

Vec C-197/21

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

29. marec 2021

Vnútroštátny súd:

Korkein oikeus

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

9. marec 2021

Žalobkyne:

Soda-Club (CO2) SA

SodaStream International BV

Žalovaná:

MySoda Oy

PRACOVNÝ DOKUMENT

**KORKEIN OIKEUS (Najvyšší súd, Fínsko) UZNESENIE Spisová
značka**

S2019/620

NAVRHOVATEĽKY V KONANÍ O OPRAVNOM PROSTRIEDKU	SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA
	MySoda Oy
ODPORKYNE V KONANÍ O OPRAVNOM PROSTRIEDKU	MySoda Oy
	SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA
PREDMET	Spor týkajúci sa porušenia práv k ochrannej známke

ROZHODNUTIE KORKEIN OIKEUS (NAJVYŠŠÍ SÚD)

Predmet konania

- 1 V tomto konaní ide o právo subjektu, ktorý plní fľaše CO₂ a obchoduje s týmito fľašami, ktoré boli uvedené na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, odstrániť z týchto fliaš etiketu, na ktorej sa nachádza ochranná známka majiteľa ochrannej známky, a nahradiť ju svojou vlastnou etiketou. Čo sa týka ochranných známk Európskej únie, ide o výklad článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 [omissis], ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016 [omissis] (nariadenie o ochrannej známke Európskej únie), ako aj článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (nové nariadenie o ochrannej známke Európskej únie). Čo sa týka národných ochranných známk, ide o výklad 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 známk (smernica o ochranných známkach), ako aj článku 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii

právných predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (nová smernica o ochranných známkach).

- 2 Je potrebné vyložiť, či sa na konanie subjektu, ktorý plní fľaše CO₂ a obchoduje s týmito fľašami, vzťahujú takzvané kritériá Bristol-Myers Squibb (rozsudok z 11. júla 1996, spojené veci C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Bristol-Myers Squibb a i.), ktoré boli sformulované v judikatúre Súdneho dvora pri posudzovaní úpravy balenia tovaru, a to najmä pri súbežnom dovoze liekov. Najmä ide o uplatniteľnosť podmienky nevyhnutnosti, ktorá patrí k vyššie uvedeným kritériám, teda o to, či majiteľ ochrannej známky môže zabrániť obchodovaniu s fľašami, pokiaľ odstránenie etikety majiteľa ochrannej známky a umiestnenie novej etikety nie sú nevyhnutné na to, aby sa opätovne naplnené fľaše mohli uviesť na trh v danom členskom štáte.
- 3 Pritom je potrebné najprv vyložiť, či pre opodstatnený dôvod majiteľa ochrannej známky namietat' proti ďalšiemu predaju výrobkov, ktorých balenie bolo upravené, v danom členskom štáte platia jednotné kritériá bez ohľadu na to, či ide o súbežné dovozy výrobkov získaných v inom členskom štáte, alebo o úpravu balenia tovaru, ktorý bol pôvodne uvedený na trh v tom istom členskom štáte. Navyše treba vyložiť, či sa má konanie subjektu, ktorý plní fľaše CO₂, považovať za úpravu balenia výrobku, ktorá zahŕňa aj umiestnenie novej etikety, v zmysle judikatúry Súdneho dvora.
- 4 Ak sa uplatní podmienka nevyhnutnosti, treba ďalej vyložiť, aký význam pre splnenie tohto kritéria má účel použitia posudzovaných výrobkov, t. j. fliaš CO₂, teda okolnosť, že sú určené na opätovné plnenie. V tomto smere tiež nie je jasné, či výmenu etikiet, ktorú spravidla vykonáva subjekt, ktorý plní fľaše, možno považovať za nevyhnutnú na uvedenie výrobkov na trh z dôvodu, že v prípade časti fliaš vrátených na opätovné plnenie mohla byť pôvodná etiketa poškodená alebo už predtým nahradená etiketou iného subjektu, ktorý plní fľaše, než majiteľ ochrannej známky, ktorý tieto fľaše pôvodne uviedol na trh.

Relevantný skutkový stav

Prejednávaná vec

- 5 Soda-Club (CO₂) SA (ďalej spolu so spoločnosťou SodaStream International B.V. len ako „SodaStream“) je majiteľom národných ochranných známk č. 70211 SODASTREAM a č. 77984 SODASTREAM. Soda-Club (CO₂) SA je navyše majiteľom ochrannej známky Európskej únie č. 87957 SODA-CLUB. SodaStream International B.V. je majiteľom ochranných známk Európskej únie č. 295923 SODASTREAM, č. 1039965 SODASTREAM a č. 1246511 SODASTREAM. Vyššie uvedené zapísané ochranné známky SODASTREAM a SODA-CLUB sa vzťahujú tak na oxid uhličitý, ako aj na predmetné fľaše.

- 6 SodaStream predáva vo Fínsku prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým pod ochrannou známkou SodaStream. Súčasťou predajných balení týchto prístrojov je okrem iného opätovne naplniteľná fľaša CO₂ z hliníka, na ktorej je vyrytá ochranná známka SODASTREAM alebo SODA-CLUB, ktorá patrí spoločnosti SodaStream. Na fľaši CO₂ je navyše umiestnená etiketa s ochrannou známkou SODASTREAM alebo SODA-CLUB. SodaStream predáva opätovne naplnené predmetné fľaše CO₂ aj samostatne.
- 7 MySoda Oy predáva vo Fínsku prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým pod ochrannou známkou MySoda v baleniach, ktorých súčasťou nie je fľaša CO₂. MySoda Oy od júna 2016 predáva a uvádza na trh fľaše CO₂ naplnené vo Fínsku, ktoré sú kompatibilné okrem iného s jej vlastnými prístrojmi na sýtenie nápojov oxidom uhličitým a s prístrojmi spoločnosti SodaStream na sýtenie nápojov oxidom uhličitým. Časť týchto fliaš tvorili vyššie opísané, opätovne naplnené fľaše CO₂, ktoré pôvodne uviedla na trh SodaStream.
- 8 MySoda Oy po tom, čo od obchodníkov dostala prázdne fľaše CO₂ pochádzajúce od spoločnosti SodaStream, ktoré vrátili spotrebiteľia, z týchto fliaš odstránila najprv etiketu spoločnosti SodaStream. Po opätovnom naplnení fliaš na ne umiestnila svoju vlastnú etiketu tak, že to, čo bolo vyryté na fľašiach, vrátane ochrannej známky SODASTREAM alebo SODA-CLUB, zostalo viditeľné.
- 9 MySoda Oy používala na predmetných fľašiach dve rôzne etikety:
 - na ružovej etikete bolo veľkými písmenami napísané logo žalovanej MySoda, ako aj text „fínsky oxid uhličitý pre prístroje na sýtenie nápojov oxidom uhličitým“. V súvislosti s údajmi o výrobku napísanými malým písmom bol uvedený odkaz na spoločnosť, ktorá naplnila fľašu a ktorej terajšie obchodné meno znie „MySoda Oy“, ako aj na webovú stránku spoločnosti MySoda Oy s ďalšími informáciami,
 - na bielej etikete bolo veľkými písmenami v piatich jazykoch napísané slovo „oxid uhličitý“. V súvislosti s údajmi o výrobku napísanými malým písmom bol uvedený odkaz na spoločnosť, ktorá naplnila fľašu a ktorej terajšie obchodné meno znie „MySoda Oy“, ako aj údaj, že táto spoločnosť nie je nijako prepojená s pôvodným dodávateľom fľaše, resp. s jej podnikom alebo ochrannou známkou, ktoré boli uvedené na fľaši. Pokiaľ ide o ďalšie informácie, bol uvedený odkaz na webovú stránku spoločnosti MySoda Oy.
- 10 SodaStream neudelila súhlas s vyššie opísaným konaním spoločnosti MySoda Oy.
- 11 Fľaše CO₂ sú vo Fínsku dostupné v maloobchode jednak ako takzvaný stojanový tovar a jednak v informačných stánkoch a na pokladniach obchodov. SodaStream ani MySoda Oy neponúkajú svoje fľaše CO₂ spotrebiteľom samy priamo prostredníctvom svojich vlastných obchodov.
- 12 SodaStream vo svojej žalobe v prvom rade navrhla určiť, že MySoda Oy vo Fínsku porušila práva k vyššie uvedeným ochranným známkam spoločnosti

SodaStream tým, že ich bez povolenia používala pri svojej ekonomickej činnosti tak, že uvádzala na trh a predávala také opätovne naplnené fľaše CO₂ označené týmito ochrannými známkami,

- i) na ktorých bola navyše bez súhlasu spoločnosti SodaStream umiestnená ochranná známka spoločnosti MySoda Oy a na ktorých boli pôvodné etikety patriace na tieto fľaše nahradené novými etiketami, alebo
- ii) na ktorých boli pôvodné etikety patriace na tieto fľaše nahradené novými etiketami.

SodaStream ďalej navrhla uložiť žalovanej povinnosť zdržať sa uvedeného konania, ktoré treba považovať za porušenie, a uplatnila nároky na kompenzáciu a náhradu škody založené na porušení práv k ochrannej známke.

Medzitýmny rozsudok Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci, Fínsko) z 5. septembra 2019

- 13 Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) rozhodol medzitýmny rozsudkom o určovanom návrhu spoločnosti SodaStream a o jej návrhu na uloženie povinnosti zdržať sa konania. Týmto návrhom vyhovel v rozsahu, v akom MySoda Oy – ako bolo uvedené vyššie – používala ružové etikety, a pokiaľ ide o biele etikety, návrhy zamietol.
- 14 Tento súd konštatoval, že výlučné právo vyplývajúce z ochranných známk spoločnosti SodaStream bolo vo vzťahu k fľašiam CO₂, ktoré táto spoločnosť pôvodne uviedla na trh, vyčerpané. V tejto veci teda išlo o to, či mala SodaStream opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy v zmysle predpisov uplatniteľných vo veci samej.
- 15 Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) pri svojom posudzovaní neuplatnil kritériá Bristol-Myers Squibb, na ktoré sa odvolávala SodaStream, s odôvodnením, že v prejednávanom prípade nešlo o súbežný dovoz, ale o konanie v rámci jedného a toho istého členského štátu. Namiesto toho sa uvedený súd vo svojom rozhodnutí oprel o rozsudok Súdneho dvora vo veci C-46/10, Viking Gas, EU:C:2011:485.
- 16 Uvedený súd sa domnieval, že nebolo preukázané, že konanie spoločnosti MySoda Oy mení fľaše CO₂ alebo ich obsah alebo zhoršuje stav týchto fliaš alebo ich obsahu tak, že týmto konaním dochádza z dôvodu bezpečnostných rizík, ktoré sú s ním spojené, k poškodeniu dobrej povesti spoločnosti SodaStream alebo k spôsobeniu škody tejto spoločnosti, ktorá predstavuje opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy.
- 17 Podľa názoru Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci) MySoda Oy v rozsahu, v akom používala biele etikety, tiež nevyvolala mylný dojem, že medzi ňou a spoločnosťou SodaStream existuje hospodárske prepojenie.

- 18 Uvedený súd sa naopak domnieval, že používanie ružovej etikety mohlo u priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný, vyvolať dojem, že medzi spoločnosťami SodaStream a MySoda Oy existuje určité hospodárske prepojenie. Podľa názoru uvedeného súdu mohla etiketa s dominantne umiestneným logom spoločnosti MySoda Oy okrem iného s prihliadnutím na okolnosti predaja vyvolať u spotrebiteľa, ktorý skúmal fľašu CO₂, dojem, že táto fľaša pochádza od spoločnosti MySoda Oy. Uvedený súd sa domnieval, že SodaStream mala v tomto smere opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy.

Opravný prostriedok podaný na Korkein oikeus (Najvyšší súd)

- 19 SodaStream a MySoda Oy podali proti medzitýmnemu rozsudku, ktorý vydal Markkinaoikeus (Súd pre hospodárske veci), opravné prostriedky. Korkein oikeus (Najvyšší súd) pripustil opravné prostriedky oboch účastníkov konania. Na základe týchto opravných prostriedkov musí Korkein oikeus (Najvyšší súd) rozhodnúť, či má SodaStream opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy.
- 20 SodaStream v podstate tvrdí, že odstránenie etikety, na ktorej sa nachádza jej ochranná známka a na ktorej je uvedený pôvod fľaše CO₂, a jej nahradenie etiketou spoločnosti MySoda Oy už ako také predstavovali opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy. Podľa spoločnosti SodaStream ide o nové označenie výrobku, ktoré už principiálne ohrozuje funkciu ochrannej známky ako dôkazu o pôvode a na ktoré sa z tohto dôvodu majú uplatniť kritériá Bristol-Myers Squibb týkajúce sa úpravy balenia, ktoré boli sformulované v judikatúre Súdneho dvora, minimálne však podmienka nevyhnutnosti. SodaStream zastáva názor, že má právo namietat' proti konaniu spoločnosti MySoda Oy, lebo výmena etikety nie je nevyhnutná na to, aby opätovne naplnené fľaše CO₂ mohli byť uvedené na trh. Domnieva sa, že je možné uviesť údaje o subjekte, ktorý naplnil fľašu, spôsobom, ktorý menej zasahuje do práv majiteľa ochrannej známky, napríklad umiestnením nálepky na fľašu. SodaStream navyše uvádza, že opodstatneným dôvodom je mylný dojem, že medzi ňou a spoločnosťou MySoda Oy existuje hospodárske prepojenie, vyplývajúci z konania spoločnosti MySoda Oy.
- 21 MySoda Oy zastáva názor, že kritériá Bristol-Myers Squibb sa v situácii, ktorá sa týka obchodovania v rámci členského štátu, neuplatnia a že výmena etikety umiestnenej na opätovne naplnenej fľaši CO₂ sa nemá považovať za rovnocennú s úpravou balenia výrobku, ktorý bol predaný pri súbežnom dovoze, je pôvodný a bol predaný spotrebiteľovi po prvý raz. Nahradenie etikety podľa nej neohrozuje funkciu ochrannej známky ako dôkazu o pôvode fľaše, lebo cieľová skupina chápe, že etiketa označuje výlučne pôvod oxidu uhličitého, ktorý sa nachádza vo fľaši, ako aj subjekt, ktorý naplnil fľašu, a že to, čo je vyryté na fľaši, označuje pôvod fľaše. MySoda Oy zastáva názor, že výmena etikety je v každom prípade nevyhnutná na uvedenie opätovne naplnenej fľaše na trh, lebo uvedenie údajov o subjekte, ktorý naplnil fľašu, na nálepke umiestnenej na fľaši by mohlo vyvolať

u spotrebiteľov a obchodníkov nejasnosti o tom, kto naposledy naplnil fľašu a kto za ňu zodpovedá. Okrem toho tvrdí, že pre obchodníkov má podstatný význam, že na fľaši sa nachádza len jeden čiarový kód. Výmena etikety je podľa jej názoru nevyhnutná aj preto, lebo na časti fliaš, ktoré SodaStream uviedla na trh, môže byť pôvodná etiketa poškodená alebo odlepená. MySoda Oy uvádza, že jej konanie zodpovedá praxi, ktorá je vo Fínsku v danom odvetví ustálená a ktorou sa riadi aj samotná SodaStream. Podľa spoločnosti MySoda Oy môžu byť etikety subjektov, ktoré predtým naplnili fľaše, ktoré odlepila z opätovne naplnených fliaš, tiež etiketami iných subjektov než subjektu, ktorý fľaše pôvodne uviedol na trh a je majiteľom vyrytej ochrannej známky.

Uplatniteľné právne predpisy

Právo Únie

- 22 Podľa článku 13 [ods. 1] nariadenia o ochrannej známke Európskej únie a článku 15 ods. 1 nového nariadenia o ochrannej známke Európskej únie ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Podľa odseku 2 sa odsek 1 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.
- 23 Podľa článku 7 [ods. 1] smernice o ochranných známkach a článku 15 ods. 1 novej smernice o ochranných známkach, ktorý obsahovo zodpovedá uvedenému článku, 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. Podľa odseku 2 sa odsek 1 nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody namietat' proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.

Vnútroštátne právne predpisy

- 24 Podľa § 9 ods. 1 Tavaramerkkilaki (zákon o ochranných známkach), ktorý sa uplatní v súvislosti s národnými ochrannými známkami, majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Podľa § 9 ods. 2 tohto zákona môže majiteľ ochrannej známky bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, zakázať používanie ochrannej známky pre tovary, ak má opodstatnený dôvod namietat' proti ďalšiemu ponúkaniu alebo uvádzaniu tovaru na trh. Majiteľ ochrannej známky môže zakázať používanie ochrannej známky najmä v prípade, ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru. Toto vnútroštátne ustanovenie je založené na článku 7 smernice o ochranných známkach, resp. na článku 15 novej smernice o ochranných známkach.

- 25 Na základe obdobia, v ktorom došlo k údajnému porušeniu práv, sa na vec uplatní aj § 10a zákona o ochranných známkach v znení zmenenom zákonom č. 1715/1995, ktorý bol účinný do 31. augusta 2016, ako aj § 8 zákona o ochranných známkach v znení zmenenom zákonom č. 616/2016, ktorý bol účinný do 30. apríla 2019, ktoré obsahovo zodpovedajú vyššie uvedenému ustanoveniu platného zákona o ochranných známkach.

Nevyhnutnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania

- 26 Na Korkein oikeus (Najvyšší súd) sa vedie konanie, ktorého predmetom je porušenie práv k ochrannej známke a v ktorom si vydanie odôvodneného rozhodnutia vyžaduje výklad ustanovení nariadení o ochrannej známke Európskej únie, ako aj smerníc o ochranných známkach týkajúcich sa vyčerpania práv vyplývajúcich z ochrannej známky. V práve Únie sa nenachádza podrobná právna úprava týkajúca sa podmienok, na základe ktorých má majiteľ ochrannej známky opodstatnený dôvod namietat' proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom uvedeným na trh. Z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa opodstatneného dôvodu nevyplýva jednoznačná odpoveď na otázky, ktoré vznikajú v tomto konaní.

Kontext prvej, druhej a tretej otázky

- 27 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora je minimálne úprava balenia súbežne dovezených liekov, ktorá zahŕňa aj prelepenie novou etiketou, samotnou svojou podstatou spôsobilá ohroziť záruku pôvodu ochrannej známky, a tak má dosah na jej osobitný účel (rozsudok z 23. apríla 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim a i., body 29 a 30, a rozsudok z 26. apríla 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim a i., body 28 až 30). Podľa ustálenej judikatúry môže majiteľ ochrannej známky zakázať obchodovanie s tovarom, ktorého balenie bolo upravené, ak obchodník nepreukáže, že toto konanie spĺňa takzvané kritériá Bristol-Myers Squibb (rozsudok z 26. apríla 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim a i., EU:C:2007:249, body 52 a 53). Majiteľ ochrannej známky teda môže zakázať úpravu balenia tovaru s výnimkou prípadu, že úprava balenia je nevyhnutná na umožnenie uvedenia súbežne dovezených výrobkov na trh a sú chránené legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky (napr. rozsudok z 23. apríla 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim a i., EU:C:2002:246, bod 34).
- 28 Súdny dvor poskytol usmernenia týkajúce sa posudzovania opodstatneného dôvodu v prípade, v ktorom subjekt, ktorý plnil fľaše na plyn, ktoré boli uvedené na trh v tom istom členskom štáte, umiestnil na tieto fľaše svoje vlastné etikety (rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485). Súdny dvor vo svojom rozhodnutí poukázal na to, že opodstatnený dôvod namietat' proti konaniu subjektu, ktorý naplnil fľaše, môže existovať okrem iného v prípade, ak spôsob používania tohto označenia vyvoláva dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a subjektom, ktorý naplnil fľaše, existuje hospodárske prepojenie (bod 37 rozsudku). Súdny dvor však v tejto súvislosti neodkázal na

svoju judikatúru týkajúcu sa úprava balenia alebo na kritériá Bristol-Myers Squibb.

- 29 Na základe doterajšej judikatúry Súdneho dvora nie je jasné, či sa podmienka nevyhnutnosti uplatní na úpravu balenia tovaru, ktorý bol uvedený na trh v tom istom členskom štáte. Vyššie uvedený rozsudok Viking Gas sa odlišuje od veci, ktorú treba posúdiť v tomto prípade, okrem iného tým, že v spomenutom rozsudku išlo o prípad, v ktorom ochranné známky, ktoré majiteľ ochrannej známky, ktorý pôvodne uviedol fľaše na plyn na trh, na ne umiestnil, neboli z týchto fliaš odstránené ani prekryté. Súdny dvor sa domnieval, že táto okolnosť predstavuje relevantný prvok, pokiaľ zjavne vylučuje, že uvedené označenie mení stav fliaš tým, že zakrýva ich pôvod (bod 41 rozsudku). Vo veci, ktorú treba posúdiť v tomto prípade, subjekt, ktorý naplnil fľaše CO₂, však odstránil etiketu, na ktorej sa nachádzala ochranná známka majiteľa ochrannej známky, a nahradil ju vlastnou etiketou. Tak pôvodná etiketa, ako aj etiketa subjektu, ktorý naplnil fľaše, zakrývali väčšinu povrchu fľaše, pričom nezakryté zostali len horná časť fľaše a hrdlo fľaše, kde bola okrem iného vyrytá ochranná známka subjektu, ktorý fľašu pôvodne uviedol na trh.
- 30 Okrem toho nie je jasné, či sa má odstránenie etikety majiteľa ochrannej známky a umiestnenie novej etikety na tovar, ako je to v konaní vo veci samej, považovať za úpravu balenia, ktorá zahŕňa aj prelepenie novou etiketou, v zmysle vyššie uvedenej judikatúry Súdneho dvora. Je potrebné vyložiť, aký význam má v tomto smere účel použitia sporného tovaru, teda fľaše CO₂, a okolnosť, že výrobok ponúkaný obchodníkom sa skladá tak z fľaše, ktorá pochádza od majiteľa ochrannej známky, ako aj z oxidu uhličitého, ktorý pochádza od subjektu, ktorý naplnil fľašu. Ak predpokladáme, že cieľová skupina dospeje k názoru, že etiketa odkazuje výlučne na pôvod oxidu uhličitého, aj keď majiteľ ochrannej známky pôvodne pri uvedení fľaše CO₂ na trh umiestil na fľašu etiketu, na ktorej sa nachádzala ochranná známka, aj na preukázanie pôvodu fľaše, nie je jasné, či to môže byť v tomto smere rozhodujúce.

Kontext štvrtej otázky

- 31 V judikatúre Súdneho dvora sa uvádza, že ten, kto vykonáva nové označovanie, pri používaní prostriedkov, ktoré umožňujú súbežné obchodovanie, musí čo najmenej narušiť osobitný účel práva ochranných znáмок. Konkrétne nie je nevyhnutné odstrániť pôvodné etikety a opäť ich umiestniť alebo ich nahradiť, ak údaje, ktoré sú na nich uvedené, síce sú v súlade s predpismi členského štátu určenia týkajúcimi sa označovania etiketami, ale tieto predpisy vyžadujú doplňujúce údaje. Vtedy stačí umiestniť na predmetné fľaše ďalšiu etiketu s doplňujúcimi údajmi (rozsudok z 11. novembra 1997, C-349/95, Loendersloot, EU:C:1997:530, bod 46). V tejto judikatúre sa navyše uvádza, že podmienka nevyhnutnosti naopak nie je splnená, ak je výlučným dôvodom nahradenia ochrannej známky to, že súbežný dovozca chce dosiahnuť ekonomickú výhodu (rozsudok z 12. októbra 1999, C-379/97, Upjohn, EU:C:1999:494, bod 44).

- 32 Pri ponúkaní opätovne naplnených fliaš CO₂ sa musia spotrebiteľom poskytnúť údaje o subjekte, ktorý naplnil fláše. Pokiaľ sa výmena etikety fláše CO₂ posúdi na základe kritérií Bristol-Myers Squibb, podľa doterajšej judikatúry nie je jasné, či a do akej miery pri posudzovaní splnenia podmienky nevyhnutnosti možno zohľadniť účel použitia tovaru, o ktorý ide v prejednávacom prípade. Predmetné fláše CO₂ sú určené na viacnásobné opätovné naplnenie a predaj, čo môže zhoršiť stav pôvodných etikiet, ktoré sú na nich umiestnené. Treba vyložiť, či poškodenie etikety, ktorú na flášu umiestnil majiteľ ochrannej známky, alebo jej odlepenie od fláše, resp. skutočnosť, že iný subjekt, ktorý naplnil flášu, už predtým mohol nahradiť pôvodnú etiketu svojou vlastnou etiketou, môžu predstavovať okolnosť, na základe ktorej sa výmena etikety alebo jej nahradenie etiketou subjektu, ktorý naplnil flášu, môže považovať za nevyhnutné na uvedenie opätovne naplnenej fláše na trh.

Prejudiciálne otázky

- 33 Korkein oikeus (Najvyšší súd) po tom, čo účastníkom konania umožnil, aby sa vyjadrili k obsahu návrhu na začatie prejudiciálneho konania, rozhodol, že preruší konanie a Súdnemu dvoru Európskej únie predloží návrh na začatie prejudiciálneho konania o nasledujúcich otázkach:

1. Uplatnia sa takzvané kritériá Bristol-Myers Squibb, ktoré boli sformulované v judikatúre Súdného dvora týkajúcej sa úpravy balenia a prelepenia novou etiketou v prípadoch súbežného dovozu, a najmä takzvaná podmienka nevyhnutnosti aj vtedy, keď ide o úpravu balenia tovaru, ktorý bol uvedený na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, alebo prelepenie tohto tovaru novou etiketou na účely ďalšieho predaja, ktorý sa uskutočňuje v tom istom členskom štáte?

2. Pokiaľ majiteľ ochrannej známky pri uvedení fláše, ktorá obsahuje oxid uhličitý, na trh umiestnil na túto flášu svoju ochrannú známku, ktorá sa nachádza na etikete fláše a tiež je vyrytá na hrdle fláše, uplatnia sa vyššie uvedené kritériá Bristol-Myers Squibb a najmä takzvaná podmienka nevyhnutnosti aj vtedy, keď tretia osoba znovu naplní túto flášu oxidom uhličitým na účely ďalšieho predaja, odstráni z nej pôvodnú etiketu a nahradí ju etiketou, na ktorej sa nachádza jej vlastné označenie, zatiaľ čo ochranná známka subjektu, ktorý uviedol flášu na trh, vyrytá na hrdle fláše je naďalej viditeľná?

3. Možno vo vyššie opísanej situácii zastávať názor, že odstránenie a nahradenie etikety, na ktorej sa nachádza ochranná známka, principiálne ohrozuje funkciu ochrannej známky ako dôkazu o pôvode fláše, alebo má so zreteľom na uplatniteľnosť podmienok týkajúcich sa úpravy balenia a prelepenia novou etiketou význam okolnosť, že

– treba vychádzať z toho, že cieľová skupina dospeje k názoru, že etiketa odkazuje výlučne na pôvod oxidu uhličitého (a teda na subjekt, ktorý naplnil fľašu), alebo

– treba vychádzať z toho, že cieľová skupina dospeje k názoru, že etiketa aspoň čiastočne odkazuje aj na pôvod fľaše?

4. Pokiaľ sa odstránenie a nahradenie etikety fliaš CO₂ posudzuje podľa podmienky nevyhnutnosti, môže náhodné poškodenie alebo odlepenie etikiet umiestnených na fľašiach, ktoré na trh uviedol majiteľ ochrannej známky, alebo ich odstránenie a nahradenie subjektom, ktorý predtým naplnil fľaše, predstavovať okolnosť, na základe ktorej sa má pravidelné nahradenie etikiet etiketou subjektu, ktorý naplnil fľaše, považovať za nevyhnutné na uvedenie opätovne naplnených fliaš na trh?

[omissis]

PRACOVNÝ DOKUMENT