

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 7 kwietnia 2011 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Czy przedsiębiorstwo może butelkować swój towar, wykorzystując zużyte opakowanie konkurenta i w tej postaci go sprzedawać, jeżeli opakowanie to jest chronione jako znak towarowy? Oto pytanie, jakie należy rozstrzygnąć w niniejszej sprawie. Jeżeli wyobrazimy sobie, na przykład, dobrze znaną butelkę Coca Coli, to odpowiedź wydaje się jasna. Jednak czy jest tak również w przypadku innowacyjnej butli gazowej, za którą klient płaci więcej niż za sam zawarty w niej gaz?

II — Ramy prawne

2. W niniejszej sprawie właściwa jest pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych² (zwana dalej „dyrektywą o znakach towarowych”).

3. Artykuł 5 dyrektywy o znakach towarowych określa prawa przyznane przez znak towarowy:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skorzarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do [...] znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług,

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zmieniona ostatnio załącznikiem XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. 1994, L 1, s. 482), uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25).

które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy [...] znaku towarowego [jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie”.

4. Motyw dziesiąty dyrektywy o znakach towarowych w następujący sposób wyznacza cel ochrony znaku towarowego:

„Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. [...]”.

5. Artykuł 7 dyrektywy o znakach towarowych reguluje wyczerpanie praw do znaku oraz prawa w dalszym ciągu zachowane przez jego właściciela następująco:

„1. 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.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.

6. Według informacji udzielonych przez sąd odsyłający powyższe przepisy zostały transponowane w Danii w brzmieniu zbliżonym do dyrektywy.

III — Stan faktyczny i pytania prejudycjalne

7. Zgodnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym stan faktyczny przedstawia się następująco:

8. BP Gas A/S (zwana dalej „BP”, obecnie Kosan Gas A/S, zwana dalej „Kosan”) produkuje w ramach swojej działalności między innymi

butle gazowe, które sprzedaje też klientom zarówno prywatnym, jak i komercyjnym. Nazwa i logo BP są zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe. Zarówno słowny, jak i graficzny znak towarowy zostały zarejestrowane m.in. dla produktów chemicznych, w szczególności dla gazu.

także za butlę, która staje się w ten sposób jego własnością. Działalność BP obejmuje również ponowne napełnianie pustych butli. W tym celu konsument udaje się do jednego z dystrybutorów BP, gdzie płacąc za gaz, może wymienić pustą butlę kompozytową na nową, napełnioną przez BP.

9. Od 2001 r. BP sprzedaje w Danii gaz w tzw. butlach kompozytowych (butle lekkie). Szczególny kształt butli został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy oraz jako duński znak towarowy. Obie te rejestracje dotyczą trójwymiarowych znaków towarowych, którymi oznaczane są paliwa gazowe i pojemniki na paliwa płynne³. Butle kompozytowe używane są przez BP zgodnie z umową w zakresie wyłącznej dystrybucji zawartą z norweskim producentem butli. BP posiada wyłączną licencję na używanie butli kompozytowych jako znaku towarowego tworzonoego przez kształt opakowania (*vareudstyrsmærke*) w Danii i jest uprawniona do występowania na drodze sądowej w przypadku naruszenia prawa do tego znaku w Danii. Na butli kompozytovej umieszcza się też słowny lub graficzny znak towarowy BP.

10. Przy pierwszym zakupie butli kompozytovej napełnionej gazem pochodzącym od jednego z dystrybutorów BP konsument płaci

11. Viking Gas A/S (zwana dalej „Viking”) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży gazu i związanych z tym działań, nie jest jednak sama producentem gazu. Posiada ona w Danii tylko jeden punkt napełniania butli gazem, z którego butle, w tym butle kompozytowe, rozprowadzane są po napełnieniu ich gazem do niezależnych dystrybutorów współpracujących z Viking. Po napełnieniu butli Viking umieszcza etykietę z własną firmą i numerem punktu napełniania butli gazem oraz drugą etykietę z ustawowo wymaganymi informacjami, dotyczącymi między innymi punktu napełniania butli gazem i zawartości butli. Umieszczone na butli znaki towarowe BP nie są ani usuwane, ani przykrywane. Konsument może udać się do jednego z dystrybutorów Viking i po uiszczeniu zapłaty za gaz może wymienić pustą butlę gazową — która może być butlą kompozytową — na podobną butlę napełnioną przez Viking.

12. BP używała wcześniej także innych butli gazowych. Były one stalowymi pojemnikami takiego samego rodzaju jak używane przez prawie wszystkie podmioty gospodarcze działające na rynku i używanymi standardowo

³ — Rejestracja odpowiedniego wspólnotowego znaku towarowego (nr 003780343) obejmuje także pojemniki na gaz.

prawie na całym świecie, tzn. jednakowymi, żółtymi stalowymi butlami różnych rozmiarów. Owe inne butle nie były zarejestrowane jako znaki towarowe tworzone przez kształt opakowania, jednak — podobnie jak w przypadku butli kompozytowych — był na nich umieszczany słowny lub graficzny znak towarowy BP. Viking podnosi, że BP przez wiele lat tolerowała i nadal toleruje, że inne firmy napełniają te (inne) pojemniki.

13. Strony toczą spór o to, czy Viking, napełniając i sprzedając gaz w butlach kompozytowych BP, narusza przysługujące tej ostatniej prawa do znaków towarowych. Dwie niższe instancje zakazały Viking używania należących do BP znaku towarowego tworzonego przez kształt opakowania i innych znaków towarowych poprzez napełnianie butli kompozytowych gazem w celu ich sprzedaży.

14. W tych okolicznościach Højesteret, duński sąd najwyższy, zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni art. 5 w związku z art. 7 [dyrektywy o znakach towarowych] należy dokonywać w ten sposób, że przedsiębiorstwo B narusza prawo do znaku towarowego, jeżeli w następujących okolicznościach napełnia butle gazowe

pochodzące od przedsiębiorstwa A gazem, który następnie sprzedaje:

- a) A sprzedaje gaz w tzw. butlach kompozytowych o specjalnym kształcie, który jest zarejestrowany jako znak towarowy tworzony przez kształt opakowania w charakterze duńskiego znaku towarowego i wspólnotowego znaku towarowego. A nie jest właścicielem tych znaków towarowych, lecz posiada wyłączne prawo do ich używania w Danii oraz prawo do występowania na drogę sądową w przypadku ich naruszeń w Danii.
- b) Przy pierwszym zakupie butli kompozytowej napełnionej gazem pochodzącym od jednego z dystrybutorów A konsument płaci także za butlę, która staje się w ten sposób jego własnością.
- c) A napełnia butle kompozytowe w taki sposób, że konsument udaje się do jednego z dystrybutorów A i płacąc za gaz, otrzymuje w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez A.
- d) Działalność handlowa B polega na napełnianiu gazem butli, w tym butli kompozytowych objętych znakiem towarowym tworzonym przez

kształt, o których mowa w pytaniu a), w ten sposób, że konsument udaje się do dystrybutora B i płacąc za gaz, może otrzymać w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez B.

uwzględnić, że w odniesieniu do innych rodzajów butli, które nie są chronione omawianym znakiem towarowym stworzonym przez kształt opakowania, a jedynie opatrzone słownym lub graficznym znakiem towarowym A, A przez wiele lat tolerował i nadal toleruje ponowne napełnianie butli przez inne przedsiębiorstwa?

e) Przy napełnianiu omawianych butli kompozytowych gazem B umieszcza na nich samoprzylepne etykiety zawierające informację, że operacja napełnienia została przeprowadzona przez B?

5) W przypadku udzielenia na pytania pierwsze lub trzecie odpowiedzi twierdzącej: czy wniosek mógłby być inny, gdyby konsument sam bezpośrednio udawał się do B, aby:

2) Gdyby należało przyjąć, że konsument odniesie wrażenie, iż B i A są ze sobą powiązane, czy może być to uznane za okoliczność mającą znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze?

a) po uiszczeniu zapłaty za gaz otrzymać w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez B; lub

3) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: czy wniosek mógłby być inny, gdyby uwzględnić, że butle kompozytowe, oprócz ochrony przysługującej im na podstawie znaku towarowego stworzonego przez kształt opakowania, są również oznaczone zarejestrowanym graficznym lub słownym znakiem towarowym A, który jest nadal widoczny pomimo umieszczenia na nich przez B etykiet samoprzylepnych?

b) B napełnił odpłatnie przyniesioną przez konsumenta butlę kompozytową??"

4) W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzącej: czy wniosek mógłby być inny, gdyby

15. W procedurze pisemnej i w rozprawie, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2011 r., udział wzięły Viking, Kosan jako następcą prawnym BP, rząd Republiki Włoskiej oraz Komisja.

IV — Ocena prawna

A — *W przedmiocie pierwszych czterech pytań*

16. W pytaniu pierwszym sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy przedsiębiorstwo przez ponowne napełnianie butli gazowych i ich sprzedaż narusza prawa do znaku towarowego innego przedsiębiorstwa, do którego należy odpowiadający takiej butli znak towarowy tworzony przez kształt opakowania dla gazu i pojemników na gaz.

17. Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy o znakach towarowych zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy to wyłączne prawo uprawnia właściciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany.

18. Butla kompozytowa została zarejestrowana jako znak towarowy dla gazu i butli gazowych. W niniejszym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą obu tych towarów, co oznacza w sposób konieczny używanie tego znaku dla obu tych towarów. Butla gazowa jest oznaczana przy sprzedaży znakiem towarowym, a jej napełnianie jest równoznaczne z umieszczeniem znaku towarowego na gazie.

A zatem chodzi tu o sytuację objętą zakresem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych.

19. Identyczne ze znakiem towarowym oznaczenie — butla kompozytowa — jest używane także w obrocie handlowym, ponieważ ma ono miejsce w kontekście działalności handlowej nastawionej na uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej⁴.

20. Gdyby brać pod uwagę wyłącznie brzmienie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych Kosa mogłaby zakazać Viking sprzedaży ponownie napełnionych butli kompozytowych. Przy dokładniejszej analizie jednak okazuje się, że prawo do znaku towarowego podlega znacznym ograniczeniom. Przede wszystkim należy dokonać rozróżnienia między sprzedażą butli a sprzedażą gazu.

1. W przedmiocie sprzedaży butli

21. Artykuł 7 dyrektywy o znakach towarowych zawiera wyjątek od przysługującego właścicielowi znaku prawa wyłącznego ustanowionego na mocy art. 5 tej dyrektywy, ponieważ przewiduje, że prawo owego właściciela do zakazania osobom trzecim używania jego znaku zostaje wyczerpane w odniesieniu

⁴ — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 40.

do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w EOG⁵ pod tym znakiem przez samego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody motywujące sprzeciw właściciela wobec dalszego obrotu tymi towarami⁶.

22. Dalsza sprzedaż przez osobę trzecią używanych towarów, które pierwotnie zostały wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku lub przez osobę przez niego upoważnioną pod tym właśnie znakiem, stanowi „dalszy obrót towarami” w rozumieniu art. 7 dyrektywy o znakach towarowych. Używanie znaku towarowego w celu owej dalszej sprzedaży może zostać zakazane, jeżeli właściciel posiada „uzasadnione powody” w rozumieniu art. 7 ust. 2 tej dyrektywy, aby sprzeciwić się takiemu obrotowi⁷.

23. Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych przytacza jako przykład uzasadnionego powodu do sprzeciwienia się zmianie lub pogorszeniu się stanu towarów po wprowadzeniu ich do obrotu. Taki uzasadniony powód istnieje jednak także wówczas, gdy

używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym może istotnie naruszać renomę tego znaku⁸.

24. Możliwość działania na szkodę renomy znaku poprzez zmianę stanu towarów w niniejszej sprawie wynika już z samych argumentów Kosan, będącej następcą prawnym BP, dotyczących ryzyka związanego z wybuchem butli gazowej lub pożarem, które zniszczyłyby oznakowanie umieszczone na butli. Gdyby Viking — na przykład w wyniku błędu popełnionego przy napełnianiu butli lub z uwagi na szczególną cechę używanego gazu — była odpowiedzialna za tego rodzaju wypadek, jednak przesłanka jej odpowiedzialności zostałaby utracona, mogłoby to zaszkodzić renomie Kosan.

25. Takie ryzyko jest jednak typowe dla dalszej sprzedaży rzeczy używanych i w związku z tym zasada wyczerpania praw ogólnie je uwzględnia. Można wręcz wyobrazić sobie liczne towary, które przy dalszej sprzedaży mogą stwarzać większe ryzyko wywołania szkody niż ponownie napełniane butle gazowe, a mimo to wytwórca nie może się sprzeciwić takiej sprzedaży. Wystarczy pomyśleć o jakichkolwiek rodzajach pojazdów, a w szczególności samochodach, motorach czy rowerach. Towary te już z faktu ich wcześniejszego używania mogą posiadać ukryte

5 — Sprzedaż w innych państwach członkowskich oznaczałaby wyczerpanie praw w odniesieniu do butli, które Viking importuje następnie do Danii, zob. wyroki: z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin (Overseas), Rec. s. 1039, pkt 6; z dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawach połączonych 55/80 i 57/80 Musik-Vertrieb membran i K-tel International, Rec. s. 147, pkt 10; z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-200/96 Metronome Musik, Rec. s. I-1953, pkt 14.

6 — Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 74.

7 — Ibidem, pkt 76.

8 — Ibidem, pkt 79.

wady, które po przejęciu przez nabywcę mogą być przyczyną wypadku obciążającego reno-
mę producenta.

26. Bez zmiany lub pogorszenia stanu to-
waru właściciel znaku towarowego nie może
jednak sprzeciwić się dalszej sprzedaży towa-
ru opatrzonego jego znakiem towarowym,
powołując się na owo ryzyko naruszenia jego
renomu.

27. Kosan wskazuje jednak na ryzyko po-
noszenia odpowiedzialności z tytułu odpo-
wiedzialności za produkt, jednak zgodnie
z art. 4 dyrektywy 85/374/EWG⁹ stwierdzenie
takiej odpowiedzialności wymaga od
osoby poszkodowanej udowodnienia szkody,
wady i związku przyczynowego między wadą
a szkodą. A zatem bez wystąpienia wady, za
którą Kosan byłby odpowiedzialny, taka od-
powiedzialność za produkt jest wyłączona.
Tak więc to ryzyko nie stanowi uzasadnio-
nego powodu do sprzeciwu wobec dalszej
sprzedaży.

28. Uzasadniony powód w rozumieniu art. 7
ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych ist-
nieje także, jeżeli dalszy sprzedawca stwarza
wrażenie, że między nim a właścicielem zna-
ku towarowego istnieją powiązania gospodar-
cze, a w szczególności, że przedsiębiorstwo
dalszego sprzedawcy należy do sieci dystry-
bucji właściciela znaku towarowego lub że te

dwa przedsiębiorstwa łączą szczególne sto-
sunki. Wrażenie to wprowadzałoby bowiem
w błąd i, co więcej, nie byłoby nieodzowne
dla zapewnienia dalszego obrotu towarami
wprowadzonymi na rynek pod tym znakiem
przez jego właściciela lub za jego zgodą, a co
za tym idzie — dla osiągnięcia celu zasady
wyczerpania praw przewidzianej w art. 7
wspomnianej dyrektywy¹⁰.

29. W rezultacie właściwe oznakowanie butli
prowadzi do wykluczenia możliwości stwo-
rzenia wrażenia, że oba przedsiębiorstwa są
ze sobą powiązane, która to kwestia została
poruszona w pytaniu drugim. Jeżeli, jak to
można wnioskować z pytania czwartego,
konsumenci są przyzwyczajeni do tego, że
butle gazowe są napełniane ponownie przez
inne przedsiębiorstwa, to taka okoliczność
nie powinna stanowić przeszkody nie do
pokonania¹¹.

30. Etykiety umieszczane przez dalszego
sprzedawcę nie powinny jednak do tego stop-
nia naruszać ewentualnych znaków towaro-
wych Kosan określających pochodzenie butli,
by całkowicie je zakrywać. W takim przypad-
ku zostałyby bowiem naruszona podstawowa
funkcja znaku towarowego, jaką jest wska-
zywanie i gwarancja pochodzenia towaru,
a konsumentowi uniemożliwiono by odróż-
nienie towarów pochodzących od właściciela
znaku od towarów pochodzących od dalsze-
go sprzedawcy lub od osób trzecich¹².

9 — Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za
produkty wadliwe (Dz.U. L 210, s. 29), zmieniona dyrek-
tywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 maja 1999 r. (Dz.U. L 141, s. 20).

10 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Portaka-
bin i Portakabin, pkt 80.

11 — Ibidem, pkt 84.

12 — Ibidem, pkt 86.

31. Chociaż nie jest bezsporne, że usunięcie znaku towarowego w każdym przypadku stoi na przeszkodzie dalszemu obrotowi danymi towarami¹³, to wciąż, jeżeli owo usunięcie nie jest poparte uzasadnionym interesem nabywcy towaru¹⁴, prawo znaków towarowych chroni zasadniczo uzasadniony interes właściciela znaku towarowego w tym, by oznaczyć własny wkład.

32. Zważywszy na to, że sąd odsyłający wskazuje, iż widniejące na butlach znaki towarowe Kosan nie są ani usuwane, ani zakrywane, a co więcej, w pytaniu trzecim pragnie ustalić, czy ta okoliczność może mieć wpływ na wynik sporu, należy przyjąć, że oznakowanie ponownie napełnionych butli kompozytowych spełnia te wymogi.

33. Co się tyczy interesu w wyłącznym używaniu butli kompozytowych w obrocie gazem w butlach, nie mieści się on w granicach ochrony znaku towarowego jako wskazania pochodzenia butli gazowej. Powinien on zatem zostać rozpatrzony w kontekście obrotu samym gazem.

34. Butla gazowa, zarejestrowana jako znak towarowy, może zatem być przedmiotem

dalszej sprzedaży po wprowadzeniu jej po raz pierwszy do obrotu przez właściciela, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności istnieje uzasadniony interes właściciela znaku w sprzeciwieniu się takiej sprzedaży. Taki interes nie został jednak wykazany w niniejszej sprawie.

2. W przedmiocie sprzedaży gazu

35. Należy zatem zbadać, czy uprawniony z prawa do znaku może się sprzeciwić sprzedaży gazu w zarejestrowanej jako znak towarowy butli gazowej.

36. Wyczerpanie praw do znaku towarowego w postaci butli kompozytywnej nie wchodzi w grę w przypadku napełnianego przez Viking gazu, ponieważ nie został on wcześniej wprowadzony do obrotu pod tym znakiem przez właściciela. A zatem art. 7 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych nie stanowi przeszkody dla zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

37. Właściciel znaku towarowego nie może jednak sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z jego znakiem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych, jeżeli nie dochodzi do naruszenia

13 — W sposób obrazowy opinia rzecznika generalnego N. Jääskinen z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 73 i nast.

14 — W ten sposób konsumenci końcowi mogą mieć uzasadniony interes w tym, by w przypadku łatwo rozpoznawalnych znaków towarowych nie stać się nośnikiem reklamy właściciela znaku towarowego, przy czym usunięcie przez nich znaku towarowego nie powinno stanowić przeszkody w późniejszej dalszej sprzedaży danego produktu.

żadnej z funkcji pełnionych przez znak¹⁵. Wspomniane funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług¹⁶, lecz również inne jego funkcje, jak na przykład zagwarantowanie jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa¹⁷.

a) W przedmiocie funkcji wskazywania pochodzenia

38. Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy używanie tego znaku nie pozwala lub z trudnością pozwala właścicielowi poinformowanemu i dostatecznie uważnemu konsumentowi na zorientowanie się, czy oznaczone nim towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej¹⁸.

15 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 60; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 76; a także ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 29.

16 — Ponieważ art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych stawia jako warunek istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — a zatem naruszenie funkcji wskazywania pochodzenia — w przypadku oznaczeń, które nie są identyczne, trudno jest stwierdzić naruszenie praw do znaku towarowego wyłącznie na podstawie innych funkcji znaku, zob. ww. w przypisie 15 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 59; a także ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i nast.; zob. także opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z dnia 22 września 2009 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 100.

17 — Wyżej wymienione w przypisie 15 wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 58; w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 77; a także ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 30.

18 — Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo.

39. A zatem funkcja wskazywania pochodzenia zostaje naruszona nie tylko wówczas, gdy konsumenci przy zakupie butli gazowej napełnionej przez inne przedsiębiorstwo przyjmą, że gaz pochodzi od właściciela znaku, ale także wtedy, jak to zostało ujęte w pytaniu drugim, gdy konsumenci mogą odnieść wrażenie, że właściciel znaku towarowego i przedsiębiorstwo, które napełniło butlę, są ze sobą powiązani. Właściciel praw do znaku mógłby się sprzeciwić takiemu używaniu.

40. Naruszenie funkcji wskazywania pochodzenia należy jednak wykluczyć w przypadku skutecznego zapobiegnięcia wprowadzeniu w błąd co do pochodzenia gazu lub co do powiązań między przedsiębiorstwem, które napełnia butle, a właścicielem znaku towarowego poprzez właściwe oznakowanie. Nie wystarczy przy tym właściwe oznakowanie punktów sprzedaży, ponieważ poza tymi punktami mogłoby powstać wrażenie, że w butlach znajduje się gaz napełniony przez właściciela znaku¹⁹. Natomiast oznakowanie samej butli nie może spotkać się z podobnym zarzutem.

41. Kwestia, czy wspomniane przez sąd odsyłający etykiety samoprzylepne wystarczająco wyraźnie wskazują, że znajdujący się w butlach gaz nie pochodzi od właściciela znaku, stanowi okoliczność o charakterze

19 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 57.

faktycznym, której ocena należy do właściwego sądu krajowego.

b) W przedmiocie zagwarantowania jakości towaru

42. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób przeciętny konsument tego rodzaju towarów postrzega oznakowanie²⁰, a także obowiązujące na rynku gazu w butli praktyki handlowe. Jeżeli, jak wydaje się wynikać z pytania czwartego, konsumenci są przyzwyczajeni do tego, że butle gazowe są napełniane przez przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły ich po raz pierwszy do obrotu, wprowadzenie w błąd jest mniej prawdopodobne.

43. Okoliczność, czy inne znaki towarowe przedsiębiorstwa, które w pierwszej kolejności sprzedało butlę, są wciąż widoczne w rozumieniu pytania trzeciego, mimo umieszczenia przez podmiot napełniający własnych etykiet, powinna być wzięta pod uwagę w ramach oceny, czy to ostatecznie oznakowanie wystarczy do wykluczenia wszelkiego błędu co do pochodzenia gazu.

44. Jeżeli takie oznakowanie skutecznie zapobiega wprowadzeniu w błąd co do pochodzenia gazu, należy zbadać, czy wykorzystywanie butli przez inne przedsiębiorstwo do sprzedaży gazu narusza inne funkcje znaku towarowego.

45. Funkcja zagwarantowania jakości towaru idzie zwykle w parze z funkcją wskazywania pochodzenia. Znak towarowy wskazuje, że dany towar spełnia standardy jakości konkretnego właściciela znaku. Funkcja jakościowa zostaje zatem, ogólnie rzecz biorąc, naruszona wtedy, gdy towary, które nie odpowiadają tym wymogom jakościowym, sprzedawane są pod danym znakiem towarowym na przykład przez licencjodawcę²¹ lub przez nabywcę po pogorszeniu ich stanu²².

46. Jeżeli jednak w niniejszej sprawie oznakowanie butli wyklucza jakiegokolwiek powiązania z właścicielem znaku, konsument nie ma podstaw, by uznać, że właściciel znaku poczuwa się do odpowiedzialności za jakość gazu.

47. Istnieją również przypadki, w których znak towarowy wyznacza jakość towaru, jednak nie wskazuje jednocześnie na jego szczególne pochodzenie. I tak stowarzyszenie niemieckich producentów wody mineralnej jest właścicielem wspólnego znaku towarowego w postaci butelki wody. Butelka ta jest używana przez liczne przedsiębiorstwa i nie może zatem wskazywać pochodzenia samej wody. Natomiast jest ona zastrzeżona dla wody mineralnej i stanowi w związku z tym charakterystyczną cechę tego produktu.

20 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabèl, Rec. s. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 25; z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 25.

21 — Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych, zob. moja opinia z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 28 i nast.

22 — Zastosowanie może tutaj znaleźć art. 7 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych.

W konsekwencji wykorzystanie tej butelki do wody z kranu stanowiłoby naruszenie funkcji jakościowej²³.

48. W niniejszej sprawie nie ma jednak podstaw, by przyjąć, że niezależnie od wskazywania pochodzenia gazu sama butla gazowa ma gwarantować określoną jego jakość. Ponadto Komisja przypomniała, że butla gazowa jest produktem standaryzowanym, w związku z czym konsumenci oczekują co do zasady identycznej jakości towaru od wszystkich dostawców.

49. A zatem w przypadku wystarczającego określenia przedsiębiorstwa, które napełnia butle, brak jest podstaw, by stwierdzić naruszenie funkcji jakościowej.

c) Funkcje komunikacyjna, inwestycyjna i reklamowa

50. Obrót ponownie napełnionymi butlami mógłby jednak naruszać pełnione przez znak funkcje komunikacyjną, inwestycyjną i reklamową.

51. Na chwilę obecną Trybunał jedynie w wyroku w sprawach połączonych Google France i Google odniósł się do treści jednej z tych funkcji, a mianowicie *funkcji reklamowej*. Zgodnie z tym wyrokiem właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli używanie to negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej²⁴.

52. Sprzedaż gazu pochodzącego z innego przedsiębiorstwa w butlach kompozytowych może negatywnie wpłynąć na możliwość wykorzystania butli jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej.

53. Oczywiście, jeżeli Viking również używa takich samych butli, Kosan nie może utrzymywać w swej kampanii reklamowej, że jako *jedyn*e przedsiębiorstwo sprzedaje gaz w tych szczególnie praktycznych butlach. Te ujemne konsekwencje mają jednak związek ze szczególnymi technicznymi właściwościami butli kompozytowej jako pojemnika na gaz. Gospodarcze wykorzystanie właściwości technicznych nie stanowi przedmiotu prawa znaków towarowych, a raczej mieści się w zakresie ochrony patentowej tudzież ochrony wzorów. Nawet jeśli takie prawo własności intelektualnej istniało, to i tak zostało ono wyczerpane już w momencie pierwszej sprzedaży butli

23 — Wyrok Oberlandesgericht Zweibrücken z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie Napełnianie butelek wody mineralnej (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511) traktuje to zjawisko jako wyjątek od wyczerpania praw w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych.

24 — Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 92.

kompozytowej. A zatem w tym zakresie nie można stwierdzić naruszenia funkcji znaku towarowego.

Konsumenci, którzy nabędą od innego przedsiębiorstwa towary oznaczone tym znakiem, nie będą ich bowiem tak silnie kojarzyć z właścicielem znaku.

54. Natomiast fakt, że omawiana butla nie będzie już wyłącznie kojarzona z gazem Kosan wpływa na znaczenie butli gazowej jako znaku towarowego i jego używania w celach reklamowych.

57. Takie skutki są w niniejszej sprawie wyraźnie widoczne: w szczególności konsument, który w punkcie sprzedaży zobaczy z daleka butlę kompozytową, niekoniecznie będzie musiał założyć, że zawiera ona gaz Kosan, jeżeli wie, że również Viking dokonuje sprzedaży gazu w tych butlach.

55. Bezpośrednim celem prawa do znaku towarowego jest zapewnienie wyłącznego używania znaku towarowego, tak by właściciel mógł wzmocnić powiązanie tego oznaczenia z jego towarami i usługami. Gdy właściciel używa danego oznaczenia intensywnie, a zarazem wyłącznie, wzrasta charakter odróżniający oznaczenia. Oznaczone znakiem towary i usługi mogą być łatwiej identyfikowane jako pochodzące od właściciela znaku. W ten sposób wzmocniona zostaje konkurencja, ponieważ konsumenci mogą lepiej rozróżnić poszczególne oferty²⁵.

58. Taka sytuacja jest niekorzystna dla Kosan i narusza funkcje znaku. Dotyczy to nie tylko pełnionej przez znak funkcji reklamowej, lecz także funkcji komunikacyjnej, a pośrednio — z uwagi na koszt związany z licencją na wykorzystanie butli kompozytowych — również funkcji inwestycyjnej. Jeżeli opłata za posiadanie licencji na prawa do znaku obejmuje również cenę za wykorzystanie znaku dla gazu, to należy się spodziewać, że Kosan nie będzie w stanie uzyskać oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

56. Naruszenie omawianej funkcji znaku towarowego ma miejsce wtedy, gdy inne osoby używają znaku towarowego, nawet jeżeli w ramach tego używania zostanie wskazane, że towary lub usługi mają inne pochodzenie.

59. Jednak nie każde niekorzystne oddziaływanie na te funkcje uzasadnia zastosowanie art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych. Ochrona tych funkcji na podstawie wspomnianego przepisu nie powinna bowiem — *po pierwsze* — pozbawić istoty przesłanek szczególnych przepisów dotyczących

25 — Zobacz opinia rzecznika generalnego D. Ruíza-Jaraba Colomera w ww. w przypisie 4 sprawie Arsenal Football Club, pkt 45.

ochrony²⁶ i musi — *po drugie* — mieć wzgląd na inne bardziej istotne interesy²⁷.

60. Opisana niekorzystna sytuacja właściciela znaku towarowego polega w istocie na rozmyciu²⁸, przed którym co do zasady w sposób szczególny chronione są na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych jedynie znaki cieszące się renomą. Sąd odsyłający wychodzi jednak widocznie z założenia, że butla kompozytowa nie jest znakiem cieszącym się renomą w rozumieniu wspomnianego art. 5 ust. 2. Taka ochrona zakłada ponadto, że używanie oznaczenia w niedozwolony sposób bez przyczyny osłabia charakter odróżniający renomowanego znaku towarowego.

61. W przypadku używania identycznego oznaczenia dla towarów i usług oznaczonych danym znakiem towarowym także zwykle znaki towarowe są co do zasady chronione przed rozmyciem. Jednakże ochrona ta stanowi jedynie odbicie ochrony funkcji wskazywania pochodzenia. Brak odrębnego znaczenia tej ochrony przejawia się już w tym,

że zwykle znaki towarowe mogą być używane przez osoby trzecie dla innych towarów i usług, które nie są podobne do towarów i usług oznaczonych takim znakiem. A przecież również takie używanie może spowodować osłabienie charakteru odróżniającego znaku.

62. Nawet gdyby ze względu na silniejszy skutek rozmycia należałoby skłonić się ku ochronie znaku towarowego przed używaniem dla podobnych towarów, to jednak w niniejszym wypadku przeważają inne interesy.

63. Na to, że takie wyważenie interesów jest możliwe, wskazuje w kontekście funkcji reklamowej ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google²⁹. W każdym razie widoczne jest, że używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w ramach usługi odsyłania w Internecie może podwyższyć koszt skorzystania z tej usługi przez właściciela znaku celem zamieszczenia własnej reklamy. Trybunał nie dostrzegł jednak w tej niekorzystnej sytuacji naruszenia funkcji reklamowej, przypisując takiej formie reklamy jedynie drugorzędne znaczenie.

26 — Zobacz także opinia rzecznika generalnego E.G. Jacobsa z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior (wyrok z dnia 4 listopada 1997 r.), Rec. s. I-6013, pkt 42, który bardzo ostrożnie wypowiadał się na temat ochrony znaku towarowego ze względu na te funkcje, w przypadkach gdy nie istnieje zagrożenie wprowadzenia w błąd co do pochodzenia lub jakości towaru.

27 — Opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w ww. w przypisie 16 sprawach połączonych Google France i Google, pkt 102.

28 — Zobacz definicja zawarta w ww. w przypisie 15 wyroku w sprawie L'Oréal i in., pkt 39.

29 — Wyżej wymieniony w przypisie 15, pkt 94–97.

64. Powyższy wniosek stanowi jedynie wyraz wyważenia interesów, które zdaniem rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura jest konieczne przy ustalaniu zakresu ochrony wszystkich funkcji znaku towarowego — z wyjątkiem funkcji wskazywania pochodzenia³⁰.

65. W okolicznościach niniejszej sprawy nad funkcjami znaku towarowego przeważają własność konsumenta i ochrona konkurencji³¹.

66. Gdyby inne podmioty nie były uprawnione do wykorzystania tych butli zgodnie z ich przeznaczeniem, konsumenci nie mogliby swobodnie wykonywać swego prawa własności butli, lecz byłiby skazani na jednego tylko usługodawcę.

67. Jednocześnie konkurencja na rynku gazu w butlach zostałaby znacznie ograniczona. Gdyby konsumenci mogli wymieniać

puste butle jedynie u Kosan, inne przedsiębiorstwa nie mogłyby się o nich starać jako o potencjalnych klientów. Taka sytuacja jest porównywalna z ofertą usług naprawczych dla określonych marek samochodów. Na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych, który nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, reklamę takich usług można prowadzić z wykorzystaniem marki samochodu (znaku towarowego), ponieważ w przeciwnym wypadku nie istniałaby konkurencja między warsztatami należącymi do danej sieci a niezależnymi warsztatami³².

68. Należy stąd wywieść, że używanie zwykłych znaków towarowych tworzonych przez opakowanie dla podobnych towarów, które nie narusza funkcji wskazywania pochodzenia, nie może zostać uznane za niedozwolone z tego względu, że działa na szkodę charakteru odróżniającego, jeżeli zakaz tego używania znacznie ograniczyłby prawo własności konsumentów i konkurencję. W niniejszej sprawie nie ma potrzeby orzekać, jak należałoby ocenić takie używanie znaku towarowego, gdyby niekorzystny wpływ na konkurencję był niewielki i ograniczenie prawa własności konsumentów nie tak znaczące.

30 — Wyżej wymieniona w przypisie 16 opinia w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 102.

31 — Wyżej wymieniona w przypisie 16 opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 103.

32 — Zobacz wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 62.

69. A zatem na pierwsze cztery pytania należy odpowiedzieć, że uprawniony z prawa do zarejestrowanej jako znak towarowy butli gazowej nie może się sprzeciwić dokonywanej przez inne przedsiębiorstwo sprzedaży gazu w egzemplarzach takiej butli, wprowadzonej wcześniej przez niego do obrotu, jeżeli wystarczająco wyraźnie wskazano, że sprzedawany gaz nie pochodzi od niego i nie istnieją żadne powiązania między nim a sprzedającym.

71. Pierwszy ze wspomnianych przypadków nie wykazuje istotnych różnic w stosunku do dotychczas omawianej sytuacji: napełniające przedsiębiorstwo sprzedaje gaz w butli zarejestrowanej jako znak towarowy na rzecz innego przedsiębiorstwa.

B — *W przedmiocie pytania piątego*

70. W pytaniu piątym sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy wniosek mógłby być inny, gdyby konsument sam zwracając się bezpośrednio do przedsiębiorstwa napełniającego butle gazowe, wymieniał u niego za cenę gazu pustą butlę kompozytową na podobną pełną butlę albo odpłatnie oddawał do napełnienia przyniesioną butlę kompozytową.

72. Drugi przypadek ma natomiast zgodnie z zawartymi w postanowieniu odsyłającym informacjami dotyczącymi stanu faktycznego charakter fikcyjny. W postępowaniu głównym chodzi bowiem nie o to, że klient pozostawia konkretną własną butlę do napełnienia, ale o wymianę pustej butli na ponownie napełnioną. Zgodnie z wywodami stron takie założenie jest też nierealne, ponieważ istnieje bardzo ograniczona liczba punktów napełniania butli gazowych, w których konsument mógłby oddać bezpośrednio własną butlę do napełnienia. Zważywszy na to, że Trybunał nie udziela odpowiedzi na pytania hipotetyczne³³, to częściowe pytanie jest niedopuszczalne.

³³ — Utrwalone orzecznictwo, zob. choćby wyrok Trybunału z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-77/09 Gowan Comercio, Zb.Orz. s. I-13533, pkt 25.

V — Wnioski

73. Proponuję zatem, by na pytania prejudycjalne Trybunał odpowiedział następująco:

Uprawniony z prawa do zarejestrowanej jako znak towarowy butli gazowej nie może się sprzeciwić dokonywanej przez inne przedsiębiorstwo sprzedaży gazu w egzemplarzach takiej butli, wprowadzonej wcześniej przez niego do obrotu, jeżeli wystarczająco wyraźnie wskazano, że sprzedawany gaz nie pochodzi od niego i nie istnieją żadne powiązania między nim a sprzedającym.