική ετικέτα ενδεχομένως είχε φθαρεί ή αποκολληθεί. Η MySoda Oy ισχυρίζεται ότι η πράξη της συνάδει με την πάγια τακτική του κλάδου στη Φινλανδία, την οποία εφαρμόζει και η ίδια η SodaStream. Επομένως, κατά τη MySoda Oy, οι ετικέτες που αποκολλά από τις επαναπληρούμενες φιάλες θα μπορούσαν να ανήκουν σε προηγούμενους εμφιαλωτές που δεν έχουν σχέση [σελίδα 11 του πρωτοτύπου] με εκείνον που είχε θέσει αρχικώς τις φιάλες σε εμπορία και είναι δικαιούχος του χαραγμένου επ' αυτών σήματος.

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- 22 Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 15, παράγραφος 1, του νέου κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα της ΕΕ δεν παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Κατά την παράγραφο 2, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.
- 23 Κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας περί σημάτων και το ταυτόσημο από απόψεως περιεχομένου άρθρο 15, παράγραφος 1, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή του. Κατά την παράγραφο 2, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο [σελίδα 12 του πρωτοτύπου].

Διατάξεις εσωτερικού δικαίου

- 24 Κατά το άρθρο 9, παράγραφος 1, του Tavaramerkkilaki (νόμου περί σημάτων), ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη

συγκατάθεσή του. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο δικαιούχος του σήματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για εμπορεύματα αν έχει νόμιμο λόγο να αντιταχθεί στην περαιτέρω προσφορά ή διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του σήματος ιδίως εάν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στην αγορά. Η εθνική διάταξη ερείδεται στο άρθρο 7 της οδηγίας περί σημάτων και στο άρθρο 15 της νέας οδηγίας περί σημάτων.

- 25 Βάσει της χρονικής περιόδου την οποία αφορά η προβαλλόμενη προσβολή δικαιώματος, στην υπόθεση εφαρμόζεται και το άρθρο 10 α του νόμου περί σημάτων που ήταν σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου 2016, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1715/1995, καθώς και το άρθρο 8 του νόμου περί σημάτων που ήταν σε ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2019, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 616/2016, τα οποία ταυτίζονται από απόψεως περιεχομένου με την προπαρατιθέμενη διάταξη του ισχύοντος νόμου περί σήματος. **[σελίδα 13 του πρωτοτύπου]**

Ανάγκη υποβολής αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως

- 26 Ενώπιον του Korkein oikeus εκκρεμεί υπόθεση που αφορά προσβολή σήματος, ενώ για την έκδοση τεκμηριωμένης αποφάσεως είναι απαραίτητη η ερμηνεία διατάξεων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οδηγίες περί σημάτων αναφορικά με την ανάλωση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον δικαιούχο του σήματος. Στη νομοθεσία της Ένωσης δεν υφίσταται αναλυτική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο δικαιούχος του σήματος έχει νόμιμο λόγο να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορία προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά. Επίσης, ούτε από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον νόμιμο λόγο προκύπτει σαφής απάντηση επί των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υπό κρίση διαφοράς.

Το πλαίσιο των ερωτημάτων υπό 1, 2 και 3

- 27 Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τουλάχιστον η ανασυσκευασία παράλληλα εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει και επικόλληση νέων ετικετών, μπορεί, ως εκ της φύσεώς της, να απειλήσει σοβαρά την εγγύηση προελεύσεως του σήματος και προσβάλλει με τον τρόπο αυτό το ειδικό αντικείμενο αυτού (απόφαση της 23ης Απριλίου 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim κ.λπ., σκέψεις 29 έως 30, απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim κ.λπ., σκέψεις 28 έως 30). Κατά πάγια νομολογία, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύσει την εμπορία ανασυσκευασμένων προϊόντων αν ο έμπορος δεν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι η πράξη του ικανοποιεί τα λεγόμενα «κριτήρια της υποθέσεως Bristol-Myers Squibb» (απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim κ.λπ., ECLI:EU:C:2007:249, σκέψεις 52 έως 53). **[σελίδα 14 του πρωτοτύπου]** Κατά τα ανωτέρω, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να

απαγορεύσει την ανασυσκευασία προϊόντος, εκτός αν η ανασυσκευασία είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εμπορία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων και, επιπλέον, διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος (επί παραδείγματι, απόφαση της 23ης Απριλίου 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim κ.λπ., ECLI:EU:C:2002:246, σκέψη 34).

- 28 Το Δικαστήριο διατύπωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση του νόμιμου λόγου στο πλαίσιο υποθέσεως στην οποία ο εμφιαλωτής φιαλών αερίου που είχαν τεθεί σε εμπορία εντός του ίδιου κράτους μέλους είχε επιθέσει στις φιάλες τις δικές του ετικέτες (απόφαση της 14ης Ιουλίου 2011, Viking Gas, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485). Στη απόφασή του το Δικαστήριο επισημαίνει ότι νόμιμος λόγος για να αντισταχθεί ο δικαιούχος του σήματος στις πράξεις του εμφιαλωτή θα μπορούσε να υφίσταται, μεταξύ άλλων, όταν η χρήση του οικείου σημείου γίνεται κατά τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει οικονομικός σύνδεσμος μεταξύ του δικαιούχου του σήματος και του εμφιαλωτή (σκέψη 37 της αποφάσεως). Εντούτοις, το Δικαστήριο δεν έκανε συναφώς καμία αναφορά στη νομολογία του σχετικά με την ανασυσκευασία ή τα κριτήρια που αποκρυσταλλώνονται στην απόφαση Bristol-Myers Squibb.
- 29 Από τη μέχρι σήμερα νομολογία του Δικαστηρίου δεν προκύπτει σαφώς αν η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας εφαρμόζεται και επί ανασυσκευασίας προϊόντων τα οποία τίθενται σε εμπορία εντός του ίδιου κράτους μέλους. Η προπαρατεθείσα απόφαση Viking Gas διαφέρει από την υπό κρίση υπόθεση, μεταξύ άλλων, κατά το ότι η απόφαση επί της υποθέσεως Viking Gas αφορούσε περίπτωση στην οποία τα σήματα [σελίδα 15 του πρωτοτύπου] τα οποία είχε επιθέσει ο δικαιούχος που είχε θέσει αρχικώς σε εμπορία τις φιάλες αερίου δεν είχαν επικαλυφθεί ούτε είχαν αφαιρεθεί από τις φιάλες. Το Δικαστήριο επισήμανε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, καθόσον από αυτό προκύπτει ότι η εν λόγω επισήμανση δεν μεταβάλλει την κατάσταση των φιαλών αποκρύπτοντας την καταγωγή τους (σκέψη 41 της αποφάσεως). Ωστόσο, στην υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο της κύριας δίκης, ο εμφιαλωτής των φιαλών CO₂ αφαίρεσε την ετικέτα που έφερε το σήμα του δικαιούχου και την αντικατέστησε με δική του. Τόσο η αρχική ετικέτα όσο και εκείνη του εμφιαλωτή κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της φιάλης και άφηναν ελεύθερο μόνο το επάνω τμήμα και τον λαιμό αυτής, όπου, μεταξύ άλλων, ήταν χαραγμένο το σήμα του αρχικού διανομέα της φιάλης.
- 30 Περαιτέρω, δεν είναι σαφές κατά πόσον, υπό το πρίσμα της ανωτέρω παρατεθείσας νομολογίας του Δικαστηρίου, η αφαίρεση της ετικέτας του δικαιούχου του σήματος και η επίθεση νέας ετικέτας στο προϊόν, όπως συμβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης, πρέπει να θεωρηθεί ως ανασυσκευασία, περιλαμβάνουσα και την τοποθέτηση νέας ετικέτας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί η σημασία της χρήσεως για την οποία προορίζεται επίμαχο προϊόν, ήτοι οι φιάλες CO₂, και το γεγονός ότι το προσφερόμενο από τον έμπορο προϊόν αποτελείται τόσο από τη φιάλη που προέρχεται από τον δικαιούχο του σήματος όσο και από το διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από τον εμφιαλωτή. Αν γίνει δεκτό ότι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται το προϊόν

συμπεραίνουν ότι η ετικέτα παραπέμπει αποκλειστικά στην προέλευση του διοξειδίου του άνθρακα, ακόμη και αν ο δικαιούχος του σήματος **[σελίδα 16 του πρωτοτύπου]** για τη διάθεση της φιάλης CO₂ είχε αρχικώς επικολλήσει σε αυτήν την ετικέτα που έφερε το σήμα του και με σκοπό να αποτελεί ένδειξη για την προέλευση της φιάλης, παραμένει ασαφές κατά πόσο το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας.

Το πλαίσιο του τέταρτου ερωτήματος

- 31 Στη νομολογία του Δικαστηρίου έχει κριθεί ότι ο προβαίνων σε επανασήμανση πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα που καθιστούν πραγματοποιήσιμη την παράλληλη εμπορία, αλλοιώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο το ειδικό περιεχόμενο του δικαιώματος επί του σήματος. Ως εκ τούτου, όταν οι αναγραφόμενες επί των αρχικών ετικετών ενδείξεις συνάδουν μεν με τους ισχύοντες στο κράτος μέλος προορισμού κανόνες περί επικολλήσεως ετικετών, αλλά οι κανόνες αυτοί απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούνται και να επανατίθενται ή να αντικαθίστανται οι αρχικές ετικέτες. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η τοποθέτηση επί των επίμαχων φιαλών ενός απλού αυτοκόλλητου στο οποίο αναγράφονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες (απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, *Loendersloot*, ECLI:EU:C:1997:530, σκέψη 46). Στη νομολογία έχει κριθεί περαιτέρω ότι, αντιθέτως, η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας δεν πληρούται όταν η αντικατάσταση του σήματος εξηγείται αποκλειστικώς από την αναζήτηση εμπορικού πλεονεκτήματος από τον παράλληλο εισαγωγέα (απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 1999, C-379/97, *Urjohn*, ECLI:EU:C:1999:494, σκέψη 44).
- 32 Όταν προσφέρονται προς πώληση επαναπληρούμενες φιάλες CO₂, πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές στοιχεία για τον εμφιαλωτή. Εφόσον η αλλαγή της ετικέτας στη φιάλη CO₂ εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναπτύχθηκαν στην υπόθεση *Bristol-Myers Squibb*, υπό το πρίσμα της μέχρι σήμερα νομολογίας δεν είναι σαφές εάν και σε ποιο βαθμό, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον πληρούται η προϋπόθεση περί αναγκαιότητας **[σελίδα 17 του πρωτοτύπου]**, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χρήση για την οποία προορίζονται τα εν προκειμένω επίμαχα προϊόντα. Οι επίμαχες φιάλες CO₂ προορίζονται για πολλαπλή επανεμφιάλωση και πώληση, γεγονός που είναι ικανό να αλλοιώσει την κατάσταση των αρχικών ετικετών που έχουν επιτεθεί επ' αυτών. Χρήζει ερμηνείας το κατά πόσον η φθορά της ετικέτας που έχει επιθέσει στη φιάλη ο δικαιούχος του σήματος ή η αποκόλλησή της ή/και το γεγονός ότι ήδη σε προηγούμενο στάδιο ενδέχεται άλλος εμφιαλωτής να είχε αντικαταστήσει την αρχική ετικέτα με δική του μπορεί να συνιστούν γεγονός λόγω του οποίου η αλλαγή της ετικέτας ή η αντικατάστασή της με την ετικέτα του εμφιαλωτή θεωρείται απαραίτητη για τη διάθεση των επαναπληρούμενων φιαλών στην αγορά.

Προδικαστικά ερωτήματα

33 Το Korkein oikeus, αφού παρέσχε στους διαδίκους τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους όσον αφορά το περιεχόμενο της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

1. Είναι δυνατό να εφαρμόζονται τα λεγόμενα «κριτήρια Bristol-Myers Squibb», που έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ανασυσκευασία και την επικόλληση νέας ετικέτας σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής, και, ειδικότερα, η λεγόμενη προϋπόθεση περί αναγκαιότητας ακόμη και όταν πρόκειται για ανασυσκευασία [σελίδα 18 του πρωτοτύπου] ή επικόλληση νέας ετικέτας επί προϊόντων που διατίθενται στην αγορά κράτους μέλους από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του με σκοπό τη μεταπώλησή τους εντός του ίδιου κράτους μέλους;

2. Εφαρμόζονται, στην περίπτωση που ο δικαιούχος του σήματος, στο πλαίσιο διαθέσεως στην αγορά φιάλης που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα, έχει επιθέσει στη φιάλη το σήμα του, το οποίο έχει τεθεί σε ετικέτα και είναι χαραγμένο και στον λαιμό της φιάλης, τα λεγόμενα «κριτήρια Bristol-Myers Squibb» και, ειδικότερα, η λεγόμενη προϋπόθεση περί αναγκαιότητας ακόμη και όταν τρίτος, ο οποίος προβαίνει σε επαναπλήρωση της φιάλης με διοξείδιο του άνθρακα με σκοπό τη μεταπώλησή της, αφαιρεί από τη φιάλη την αρχική ετικέτα και την αντικαθιστά με δική του, η οποία φέρει το δικό του σημείο, ενώ παράλληλα το σήμα του διαθέσαντος τη φιάλη στην αγορά εξακολουθεί να είναι ορατό στο εγχάραγμα που βρίσκεται στον λαιμό της φιάλης;

3. Μπορεί στην περίπτωση που περιγράφεται ανωτέρω να υποστηριχθεί ότι, με την αφαίρεση και αντικατάσταση της ετικέτας που περιέχει το σήμα, διακυβεύεται κατ' αρχήν η λειτουργία του σήματος ως αποδεικτικού της προελεύσεως της φιάλης ή, σε συνάρτηση με την εφαρμογή των προϋποθέσεων για την ανασυσκευασία και την επικόλληση νέας ετικέτας, κρίσιμο είναι το γεγονός

– ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται το προϊόν θα συμπεράνουν ότι η ετικέτα παραπέμπει αποκλειστικά στην προέλευση του διοξειδίου του άνθρακα (και, κατά συνέπεια, στον εμφιαλωτή) ή

– ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται το προϊόν θα συμπεράνουν ότι η ετικέτα παραπέμπει, τουλάχιστον εν μέρει, στην προέλευση της φιάλης; [σελίδα 19 του πρωτοτύπου]

4. Όταν η αφαίρεση και αντικατάσταση της ετικέτας στις φιάλες CO₂ εκτιμάται υπό το πρίσμα της προϋποθέσεως περί αναγκαιότητας, μπορεί να

συνιστά η τυχαία φθορά ή αποκόλληση των ετικετών που έχει επιθέσει ο δικαιούχος του σήματος στις φιάλες που θέτει σε εμπορία ή η αφαίρεση και αντικατάστασή τους από προηγούμενο εμφιαλωτή [σελίδα 20 του πρωτοτύπου] περίπτωση λόγω της οποίας η τακτική αντικατάσταση των ετικετών με ετικέτα του εμφιαλωτή θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για τη διάθεση των επαναπληρούμενων φιαλών στην αγορά;

[παραλειπόμενα]

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ