

Дело С-46/10

Viking Gas A/S

срещу

Kosan Gas A/S, по-рано BP Gas A/S

(Преюдициално запитване,
отправено от Højesteret)

„Марки — Директива 89/104/ЕИО — Членове 5 и 7 — Газови бутилки, регистрирани като триизмерна марка — Пускане на пазара от изключителен лицензополучател — Дейност на конкурент на лицензополучателя, състояща се в пълнене на тези бутилки“

Заклучение на генералния адвокат г-жа J. Kokott, представено на 7 април
2011 г. I - 6164

Решение на Съда (първи състав) от 14 юли 2011 г. I - 6181

Резюме на решението

Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Пускане на пазара от изключителен лицензополучател на газови бутилки, защитени като триизмерна марка — Дейност на конкурент на лицензополучателя, състояща се в пълнене на тези бутилки — Възражение на лицензополучателя — Недопустимост въз основа на принципа на изчерпване на правата, закрепен в член 7, параграф 1 от Директивата, освен в хипотезите на изключенията по член 7, параграф 2 от нея (член 5 и член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 на Съвета)

Членове 5 и 7 от Първа директива 89/104/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че не позволяват на притежателя на изключителна лицензия за използването на композитни газови бутилки, предназначени за повторно използване, чиято форма е защитена в качеството на триизмерна марка и върху които притежателят е поставил своите наименование и лого, регистрирани като словна и фигуративна марка, да се противопостави на това след като са били закупени от потребители, които впоследствие са използвали първоначално съдържащия се в тях газ, тези бутилки да бъдат заменени от трети лица срещу заплащане за пълни с газ композитни бутилки, които не са с произход от същия притежател, освен ако същият този притежател може да изтъкне основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104.

Продажбата на композитната бутилка води до изчерпване на правата, които лицензополучателят, който разполага с права върху марката, изразяваща се във формата на композитна бутилка, и е притежател на марките, обозначени върху нея, черпи от тези марки, а също води до прехвърляне на купувача на правото да разполага свободно с тази бутилка, включително с това да я заменя или пълни, след като първоначалният газ вече е използван, при предприятие по негов избор, т.е. не само при този лицензополучател и притежател, но и при един от неговите конкуренти. От това право на купувача произтича правото на тези конкуренти да извършват в

границите на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 повторно пълнене или замяна на празните бутилки.

Що се отнася до границите, определени в член 7, параграф 2, притежателят на марка може въпреки пускането на пазара на продуктите, предмет на неговата марка, да се противопостави на по-нататъшното им пускане в продажба, когато съществуват основателни причини за такова противопоставяне, и по-специално когато състоянието на стоките е променено или влошено след пускането им на пазара. Употребата на наречието „по-специално“ в член 7, параграф 2 показва, че случаят, свързан с изменението или промяната на състоянието на стоките, носещи марката, е посочен само като пример за това кои причини могат да бъдат основателни.

Подобна основателна причина е налице и когато използването от трето лице на идентичен или сходен на дадена марка знак засяга сериозно нейното реноме или също когато това използване се извършва по начин, с който се създава впечатление, че съществува икономическа връзка между притежателя на марката и това трето лице, и по-специално че последният е част от дистрибуторската мрежа на притежателя на тази марка или че между двете лица има особена връзка.

Етикетирането на композитните бутилки и условията, при които те биват заменени, не трябва да бъдат причина средният потребител, относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, да счита, че съществува връзка между двете разглеждани предприятия

или че газът, който е служил за повторно-то пълнене на тези бутилки, е с произход от притежателя. За да се прецени дали такова погрешно впечатление следва да се изключи, трябва да се държи сметка за практиките в този сектор, и по-конкретно за въпроса дали потребителите имат право газовите бутилки да бъдат пълнени повторно при други дистрибутори. От друга страна, изглежда основателно да се приеме, че потребител, който се обръща пряко към конкурента, било за да замени празната си газова бутилка с напълнена бутилка, било за да напълни собствената

си бутилка, може лесно да установи липсата на връзка между това предприятие и притежателя.

(вж. точки 35—37, 40 и 42
и диспозитива)