

Sprawa C-197/21**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym****Data wpływu:**

29 marca 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Korkein oikeus (Finlandia)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

9 marca 2021 r.

Strona powodowa:

Soda-Club (CO2) SA

SodaStream International BV

Strona pozwana:

MySoda Oy

KORKEIN OIKEUS	POSTANOWIENIE	Sygnatura akt
		S2019/620
STRONA WNOSZĄCA ŚRODKI ODWOŁAWCZE	SodaStream International B.V. Soda-Club (CO2) SA MySoda Oy	
DRUGA STRONA POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO	MySoda Oy SodaStream International B.V. Soda-Club (CO2) SA	
PRZEDMIOT	Postępowanie sporne w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego	

ROZSTRZYGNIECIE KORKEIN OIKEUS (SĄDU NAJWYŻSZEGO)

Przedmiot postępowania

- 1 Spór dotyczy prawa podmiotu zajmującego się napełnianiem i dystrybucją butli CO₂, które zostały wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, do usunięcia z butli etykiety opatrzonej znakiem towarowym właściciela znaku towarowego i zastąpienia jej własną. W odniesieniu do unijnych znaków towarowych chodzi o wykładnię art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, w brzmieniu zmienionym obowiązującym od dnia 23 marca 2016 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 [...] **[Or. 2]** (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie unijnego znaku towarowego”) oraz art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zwanego dalej „nowym rozporządzeniem w sprawie unijnego znaku towarowego”). W odniesieniu do krajowych znaków towarowych chodzi o wykładnię art. 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwanej dalej „dyrektywą o znakach towarowych”) oraz art. 15 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwanej dalej „nową dyrektywą o znakach towarowych”).
- 2 Wykładni wymaga kwestia, czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb (wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in.), które zostały wypracowane w orzecznictwie Trybunału dla oceny przepakowywania towarów, w szczególności w przypadku importu równoległego produktów leczniczych, znajdują zastosowanie do postępowania podmiotu zajmującego się napełnianiem i dystrybucją butli CO₂. W szczególności chodzi tu o zastosowanie przesłanki konieczności, która jest jednym z wyżej wymienionych kryteriów, to znaczy o to, czy właściciel znaku towarowego może uniemożliwić sprzedaż butli, o ile usunięcie etykiety właściciela znaku towarowego i umieszczenie nowej etykiety nie jest konieczne, aby móc wprowadzić do obrotu w państwie członkowskim ponownie napełnione butle. **[Or. 3]**
- 3 W tym względzie wymaga przede wszystkim wykładni to, czy uzasadniony powód właściciela znaku towarowego, by sprzeciwić się odprzedaży przepakowanych towarów w państwie członkowskim, podlega jednolitym kryteriom, niezależnie od tego, czy chodzi o import równoległy towarów nabytych w innym państwie członkowskim, czy też o przepakowywanie towarów pierwotnie wprowadzonych do obrotu w tym samym państwie członkowskim. Ponadto wymaga wykładni to, czy postępowanie napełniającego butle CO₂ należy

uznać – w rozumieniu orzecznictwa Trybunału – za przepakowywanie produktu obejmujące umieszczanie nowej etykiety.

- 4 W przypadku zastosowania przesłanki konieczności wykładni wymaga w dalszym ciągu to, jakie znaczenie dla spełnienia tego kryterium należy przypisać przeznaczeniu produktów podlegających ocenie, t.j. butli CO₂, to znaczy okoliczności, że butle te mają być ponownie napełniane. W tym względzie nie jest również jasne, czy dokonywana regularnie przez napełniającego wymiana etykiet może zostać uznana za konieczną do wprowadzania produktu na rynek z tego względu, że w przypadku niektórych butli zwróconych w celu napełnienia oryginalna etykieta mogła zostać uszkodzona lub zastąpiona już wcześniej etykietą podmiotu napełniającego innego niż właściciel znaku towarowego, który pierwotnie wprowadził butlę do obrotu. **[Or. 4]**

Istotne okoliczności faktyczne

Zawisła sprawa

- 5 Soda-Club (CO₂) SA (zwana dalej, razem z SodaStream International B.V. „SodaStream”) jest właścicielem krajowych znaków towarowych nr 70211 SODASTREAM i 77984 SODASTREAM. Ponadto Soda-Club (CO₂) SA jest właścicielem unijnego znaku towarowego nr 87957 SODA-CLUB. SodaStream International B.V. jest właścicielem unijnych znaków towarowych nr 295923 SODASTREAM, nr 1039965 SODASTREAM i nr 1246511 SODASTREAM. Wymienione wyżej zarejestrowane znaki towarowe SODASTREAM i SODA-CLUB dotyczą zarówno dwutlenku węgla, jak i przedmiotowych butli.
- 6 SodaStream prowadzi w Finlandii pod znakiem towarowym SodaStream obrót urządzeniami do karbonizacji napojów. Urządzenia te są sprzedawane w opakowaniu, które zawiera m.in. aluminiową butlę CO₂, którą można ponownie napełniać i na której wygrawerowany jest należący do SodaStream znak towarowy SODASTREAM lub SODA-CLUB. Butla z CO₂ jest również opatrzona etykietą ze znakiem SODASTREAM lub SODA-CLUB. SodaStream sprzedaje również oddzielnie takie nowo napełnione butle CO₂.
- 7 MySoda Oy prowadzi w Finlandii pod znakiem towarowym MySoda obrót urządzeniami do karbonizacji napojów w opakowaniach niezawierających butli z CO₂. Napełniane w Finlandii butle CO₂, które są m.in. kompatybilne z własnymi urządzeniami do karbonizacji oraz z urządzeniami SodaStream **[Or. 5]** są sprzedawane i wprowadzane na rynek przez MySoda Oy od czerwca 2016 r. Część tych butli stanowiły opisane powyżej ponownie napełnione butle CO₂, pierwotnie wprowadzone na rynek przez SodaStream.
- 8 MySoda Oy, otrzymawszy od dystrybutorów puste butle z CO₂ pochodzące od SodaStream, które zostały zwrócone przez konsumentów, najpierw usuwała z nich etykietę SodaStream. Po ponownym napełnieniu butli umieszczała na nich własną

etykiety w taki sposób, że grawerunki na butlach, w tym znak SODASTREAM lub SODA-CLUB, pozostawały widoczne.

- 9 MySoda Oy używała na przedmiotowych butlach dwóch różnych etykiet:
- na etykiecie w kolorze różowym znajdowało się napisane dużymi literami logo MySoda pozwanej oraz tekst „Fiński dwutlenek węgla do urządzeń karbonizujących”). Obok szczegółowych danych o produkcie, które były napisane małą czcionką, znajdowała się informacja o spółce, która napełniła butlę i której obecna firma brzmi „MySoda Oy”, a także wskazanie strony internetowej MySoda Oy, gdzie można uzyskać dalsze informacje.
 - na etykiecie w kolorze białym wyrażenie „dwutlenek węgla” napisane było dużymi literami w pięciu językach. Obok szczegółowych danych o produkcie, które były napisane małą czcionką, znajdowała się informacja o spółce, która napełniła butlę i której obecna firma brzmi „My [Or. 6] Soda Oy”, a także wskazówka, że spółka ta nie jest powiązana z pierwotnym dostawcą butli ani z jego przedsiębiorstwem lub znakiem towarowym, które zostały wskazane na butli. W celu uzyskania dalszych informacji odesłano do strony internetowej MySoda Oy.
- 10 SodaStream nie wyraziła zgody na wyżej opisane postępowanie MySoda Oy.
- 11 Butle CO₂ są dostępne w Finlandii w handlu detalicznym zarówno jako tzw. towar na półkach, jak i na stoiskach informacyjnych i przy kasach w sklepach. Ani SodaStream, ani MySoda Oy nie oferują bezpośrednio swoich butli CO₂ konsumentom we własnych sklepach.
- 12 W pozwie SodaStream domagała się przede wszystkim stwierdzenia, że MySoda Oy z siedzibą w Finlandii naruszyła prawa do jej wyżej wymienione znaków towarowych SodaStream, ponieważ używa ich bez pozwolenia w swojej działalności handlowej poprzez wprowadzanie na rynek i sprzedaż opatrzonych tymi znakami towarowymi, ponownie napełnionych butli CO₂,
- (i) na których dodatkowo bez zgody SodaStream umieszczono znak towarowy MySoda Oy i na których umieszczone tam oryginalne etykiety zostały zastąpione nowymi etykietami, lub
 - (ii) na których umieszczone tam oryginalne etykiety zostały zastąpione nowymi etykietami.

SodaStream wniosła również o zaniechanie postępowania, które uważała za naruszenie, oraz zażądała [Or. 7] wynagrodzenia i odszkodowania z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych.

Wyrok wstępny Markkinaoikeus (sądu gospodarczego) z dnia 5 września 2019 r.

- 13 Markkinaoikeus (sąd gospodarczy) wydał wyrok wstępny w przedmiocie roszczeń SodaStream o stwierdzenie naruszenia i zaniechanie. Sąd uwzględnił te żądania w zakresie, w jakim MySoda Oy stosowała w wyżej wskazany sposób różowe etykiety, i oddalił roszczenia w odniesieniu do białych etykiet.
- 14 Sąd ten stwierdził, że prawo wyłączne wynikające ze znaku towarowego SodaStream zostało wyczerpane w odniesieniu do butli CO₂, które spółka ta pierwotnie wprowadziła do obrotu. Sprawa dotyczyła zatem tego, czy SodaStream miała uzasadniony powód, w rozumieniu przepisów mających zastosowanie w tej sprawie, aby sprzeciwić się postępowaniu MySoda Oy.
- 15 Markkinaoikeus (sąd gospodarczy) przy dokonywaniu oceny nie zastosował kryteriów Bristol-Myers Squibb, na które powołuje się SodaStream, uzasadniając to tym, że w niniejszej sprawie nie chodzi o import równoległy, lecz o działania w obrębie jednego i tego samego państwa członkowskiego. Zamiast tego sąd oparł się w swoim rozstrzygnięciu na wyroku Trybunału w sprawie C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:485. **[Or. 8]**
- 16 Sąd uznał, że nie zostało wykazane, iż postępowanie MySoda Oy zmieniło lub pogorszyło stan butli CO₂ lub ich zawartość w sposób, który – ze względu na związane z tym ryzyko w zakresie bezpieczeństwa – mógłby zaszkodzić reputacji SodaStream lub wyrządzić jej szkodę, co stanowiłoby uzasadniony powód sprzeciwu wobec postępowania MySoda Oy.
- 17 Zdaniem Markkinaoikeus (sądu gospodarczego) MySoda Oy, w zakresie, w jakim stosowała białe etykiety, nie stworzyła fałszywego wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między nią a SodaStream.
- 18 Sąd uznał natomiast, że użycie różowej etykiety mogło wywołać u właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego przeciętnego konsumenta wrażenie, że istnieją pewnego rodzaju powiązania gospodarcze między SodaStream a MySoda Oy. Zdaniem sądu etykieta, na której logo MySoda Oy zajmowało centralną pozycję, mogła, między innymi, w świetle okoliczności sprzedaży, wywołać u konsumenta oglądającego butlę CO₂ wrażenie, że butla ta pochodzi od MySoda Oy. W tym względzie SodaStream miała uzasadniony powód, by sprzeciwić się postępowaniu MySoda Oy. **[Or. 9]**

Środki odwoławcze wniesione do Korkein oikeus (sądu najwyższego)

- 19 SodaStream i MySoda Oy wniosły odwołanie od wyroku wstępnego Markkinaoikeus (sądu gospodarczego). Korkein oikeus (sąd najwyższy) dopuścił środki wniesione przez obie strony. Na skutek wniesionych środków odwoławczych Korkein oikeus (sąd najwyższy) ma rozstrzygnąć kwestię, czy SodaStream ma uzasadniony powód, aby sprzeciwić się postępowaniu MySoda Oy.
- 20 SodaStream twierdzi zasadniczo, że usunięcie etykiety opatrzonej jej znakiem towarowym i wskazującej na pochodzenie butli z CO₂ oraz zastąpienie jej etykieta

MySoda Oy już samo w sobie stanowi uzasadniony powód, by sprzeciwić się postępowaniu MySoda Oy. Zdaniem SodaStream mamy tu do czynienia z nowym etykietowaniem produktu, które co do zasady zagraża funkcji znaku towarowego jaką jest wskazywanie pochodzenia i do którego w związku z tym należy stosować wypracowane w orzecznictwie Trybunału kryteria Bristol-Myers Squibb dotyczące przepakowywania, a co najmniej stosować do niego należy przesłankę konieczności. SodaStream podnosi, że ma prawo sprzeciwić się postępowaniu MySoda Oy z tego powodu, że wymiana etykiety nie jest konieczna do tego, aby ponownie napełnione butle CO₂ zostały wprowadzone do obrotu. Zdaniem SodaStream możliwe jest podanie danych dotyczących podmiotu napełniającego butle w sposób mniej naruszający prawa właściciela znaku towarowego, na przykład poprzez umieszczenie na butli naklejki. SodaStream podnosi ponadto, iż uzasadnionym powodem sprzeciwienia się jest – wynikające z postępowania MySoda Oy – fałszywe wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między nią a MySoda Oy. [Or. 10]

- 21 MySoda Oy uważa, że kryteria Bristol-Myers Squibb nie mają zastosowania w sytuacji dotyczącej handlu wewnątrz państwa członkowskiego i że wymiana etykiety umieszczonej na ponownie napełnionej butli z CO₂ nie może być utożsamiana z przepakowaniem oryginalnego i sprzedanego już po raz pierwszy konsumentowi produktu sprzedawanego w ramach importu równoległego. Zastąpienie etykiety nie zagraża funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia butli, ponieważ docelowy krąg odbiorców rozumie, że etykieta określa wyłącznie pochodzenie dwutlenku węgla znajdującego się w butli oraz podmiot napełniający butlę, natomiast grawerunek znajdujący się na butli określa pochodzenie butli. MySoda Oy uważa, że wymiana etykiety jest w każdym razie konieczna do wprowadzenia ponownie napełnionej butli do obrotu, ponieważ umieszczenie informacji o napełniającym butlę na naklejce umieszczonej na butli może spowodować dezorientację konsumentów i dystrybutorów co do podmiotu ostatnio napełniającego butlę i odpowiedzialnego za nią. Ponadto dla dystrybutorów istotne jest, aby na butli znajdował się tylko jeden kod kreskowy. Wymiana etykiety jest konieczna również, dlatego że na niektórych butlach wprowadzonych do obrotu przez SodaStream oryginalna etykieta może być uszkodzona lub oderwana. MySoda Oy twierdzi, że jej postępowanie jest zgodne ze stale stosowaną w Finlandii praktyką branżową, której przestrzega również sama SodaStream. Według MySoda Oy usuwane przez nią z ponownie napełnionych butli etykiety podmiotów poprzednio napełniających butle mogą być również etykietami innego podmiotu niż ten [Or. 11], który pierwotnie wprowadził butle do obrotu i który jest właścicielem wygrawerowanego znaku.

Właściwe przepisy

Prawo Unii

- 22 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego i art. 15 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego, unijny znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Zgodnie z ustępem 2 ustęp 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.
- 23 Zgodnie z art. 7 dyrektywy o znakach towarowych i odpowiadającym mu treścią art. 15 ust. 1 nowej dyrektywy o znakach towarowych znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Zgodnie z ustępem 2 ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się [Or. 12] lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.

Przepisy krajowe

- 24 Zgodnie z § 9 ust. 1 (Tavamerkkilaki (ustawy o znakach towarowych), który to przepis znajduje zastosowanie do krajowych znaków towarowych, właściciel znaku towarowego nie może zakazać używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Ustęp 2 tego paragrafu stanowi, że niezależnie od ustępu 1 właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, jeżeli ma uzasadniony powód, by sprzeciwiać się dalszemu oferowaniu lub wprowadzaniu towarów do obrotu. Właściciel znaku towarowego może zakazać używania znaku towarowego w szczególności wtedy, gdy stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepis krajowy oparty jest na art. 7 dyrektywy o znakach towarowych względnie na art. 15 nowej dyrektywy o znakach towarowych.
- 25 Z uwagi na okres podnoszonego naruszenia w sprawie zastosowanie ma również obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2016 r. § 10 lit. a) ustawy o znakach towarowych, w brzmieniu zmienionym ustawą nr 1715/1995 oraz obowiązujący do dnia 30 kwietnia 2019 r. § 8 ustawy o znakach towarowych, w brzmieniu zmienionym ustawą nr 616/2016, których treść odpowiada treści przywołanego powyżej przepisu obowiązującej ustawy o znakach towarowych. [Or. 13]

Konieczność wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 26 Przed Korkein oikeus (sądem najwyższym) zawisła sprawa dotycząca naruszenia praw do znaku towarowego, w której wydanie zasadnego rozstrzygnięcia wymaga

dokonania wykładni przepisów rozporządzeń w sprawie unijnego znaku towarowego oraz dyrektyw o znakach towarowych dotyczących wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy. W prawie Unii nie ma szczegółowej regulacji dotyczącej warunków, w jakich właściciel znaku towarowego ma uzasadniony powód, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi wprowadzonymi do obrotu towarami. Również orzecznictwo Trybunału dotyczące uzasadnionego powodu nie daje jasnej odpowiedzi na pytania postawione w niniejszej sprawie.

Kontekst pytań pierwszego, drugiego i trzeciego

- 27 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału co najmniej przepakowywanie produktów leczniczych pochodzących z importu równoległego, które obejmuje nakładanie nowej etykiety, z samej swej istoty stwarza zagrożenie dla gwarancji pochodzenia i w ten sposób wpływa na jego szczególny przedmiot (wyroki Trybunału z dnia 23 kwietnia 2002 r., C-143/00, *Boehringer Ingelheim i in.*, pkt 29, 30; z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, *Boehringer Ingelheim i in.*, pkt 28–30). Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego może zakazać wprowadzania do obrotu przepakowanych towarów, jeżeli dystrybutor nie udowodni, że postępowanie to spełnia tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb (wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, *Boehringer Ingelheim i in.*, ECLI:EU:C:2007:249, pkt 52, 53). **[Or. 14]** Właściciel znaku towarowego może zatem zakazać przepakowywania towaru, chyba że przepakowanie jest konieczne do umożliwienia wprowadzenia do obrotu towaru będącego przedmiotem importu równoległego i że zabezpieczone są uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego (np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., C-143/00, *Boehringer Ingelheim i in.*, ECLI:EU:C:2002:246, pkt 34).
- 28 Trybunał udzielił wskazówek dotyczących oceny uzasadnionego powodu w sprawie, w której podmiot napełniający butle gazowe wprowadzone do obrotu w tym samym państwie członkowskim umieścił na butlach swoje własne etykiety (wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., *Viking Gas*, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485). W swoim orzeczeniu Trybunał wskazał, że uzasadniony powód do sprzeciwienia się postępowaniu napełniającego butle może istnieć także wówczas, gdy używanie to odbywa się w ten sposób, iż sprawia wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego a podmiotem napełniającym istnieją powiązania gospodarcze (pkt 37 wyroku). Trybunał nie odniósł się jednak w tym kontekście do swojego orzecznictwa w zakresie przepakowywania ani do kryteriów Bristol-Myers Squibb.
- 29 Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału nie wynika jasno, czy przesłanka konieczności ma zastosowanie do przepakowywania towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w tym samym państwie członkowskim. Cytowany powyżej wyrok *Viking Gas* różni się od rozpatrywanej tutaj sprawy m. in. tym, że wyrok ten dotyczył przypadku, w którym znaki **[Or. 15]** umieszczone na butlach gazowych przez właściciela znaku towarowego, który pierwotnie wprowadził je do obrotu, nie zostały z nich usunięte ani zakryte. Trybunał uznał tę okoliczność za istotny element o tyle, o ile wydaje się ona wykluczać, by wspomniane

oznakowanie zmieniało stan butli poprzez zamaskowanie ich pochodzenia (pkt 41 wyroku). W podlegającej tu rozstrzygnięciu sprawie podmiot napełniający butle CO₂ usunął jednak etykietę ze znakiem towarowym właściciela znaku towarowego i zastąpił ją własną. Zarówno oryginalna etykieta, jak i etykieta podmiotu napełniającego pokrywały większą część powierzchni butli, pozostawiając odsłoniętą jedynie górną część butli i jej szyjkę, na której wygrawerowano między innymi znak towarowy podmiotu pierwotnie wprowadzającego butle do obrotu.

- 30 Ponadto nie jest jasne, czy usunięcie etykiety należącej do właściciela znaku towarowego i umieszczenie na towarze nowej etykiety, jak ma to miejsce w sprawie w postępowaniu głównym, należy uznać za przepakowanie obejmujące umieszczenie nowej etykiety w rozumieniu przytoczonego powyżej orzecznictwa Trybunału. Wymaga wykładni to, jakie znaczenie ma w tym względzie przeznaczenie przedmiotowego towaru, tj. butli CO₂, oraz okoliczność, że w skład produktu oferowanego przez dystrybutora wchodzi zarówno butla pochodząca od właściciela znaku towarowego, jak i dwutlenek węgla pochodzący od napełniającego butlę. Zakładając, że docelowy krąg odbiorców dojdzie do wniosku, że etykieta wskazuje wyłącznie na pochodzenie dwutlenku węgla, nawet jeśli właściciel znaku towarowego pierwotnie, [Or. 16] przy wprowadzaniu do obrotu butli CO₂, umieścił na niej etykietę ze znakiem towarowym również w celu wskazania pochodzenia butli, nie jest jasne, czy może to mieć decydujące znaczenie w tym względzie.

Kontekst pytania czwartego

- 31 W orzecznictwie Trybunału uważa się, że w przypadku korzystania ze środków umożliwiających handel równoległy podmiot dokonujący nowego oznakowania powinien w jak najmniejszym stopniu naruszyć konkretny przedmiot prawa do znaku towarowego. Nie jest zatem konieczne usuwanie i ponowne umieszczenie lub zastępowanie oryginalnych etykiet, jeżeli umieszczone na nich oznaczenia są zgodne z przepisami dotyczącymi etykietowania obowiązującymi w państwie członkowskim przeznaczenia, ale przepisy te wymagają dodatkowych oznaczeń. W takim przypadku wystarczy umieścić na przedmiotowych butlach dodatkową etykietę zawierającą dodatkowe informacje (wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-349/95, Loendersloot, ECLI:EU:C:1997:530, pkt 46). W orzecznictwie prezentowany jest ponadto pogląd, że przesłanka konieczności nie jest spełniona, jeżeli zastąpienie znaku towarowego jest podyktowane wyłącznie chęcią uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot dokonujący importu równoległego (wyrok z dnia 12 października 1999 r., C-379/97, Upjohn, ECLI:EU:C:1999:494, pkt 44).
- 32 Gdy napełnione butle CO₂ są ponownie oferowane do sprzedaży, konsumentom należy dostarczyć informacji o podmiocie napełniającym butle. O ile zastąpienie etykiety butli CO₂ oceniać należy na podstawie kryteriów Bristol-Myers Squibb, o tyle z dotychczasowego orzecznictwa nie wynika, czy i w jakim stopniu przeznaczenie przedmiotowych towarów może zostać uwzględnione przy ocenie,

czy spełniony jest warunek konieczności [Or. 17]. Przedmiotowe butle CO₂ są przeznaczone do wielokrotnego napełniania i sprzedaży, co może pogorszyć stan umieszczonych na nich oryginalnych etykiet. Wymaga wykładni, czy uszkodzenie etykiety umieszczonej na butli przez właściciela znaku towarowego lub jej zerwanie z butli, względnie okoliczność, że inny napełniający butlę mógł już wcześniej zastąpić oryginalną etykietę swoją własną, może stanowić okoliczność, na podstawie której można uznać, że wymiana etykiety lub zastąpienie jej własną etykietą napełniającego jest konieczne do wprowadzenia do obrotu ponownie napełnionej butli.

Pytania prejudycjalne

33 Korkein oikeus (sąd najwyższy), po umożliwieniu stronom przedstawienia uwag w przedmiocie treści wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, postanowił zawiesić dalsze postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne:

1. Czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb wypracowane w orzecznictwie Trybunału w zakresie przepakowywania i ponownego etykietowania w sprawach dotyczących importu równoległego, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności, znajdują zastosowanie również w przypadku przepakowywania [Or. 18] lub ponownego etykietowania towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, w celu dalszej odprzedaży w tym samym państwie członkowskim?

2. W przypadku gdy właściciel znaku towarowego w chwili wprowadzenia do obrotu butli zawierającej dwutlenek węgla opatrzył ją swoim znakiem towarowym, który jest zarówno umieszczony na etykiecie butli, jak i wygrawerowany na jej szyjce, czy wspomniane wyżej kryteria Bristol-Myers Squibb, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności znajdują zastosowanie również wtedy, gdy osoba trzecia napełnia butlę dwutlenkiem węgla w celu dalszej odprzedaży, usuwa z niej oryginalną etykietę i zastępuje ją etykietą z własnym znakiem towarowym, przy czym znak towarowy wprowadzającego butlę do obrotu jest nadal widoczny w grawerunku na szyjce butli?

3. Czy w opisanej powyżej sytuacji można uznać, że usunięcie i zastąpienie etykiety zawierającej znak towarowy zagraża zasadniczo funkcji znaku towarowego jaką jest wskazywanie pochodzenia butli czy też – w odniesieniu do możliwości zastosowania warunków odnoszących się do przepakowywania i ponownego etykietowania – ma znaczenie okoliczność, iż

– należy założyć, że grupa docelowa dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się wyłącznie do pochodzenia dwutlenku węgla (a zatem do podmiotu napełniającego butlę); lub

– należy założyć, że grupa docelowa dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się również, przynajmniej częściowo, do pochodzenia butli? [Or. 19]

4. W przypadku gdy usunięcie i zastąpienie etykiety butli CO₂ jest oceniane pod kątem przesłanki konieczności, czy przypadkowe uszkodzenie lub zerwanie etykiet umieszczonych na butlach wprowadzonych do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub ich usunięcie i zastąpienie przez poprzedniego napełniającego może [Or. 20] stanowić okoliczność, na podstawie której regularne zastępowanie etykiet własnymi etykietami napełniającego należy uznać za konieczne do wprowadzenia ponownie napełnionych butli do obrotu?

[...]

DOKUMENT ROBOCZY