

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 14 lipca 2011 r. *

W sprawie C-46/10

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Højesteret (Dania) postanowieniem z dnia 2 listopada 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 stycznia 2010 r., w postępowaniu:

Viking Gas A/S

przeciwko

Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: J.J. Kasel, prezes piątej izby, pełniący obowiązki prezesa pierwszej izby,
A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca), M. Safjan i M. Berger, sędziowie,

* Język postępowania: duński.

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2011 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Viking Gas A/S przez P.H. Würtza, адвокат,

— w imieniu Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S, przez E. Bertelsena, адвокат,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz H. Støvlbæka, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Viking Gas A/S (zwaną dalej „Viking Gas”) a Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S (zwaną dalej „Kosan Gas”), dotyczącego praktyki Viking Gas polegającej na sprzedaży gazu poprzez napełnianie i wymianę za opłatą gazowych butli kompozytowych, których kształt chroniony jest jako trójwymiarowy znak towarowy, uprzednio zakupionych przez konsumentów u Kosan Gas, która posiada wyłączną licencję na ich używanie i która opatrzyła je swoją nazwą i logo, chronionymi jako znaki towarowe słowny i graficzny.

Ramy prawne

- 3 Dyrektywa 89/104 została uchylona 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), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej jednak spory przed sądem krajowym nadal podlegają przepisom dyrektywy 89/104 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

4 Artykuł 5 ust. 1–3 dyrektywy 89/104 stanowił:

„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 skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]

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;

[...]”

- 5 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowił:

„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 Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony”.
- 7 Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy 89/104 przewidywał:

„Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany oraz w odniesieniu do całego lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 8 Kosan Gas wytwarza i sprzedaje osobom indywidualnym i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą gaz w butlach. Od 2001 r. Kosan Gas sprzedaje w Danii gaz w butlach zwanych „kompozytowymi” (butle lekkie). Szczególny kształt tych butli został zarejestrowany jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy oraz jako duński trójwymiarowy znak towarowy dla paliw gazowych i dla pojemników na paliwa płynne. Ważność i zakres tych rejestracji nie są kwestionowane.
- 9 Butle kompozytowe używane są przez Kosan Gas zgodnie z umową w zakresie wyłącznej dystrybucji zawartą z norweskim producentem butli, przyznającą Kosan Gas wyłączną licencję na używanie tych butli jako znaku towarowego stworzonego przez kształt opakowania w Danii oraz prawo do występowania na drogę sądową w przypadku naruszenia prawa do tego znaku. Kosan Gas umieszcza na tych butlach swoją nazwę i swoje logo, które zarejestrowane są jako wspólnotowe znaki towarowe, słowny i graficzny, w szczególności dla gazu.
- 10 Przy pierwszym zakupie gazowej butli kompozytowej u jednego z dystrybutorów Kosan Gas konsument uiszcza także cenę butli, która staje się w ten sposób jego własnością. Działalność Kosan Gas obejmuje ponadto ponowne napełnianie butli kompozytowych, które zostały opróżnione. Konsument może wtedy wymienić u jednego z dystrybutorów Kosan Gas pustą butlę kompozytową na podobną butlę, napełnioną przez tego dystrybutora, uiszczając tylko cenę za zakupiony gaz.
- 11 Viking Gas, która zajmuje się sprzedażą gazu, ale sama go nie wytwarza, posiada w Danii jeden punkt napełniania, z którego butle kompozytowe rozprowadzane są po napełnieniu ich gazem do niezależnych dystrybutorów. Viking Gas umieszcza następnie na tych butlach etykietę samoprzylepną, na której widnieje jej nazwa i numer punktu napełniania, oraz drugą etykietę samoprzylepną podającą w szczególności ustawowo wymagane informacje dotyczące punktu napełniania i zawartości butli. Znaki towarowe, słowny i graficzny, Kosan Gas, które widnieją na wspomnianych

butlach, nie są ani usuwane, ani przykrywane. Uiszczając zapłatę za gaz, konsument może wymienić u jednego z dystrybutorów współpracujących z Viking Gas pustą butlę gazową na podobną butlę napełnioną przez Viking Gas.

- 12 Kosan Gas sprzedawała również gaz, używając jako pojemników butli innych niż butle kompozytowe, mianowicie gazowych butli stalowych takiego samego rodzaju jak używane przez większość podmiotów gospodarczych działających na rynku (standardowe, żółte stalowe butle różnych rozmiarów). Owe butle, używane uprzednio przez Kosan Gas, nie są zarejestrowane jako znaki towarowe tworzone przez kształt opakowania, jednak — podobnie jak w przypadku butli kompozytowych — były na nich umieszczane znaki towarowe, słowny i graficzny, tego przedsiębiorstwa. Viking Gas podnosi, że Kosan Gas przez wiele lat tolerowała i nadal toleruje, że inne przedsiębiorstwa napełniają te standardowe butle w celu sprzedaży gazu, mimo że opatrzone są one nazwą i logo Kosan Gas.
- 13 W następstwie wniesionego przez Kosan Gas powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego fogedret de Viborg zakazał Viking Gas postanowieniem z dnia 6 grudnia 2005 r. sprzedaży gazu poprzez napełnianie butli kompozytowych Kosan Gas. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sø- og Handelsretten z dnia 21 grudnia 2006 r., w którym stwierdzono w szczególności, że Viking Gas narusza prawa Kosan Gas poprzez napełnianie i sprzedaż butli kompozytowych w Danii, i zakazano używania przez pierwsze przedsiębiorstwo znaków towarowych, których właścicielem jest drugie przedsiębiorstwo. Viking Gas została obciążona zapłatą kwoty 75 000 DKK na rzecz Kosan Gas z tytułu wynagrodzenia za używanie tych znaków towarowych.
- 14 Viking Gas wniosła odwołanie od tego wyroku do Højesteret, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni art. 5 w związku z art. 7 [dyrektywy 89/104] 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) przedsiębiorstwo 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. Przedsiębiorstwo 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 przedsiębiorstwa A konsument płaci także za butlę, która staje się w ten sposób jego własnością;
- c) przedsiębiorstwo A napełnia butle kompozytowe w taki sposób, że konsument udaje się do jednego z dystrybutorów przedsiębiorstwa A i płacąc za gaz, otrzymuje w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez przedsiębiorstwo A;
- d) działalność handlowa przedsiębiorstwa B polega na napełnianiu gazem butli, w tym butli kompozytowych objętych tworzonym przez kształt znakiem towarowym, o którym mowa w pytaniu a), w ten sposób, że konsument udaje się do dystrybutora przedsiębiorstwa B i płacąc za gaz, może otrzymać w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez przedsiębiorstwo B;
- e) przy napełnianiu omawianych butli kompozytowych gazem przedsiębiorstwo B umieszcza na nich samoprzylepne etykiety zawierające informację, że operacja napełnienia została przeprowadzona przez przedsiębiorstwo B?

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

- 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 tworzonego przez kształt opakowania, są również oznaczone (wrytym na nich) zarejestrowanym graficznym lub słownym znakiem towarowym przedsiębiorstwa A, który jest nadal widoczny pomimo umieszczenia na nich przez przedsiębiorstwo B etykiet samoprzylepnych?

- 4) W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzącej: czy wniosek mógłby być inny, gdyby 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 przedsiębiorstwa A, przedsiębiorstwo A przez wiele lat tolerowało i nadal toleruje ponowne napełnianie butli przez inne przedsiębiorstwa?

- 5) W przypadku udzielenia na pytania pierwsze lub trzecie odpowiedzi twierdzącej: czy wniosek mógłby być inny, gdyby konsument sam bezpośrednio udawał się do przedsiębiorstwa B, aby:
 - a) po uiszczeniu zapłaty za gaz otrzymać w zamian za pustą butlę kompozytową podobną butlę napełnioną przez przedsiębiorstwo B; lub

 - b) przedsiębiorstwo B napełniło odpłatnie przyniesioną przez konsumenta butlę kompozytową?"/>

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 15 Sąd krajowy w swych pytaniach, które należy rozważyć łącznie, zmierza w istocie do ustalenia, czy i, jeśli tak, to na jakich warunkach, posiadacz wyłącznej licencji na używanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, może sprzeciwić się na mocy art. 5 i 7 dyrektywy 89/104 temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy następnie zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem nie pochodzącym od tego posiadacza.

Uwagi przedłożone Trybunałowi

- 16 Według Viking Gas w okolicznościach takich jak rozpatrywane w sprawie przed sądem krajowym napełnianie i wymiana butli kompozytowych nie mogą być zakazane na mocy art. 5 i 7 dyrektywy 89/104. Kosan Gas i Republika Włoska wyrażają przeciwną opinię. Co się tyczy Komisji Europejskiej, jej zdaniem chodzi w istocie o stwierdzenie, czy w sprawie przed sądem krajowym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w tym sensie, iż konsument mógłby sądzić, że gaz zawarty w butli napełnionej przez Viking Gas pochodzi od Kosan Gas lub że istnieje powiązanie gospodarcze między tymi przedsiębiorstwami, czego ustalenie należy do sądu krajowego.
- 17 Viking Gas podkreśla, że konsument nabywa butlę kompozytową podczas pierwszego zakupu, co jej zdaniem skutkuje wyczerpaniem prawa do znaku towarowego Kosan Gas. W rezultacie konsument ma prawo swobodnego używania tej butli — która zresztą jest właśnie przeznaczona do napełniania gazem — do jej ponownego napełniania. Prawa przyznane właścicielowi znaku towarowego nie mogą być rozszerzone w taki sposób, by uniemożliwić nabywcy towaru opatrzonego tym znakiem używania tego towaru dla celów, dla których został on wprowadzony na rynek. Nieistotne

jest w tym względzie, że konsument daje do napełnienia zakupione przez siebie butle kompozytowe, zwracając się o to bezpośrednio do Viking Gas lub wymieniając pustą butlę kompozytową na podobną pełną u dystrybutora współpracującego z Viking Gas. Ponieważ w obu tych przypadkach jasne jest bowiem dla nabywców, po pierwsze, że butla kompozytowa jest towarem używanym, a po drugie, że gaz pochodzi nie od Kosan Gas, ale od Viking Gas, na co wskazuje opatrzenie butli etykietą samoprzylepną, ponowna sprzedaż butli napełnionych przez Viking Gas nie narusza praw do znaku towarowego Kosan Gas.

- 18 Viking Gas podnosi, że w odniesieniu do rodzajów butli gazowych innych niż butle kompozytowe często ich późniejsze napełnianie dokonywane jest przez podmioty gospodarcze inne niż te, które sprzedały tego rodzaju butle. Otóż Kosan Gas nie może zdaniem Viking Gas doprowadzić do zakończenia takiej praktyki poprzez wprowadzenie na rynek butli gazowej innego rodzaju. Uzyskanie prawa do znaku towarowego nie może mieć bowiem na celu podzielenia rynku, tak aby mieć możliwość wykorzystania nienależnej przewagi konkurencyjnej i stosować nieuzasadnione różnicowanie cenowe, co należy również wziąć pod uwagę w trakcie wykładni przepisów dotyczących wyczerpania prawa do znaku towarowego. Viking Gas twierdzi w tym kontekście, że Kosan Gas wykorzystuje brak wyczerpania prawa do rozpatrywanego znaku towarowego w celu doprowadzenia do sztucznego podziału rynku gazów w butlach, czego dowodzi okoliczność, że przedsiębiorstwo to sprzedaje obecnie gaz zawarty w butli kompozytowej po cenie wyższej o ponad 20% od ceny gazu zawartego w klasycznej butli stalowej, przy czym nie istnieją czynniki związane z produkcją lub dystrybucją, które mogłyby uzasadniać taką różnicę cen.
- 19 Zdaniem Kosan Gas w sprawie przed sądem krajowym chodzi o identyczne towary i znaki towarowe, tak że z samego tego powodu dochodzi do naruszenia praw. W każdym razie istnieje znaczne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na to, że dokonywane przez Viking Gas oznakowanie butli kompozytowych jest bardzo dyskretne.

- 20 W ocenie Kosan Gas zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego nie upoważnia Viking Gas do dokonywania napełniania i sprzedaży swojego własnego gazu w butlach kompozytowych chronionych znakiem towarowym, którego jest właścicielem. Jej zdaniem wspomniana zasada oznacza bowiem tylko, że Kosan Gas nie może sprzeciwić się odsprzedaży butli kompozytowych napełnianych i sprzedawanych przez nią samą. Wyczerpanie rozpatrywanego prawa nie może dotyczyć opakowania wielokrotnego użytku, jako że opakowanie nie jest samo w sobie towarem, gdyż towarem w tym przypadku jest gaz. Nawet przy przeciwnym założeniu wyczerpanie mogłoby dotyczyć wyłącznie opakowania jako takiego, tak że opakowanie to mogłoby być dystrybuowane bez zawartości. Zresztą wymiana objętego znakiem towarowym towaru, który przeznaczony jest do użytku konsumenta, stanowiłaby zmianę w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, której właściciel tego znaku towarowego może sprzeciwić się nawet po wprowadzeniu towaru do obrotu.
- 21 Republika Włoska zwraca uwagę na ryzyka wynikające z ochrony pojemników jako trójwymiarowego znaku towarowego i interes publiczny w zachowaniu ich dostępności w celu pobudzania konkurencji i ochrony konsumentów. Jednakże wspomniany interes chroniony jest art. 3 dyrektywy 89/104, który wymienia podstawy odmowy i nieważności znaków towarowych, i nie może przyczyniać się do określania granic i zasięgu prawa do znaku towarowego, gdy znak ten został już zgodnie z prawem zarejestrowany. Ze względu na to, że ważność rejestracji butli kompozytowej jako znaku towarowego nie została podważona, należy uznać za ustalone, że kształt butli ma funkcję odróżniającą w odniesieniu do towaru, co oznacza, iż sprzedaż tego samego towaru w tym samym kształcie przez osobę trzecią powodowałaby naruszenie funkcji odróżniającej znaku towarowego.
- 22 Nie można powoływać się wbrew tej interpretacji na zasadę wyczerpania prawa do znaku towarowego, odnoszącej się wyłącznie do kolejnych odsprzedaży towaru, w odniesieniu do którego nastąpiło wyczerpanie znaku towarowego. Nawet gdyby wyjść z przeciwnego założenia, nie doszłoby jednak do wyczerpania praw do znaku towarowego w sprawie przed sądem krajowym, gdyż okoliczności opisane przez sąd krajowy wchodzą w zakres stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104. Okoliczność, że Viking Gas napełnia butle swoim własnym gazem, obejmuje

bowiem ryzyko pogorszenia lub zmiany „towaru-butli”. Kosan Gas ma oczywisty interes w tym, by butle kompozytowe napełniane były przez jego autoryzowanych dystrybutorów, aby móc zachować kontrolę nad jakością sprzedawanego towaru, gdyż każda jego wada może mieć wpływ na renomę znaku towarowego.

- 23 Komisja jest zdania, że decydujące znaczenie w sprawie przed sądem krajowym ma to, czy konsument zwracający się do Viking Gas o napełnienie jego pustej butli kompozytowej jest w stanie bez trudności na podstawie samego oznaczenia zorientować się, że gaz, który właśnie zakupił, pochodzi od Viking Gas i że pomiędzy tym przedsiębiorstwem a Kosan Gas nie istnieje powiązanie gospodarcze. Uściśliła, że sytuacja w sprawie przed sądem krajowym objęta jest art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, który chroni według orzecznictwa Trybunału wszystkie funkcje znaku towarowego. Jednakże nic nie wskazuje, że poprzez rozpatrywane używanie narażone są funkcje inne niż ta polegająca na gwarantowaniu pochodzenia towaru.
- 24 W odniesieniu do kwestii wyczerpania prawa do znaku towarowego Komisja czyni rozróżnienie pomiędzy z jednej strony używaniem butli kompozytowej napełnionej gazem Kosan Gas lub w odnośnym przypadku pustej butli kompozytowej a z drugiej strony używaniem tej butli napełnionej gazem pochodzącym z innego przedsiębiorstwa. Pierwszy rodzaj używania nie może zostać zakazany przez właściciela znaku towarowego tworzonego przez kształt opakowania, jako że prawa do tego znaku zostały wyczerpane wraz ze sprzedażą butli kompozytowej, gdyż sprzedaż ta pozwoliła na realizację wartości ekonomicznej tej butli. Co się tyczy drugiego rodzaju używania, należy wziąć pod uwagę okoliczność, że towar objęty znakiem towarowym, czyli gaz, został już zużyty i zastąpiony bez zgody właściciela znaku towarowego innym towarem niepochodzącym od właściciela tego znaku. W takim przypadku przesłanki określone w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie są spełnione, gdyż znak towarowy nie umożliwia gwarantowania pochodzenia towaru, który ma obejmować.

Ocena Trybunału

- ²⁵ Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 5–7 dyrektywy 89/104 dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i określają prawa, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Unii Europejskiej (zob. w szczególności wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).
- ²⁶ W szczególności art. 5 dyrektywy przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim oferowania towarów opatrzonych jego znakiem towarowym, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykuł 7 ust. 1 te samej dyrektywy zawiera wyjątek od tej zasady, przewidując, że prawo właściciela znaku towarowego zostaje wyczerpane, jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez właściciela lub za jego zgodą (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I-10019, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
- ²⁷ Wygaśnięcie prawa wyłącznego wynika albo ze zgody właściciela na wprowadzenie danych towarów do obrotu w EOG, wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany, albo z wprowadzenia tych towarów do obrotu przez samego właściciela lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, na przykład przez licencjobiorcę. Zgoda właściciela albo wprowadzenie danych towarów do obrotu w EOG przez właściciela lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, które są równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa wyłącznego, stanowią zatem element przesądzający o wygaśnięciu tego prawa (zob. ww. wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 28 W sprawie przed sądem krajowym bezsporne jest, że butle kompozytowe, których napełnianie i wymiana przez Viking Gas są przedmiotem postępowania, zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez Kosan Gas, która posiada wyłączną licencję na używanie w Danii trójwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez kształt tych butli i która jest właścicielem znaków towarowych, słownego i graficznego, umieszczonych na tych butlach.
- 29 Kosan Gas, Republika Włoska i Komisja sądzą jednak, iż art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że to wprowadzenie do obrotu wyczerpuje jedynie prawo właściciela lub licencjodawcy do zakazywania późniejszej sprzedaży butli wciąż napełnionych oryginalnym gazem lub pustych, ale nie upoważnia osób trzecich do napełniania tychże butli w celach handlowych i swoim własnym gazem. Kosan Gas utrzymuje w szczególności, że wyczerpanie prawa do znaku towarowego nie może dotyczyć opakowania towaru.
- 30 W tym względzie należy zauważyć, że butle kompozytowe, które przeznaczone są do wielokrotnego ponownego użytku, nie stanowią zwykłego opakowania oryginalnego towaru, ale mają samodzielną wartość ekonomiczną i należy je same uznać za towar. Przy pierwszym nabyciu takiej butli napełnionej gazem u jednego z dystrybutorów Kosan Gas konsument musi bowiem zapłacić nie tylko za ten gaz, ale także za butlę kompozytową, której cena jest wyższa od ceny tradycyjnych stalowych butli gazowych, w szczególności ze względu na szczególne właściwości techniczne tej butli, oraz ceny zawartego w niej gazu.
- 31 W tych okolicznościach należy rozważyć z jednej strony uzasadniony interes licencjodawcy prawa do znaku towarowego tworzonego przez kształt butli kompozytovej i właściciela umieszczonych na niej znaków towarowych w czerpaniu korzyści z praw związanych z tymi znakami, a z drugiej strony uzasadnione interesy nabywców wspomnianych butli, w szczególności interes polegający na pełnym korzystaniu z ich prawa własności do tych butli, oraz ogólny interes w zachowaniu niezakłóconej konkurencji.

- 32 Jeśli chodzi o interes wspomnianego licencjobiorcy i właściciela w czerpaniu korzyści z praw związanych ze wspomnianymi znakami towarowymi, należy stwierdzić, że sprzedaż butli kompozytowych pozwala mu na realizację wartości gospodarczej związanej ze wspomnianymi butlami. Tymczasem Trybunał stwierdził już, że sprzedaż pozwalająca na realizację ekonomicznej wartości znaku towarowego powoduje wyczerpanie wyłącznych praw przyznanych przez dyrektywę 89/104 (zob. w szczególności wyrok z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 40).
- 33 Co się tyczy interesu nabywców butli kompozytowych, bezsporne jest, że nie mogliby oni w pełni korzystać ze swojego prawa własności do tych butli przy założeniu ograniczenia tego prawa prawami ze znaków towarowych z nimi związanych nawet po odsprzedaży wspomnianych butli przez właściciela lub za jego zgodą. Jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 66 swojej opinii, wspomniani nabywcy nie mogliby w szczególności swobodnie wykonywać wspomnianego prawa, lecz byłiby związani z jednym tylko dostawcą gazu dla celów późniejszego napełniania wspomnianych butli.
- 34 Wreszcie umożliwienie licencjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzonego przez kształt butli kompozytowej i właścicielowi umieszczonych na niej znaków towarowych sprzeciwiania się — na podstawie praw związanych z tymi znakami towarowymi — późniejszemu napełnianiu butli ograniczyłoby w nienależyty sposób konkurencję na rynku niższego szczebla związanym z napełnianiem butli gazowych, a nawet obejmowałoby ryzyko podziału tego rynku, gdyby wspomnianemu licencjobiorcy i właścicielowi udało się narzucić używanie jego butli dzięki jej szczególnym właściwościom technicznym, których ochrona nie stanowi przedmiotu prawa znaków towarowych. Ryzyko to jest zresztą zwiększone ze względu na okoliczność, że koszt butli kompozytowej jest wyższy w porównaniu z gazem i że nabywca, aby móc ponownie swobodnie wybrać swojego dostawcę gazu, musiałby zrezygnować z pierwotnej inwestycji dokonanej w celu nabycia butli, której amortyzacja zakładała wystarczającą liczbę ponownych użyci.
- 35 Z poprzedzających rozważań wynika, że sprzedaż butli kompozytowej powoduje wyczerpanie praw, które dla licencjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzonego przez kształt butli kompozytowej i właściciela umieszczonych na niej znaków towarowych wynikają z tego znaku towarowego, i przeniesienie na nabywcę prawa

swobodnego rozporządzania tą butlą, łącznie z prawem wymiany lub napełnienia po zużyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie, to znaczy nie tylko u wspomnianego licencjobiorcy i właściciela, ale także u jednego z jego konkurentów. Uzupełnieniem tego prawa nabywcy jest prawo tych konkurentów do dokonywania w granicach określonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 napełniania i wymiany pustych butli.

- 36 Co się tyczy tych granic, należy przypomnieć, że na mocy tego art. 7 ust. 2 właściciel znaku towarowego pomimo wprowadzenia do obrotu towarów opatrzonych jego znakiem towarowym może sprzeciwić się ich późniejszej sprzedaży, jeżeli ma prawnie uzasadnione powody do takiego sprzeciwu, a w szczególności, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu. W myśl utrwalonego orzecznictwa użycie wyrażenia „w szczególności” we wspomnianym art. 7 ust. 2 dyrektywy wskazuje na to, że objęte hipotezą tego przepisu przypadki zmiany lub pogorszenia się stanu towarów opatrzonych danym znakiem towarowym zostały jednak przedstawione jedynie jako przykład okoliczności, które mogą stanowić uzasadnione powody (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 37 I tak Trybunał orzekł już, że taki uzasadniony powód istnieje także wówczas, gdy używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego przez osobę trzecią może istotnie naruszać renomę tego znaku lub gdy używanie to odbywa się w ten sposób, iż sprawia wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego a tą osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności, że ta osoba trzecia należy do sieci dystrybucji właściciela lub że te dwie osoby łączą szczególne stosunki (zob. podobnie wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 79, 80 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 38 O ile do sądu krajowego należy ocena, czy w świetle okoliczności, którymi cechuje się rozpatrywana przez niego sprawa, istnieje taki uzasadniony powód, o tyle należy dostarczyć temu sądowi kilka wskazówek dla dokonania takiej oceny, w szczególności co do konkretnych okoliczności, w odniesieniu do których sąd ten zwraca się o orzeczenie Trybunału.

- 39 W tym kontekście należy uściślić, że w celu odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż butli kompozytowych napełnianych przez Viking Gas odbywa się w ten sposób, iż sprawia wrażenie, że między przedsiębiorstwem tym a Kosan Gas istnieją powiązania gospodarcze, co upoważniłoby to drugie przedsiębiorstwo do sprzeciwienia się tej sprzedaży, należy wziąć pod uwagę oznaczenie wspomnianych butli oraz warunki ich wymiany.
- 40 Oznakowanie butli kompozytowych i warunki ich wymiany nie mogą bowiem prowadzić do tego, by przeciętny konsument, w normalnym zakresie poinformowany i w rozsądnym zakresie uważny i ostrożny, uznał, że między dwoma przedsiębiorstwami rozpatrywanymi w sprawie przed sądem krajowym istnieje powiązanie lub że gaz, który służył napełnieniu tych butli, pochodzi od Kosan Gas. W celu dokonania oceny, czy takie mylne wrażenie jest wykluczone, należy wziąć pod uwagę praktykę panującą w tym sektorze, a w szczególności to, czy konsumenci są przyzwyczajeni, że butle gazowe są napełniane przez innych dystrybutorów. Wydaje się zresztą zasadne założenie, że konsument, który bezpośrednio zwraca się do Viking Gas o wymianę pustej butli gazowej na napełnioną butlę albo o napełnienie jego własnej butli, może tym łatwiej zorientować się, że między tym przedsiębiorstwem a Kosan Gas brak jest powiązania.
- 41 Co się tyczy okoliczności, że butle kompozytowe opatrzone znakami towarowymi, słownym i graficznym, tworzonymi przez nazwę i logo Kosan Gas, które pozostają według ustaleń sądu krajowego widoczne pomimo oznakowania umieszczonego na tych butlach przez Viking Gas, należy zauważyć, że okoliczność ta stanowi istotny element, gdyż wydaje się ona wykluczać, by wspomniane oznakowanie zmieniało stan butli poprzez zamaskowanie ich pochodzenia.
- 42 Z powyższych rozważań wynika, że na zadane pytania należy odpowiedzieć, iż art. 5 i 7 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie pozwalają one posiadaczowi wyłącznej licencji na używanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane

jako znaki towarowe słowny i graficzny, na sprzeciwianie się temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy następnie zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem niepochodzącym od tego posiadacza, chyba że tenże posiadacz może się powołać na słuszny powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

W przedmiocie kosztów

- ⁴³ Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuły 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że nie pozwalają one posiadaczowi wyłącznej licencji na używanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, na sprzeciwianie się temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy następnie zużyli

gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem nie pochodzącym od tego posiadacza, chyba że tenże posiadacz może się powołać na słuszny powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

Podpisy