

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 14. júla 2011 \*

Vo veci C-46/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Højesteret (Dánsko) z 2. novembra 2009 a doručený Súdnemu dvoru 28. januára 2010, ktorý súvisí s konaním:

**Viking Gas A/S**

proti

**Kosan Gas A/S, predtým BP Gas A/S,**

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda piatej komory J.-J. Kasel, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca), M. Safjan a M. Berger,

\* Jazyk konania: dánčina.

generálna advokátka: J. Kokott,  
tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 20. januára 2011,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Viking Gas A/S, v zastúpení: P. H. Würtz, advokat,
  
- Kosan Gas A/S, predtým BP Gas A/S, v zastúpení: E. Bertelsen, advokat,
  
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
  
- Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a H. Støvlbæk, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 7. apríla 2011,

vyhlásil tento

## Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 5 a 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
  
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Viking Gas A/S (ďalej len „Viking Gas“) a spoločnosťou Kosan Gas A/S, predtým BP Gas A/S (ďalej len „Kosan Gas“), týkajúceho sa praxe spoločnosti Viking Gas spočívajúcej v predaji plynu tak, že po zaplatení ceny plní a vymieňa kompozitné fľaše na plyn, ktorých tvar je chránený ako trojrozmerná ochranná známka a ktoré spotrebitelia predtým kúpili v spoločnosti Kosan Gas, držiteľa výlučnej licencie na ich používanie, ktorá na tieto fľaše umiestnila svoje meno a logo chránené ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka.

## Právny rámec

- 3 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Na spor vo veci samej sa však vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, naďalej vzťahuje smernica 89/104.

4 Článok 5 ods. 1 až 3 smernice 89/104 stanovoval:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám [tretím osobám – *neoficiálny preklad*], ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 [Ak sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, – *neoficiálny preklad*] možno okrem iného zakázať toto:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

...“

5 Článok 7 smernice 89/104, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovoval:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

6 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení zmenený a doplnený na účely uvedenej dohody tak, že výraz „v spoločenstve“ bol nahradený slovami „v zmluvnej strane“.

7 Článok 8 ods. 1 smernice 89/104 stanovoval:

„Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.“

## Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 8 Spoločnosť Kosan Gas vyrába a predáva plyn vo fľaši súkromným osobám a podnikateľom. Od roku 2001 spoločnosť Kosan Gas uvádza na trh v Dánsku plyn v tzv. „kompozitných“ fľašiach (odľahčené fľaše). Osobitný tvar týchto fliaš je zapísaný ako trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva a ako dánska trojrozmerná ochranná známka pre plynné palivá a pre nádoby používané na kvapalné palivá. Platnosť a rozsah týchto zápisov sú nesporné.
- 9 Spoločnosť Kosan Gas používa kompozitné fľaše na základe dohody o výhradnom nákupe uzavretej s nórsnym výrobcom tejto fľaše, ktorou bola spoločnosti Kosan Gas udelená výlučná licencia na používanie týchto fliaš v Dánsku ako ochrannej známky tvorenej obalom, ako aj právo na podanie žaloby pre porušenie práv z tejto ochrannej známky. Spoločnosť Kosan Gas umiestňuje na tieto fľaše svoje meno a logo, ktoré sú zapísané ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka Spoločenstva najmä pre plyn.
- 10 Pri prvom zakúpení kompozitnej fľaše naplnenej plynom od jedného z predajcov spoločnosti Kosan Gas spotrebiteľ taktiež zaplatí za fľašu, ktorá sa teda stáva jeho majetkom. Jednou z obchodných činností spoločnosti Kosan Gas je aj plnenie prázdnych kompozitných fliaš. Spotrebiteľ si teda môže u predajcu spoločnosti Kosan Gas vymeniť prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu naplnenú týmto predajcom a zaplatí cenu len za zakúpený plyn.
- 11 Spoločnosť Viking Gas, ktorá plyn predáva, avšak sama ho nevyrába, má jednu plniacu stanicu v Dánsku, z ktorej sa kompozitné fľaše po naplnení plynom distribuujú nezávislým predajcom. Spoločnosť Viking Gas teda umiestni na tieto fľaše nálepku, na ktorej je uvedené jej meno a číslo plniacej stanice, ako aj ďalšiu nálepku, ktorá poskytuje najmä informácie vyžadované právnymi predpismi, týkajúce sa plniacej stanice a obsahu fliaš. Slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka spoločnosti Kosan Gas, ktoré sú zobrazené na uvedených fľašiach, nie sú pritom ani odstránené,

ani zakryté. Spotrebiteľ si po zaplatení ceny za plyn môže u jedného z predajcov spolupracujúcich so spoločnosťou Viking Gas vymeniť prázdnu fľašu na plyn za podobnú fľašu naplnenú spoločnosťou Viking Gas.

- 12 Spoločnosť Kosan Gas takisto predávala plyn, pričom ako nádobu využívala iné než kompozitné fľaše, a síce ocelové fľaše na plyn rovnakého typu, aké používa väčšina subjektov na trhu (štandardizované žlté ocelové fľaše v rôznych veľkostiach). Tieto posledné uvedené fľaše, ktoré predtým používala spoločnosť Kosan Gas, nie sú zapísané ako ochranné známky tvorené obalom, avšak sú rovnako ako kompozitné fľaše označené slovnou ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou tohto podniku. Spoločnosť Viking Gas tvrdí, že spoločnosť Kosan Gas mnoho rokov tolerovala a stále toleruje, že iné podniky plnia tieto štandardizované fľaše s cieľom predávať ich plyn, aj keď sú tieto fľaše označené menom a logom spoločnosti Kosan Gas.
- 13 Následne po žalobe pre porušenie práv z ochranných známk, ktorú podala spoločnosť Kosan Gas, fogedret de Viborg zakázal spoločnosti Viking Gas uznesením zo 6. decembra 2005 predaj plynu plnením kompozitných fliaš spoločnosti Kosan Gas. Toto uznesenie bolo potvrdené rozsudkom Sø- og Handelsretten z 21. decembra 2006, v ktorom sa najmä konštatuje, že spoločnosť Viking Gas porušuje práva vyplývajúce z ochrannej známky spoločnosti Kosan Gas tým, že v Dánsku plní a uvádza na trh kompozitné fľaše, a zakazuje sa jej používať ochranné známky, ktorých majiteľom je spoločnosť Kosan Gas. Spoločnosť Viking Gas bola okrem toho povinná zaplatiť spoločnosti Kosan Gas 75000 DKK ako náhradu za používanie týchto ochranných známk.
- 14 Spoločnosť Viking Gas podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Højesteret, ktorý rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Má sa článok 5 v spojení s článkom 7 [smernice 89/104] vykladať v tom zmysle, že podnik B sa dopustil porušenia práv z ochrannej známky, ak plní plynom fľaše,

ktoré pochádzajú od podniku A, a následne tento plyn predáva, pokiaľ k tomu dochádza za týchto okolností:

- a) podnik A predáva plyn v takzvaných kompozitných fľašiach osobitného tvaru, ktorý je ako taký, teda ako ochranná známka tvorená obalom, zapísaný ako dánska ochranná známka a ako ochranná známka Spoločenstva. Podnik A nie je majiteľom týchto ochranných známok tvorených obalom, ale má výlučnú licenciu na ich používanie v Dánsku a taktiež má právo na podanie žaloby pre porušenie práv z týchto ochranných známok v Dánsku;
- b) pri prvom zakúpení kompozitnej fľaše naplnenej plynom od jedného z predajcov podniku A spotrebiteľ zaplatí tiež za fľašu, ktorá sa tak stáva jeho majetkom;
- c) podnik A plní kompozitné fľaše tak, že spotrebiteľia si u jedného z predajcov podniku A môžu po zaplatení ceny za plyn vymeniť prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu naplnenú podnikom A;
- d) obchodná činnosť podniku B pozostáva z plnenia fliaš plynom, a najmä kompozitných fliaš, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka tvorená obalom uvedená v [písm.] a), a to tak, že spotrebiteľia si u predajcu spolupracujúceho s podnikom B môžu po zaplatení ceny za plyn vymeniť prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu, ktorú naplnil podnik B;
- e) akonáhle podnik B naplní predmetné kompozitné fľaše plynom, umiestni na ne nálepky uvádzajúce, že plnenie uskutočnil podnik B?



2. Ak možno predpokladať, že spotrebiteľia celkovo nadobudnú dojem, že existuje spojitosť medzi podnikmi A a B, má sa to považovať za významné na účely odpovede na prvú otázku?
  
3. Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je možné dospieť k odlišnému záveru, ak na kompozitných fľašiach – okrem toho, že sa na ne vzťahuje ochranná známka tvorená vyššie uvedeným obalom – sú tiež zobrazené (sú na nich plasticky vytlačené) zapísané slovné a/alebo obrazové ochranné známky podniku A, ktoré sú stále viditeľné, aj napriek nálepkám umiestneným podnikom B?
  
4. Ak je odpoveď na prvú alebo tretiu otázku kladná, je možné dospieť k odlišnému záveru za predpokladu, že pokiaľ ide o iné fľaše, na ktoré sa nevzťahuje ochranná známka tvorená vyššie uvedeným obalom, ale na ktorých sa nachádza slovná a/alebo obrazová ochranná známka podniku A, uvedený podnik A mnoho rokov toleroval a stále toleruje plnenie týchto fliaš inými podnikmi?
  
5. Ak je odpoveď na prvú alebo tretiu otázku kladná, je možné dospieť k odlišnému záveru v prípade, ak sa spotrebiteľ priamo obráti na podnik B, kde:
  - a) po zaplattení plynu dostane výmenou za prázdnu kompozitnú fľašu podobnú fľašu naplnenú podnikom B, alebo
  
  - b) po zaplattení plynu mu prázdnu kompozitnú fľašu, ktorú si so sebou priniesol, naplnia plynom?“

## O prejudiciálnych otázkach

- 15 Svojimi otázkami, ktoré treba posúdiť spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či a prípadne za akých podmienok držiteľ výlučnej licencie na používanie kompozitných fliaš na plyn určených na opätovné použitie, ktorých tvar je chránený ako trojrozmerná ochranná známka a na ktoré tento držiteľ umiestnil svoje meno a logo, ktoré sú zapísané ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka, môže podľa článkov 5 a 7 smernice 89/104 namietat proti tomu, aby tieto fľaše po tom, čo ich zakúpili spotrebiteľia, ktorí následne spotrebovali plyn, ktoré tieto fľaše pôvodne obsahovali, boli po zaplatení vymenené treťou osobou za kompozitné fľaše naplnené plynom, ktorý nepochádza od tohto držiteľa licencie.

### *Pripomienky predložené Súdnemu dvoru*

- 16 Podľa názoru spoločnosti Viking Gas, za takých okolností, o aké ide vo veci samej, nemožno plnenie a výmenu kompozitných fliaš podľa článkov 5 a 7 smernice 89/104 zakázať. Spoločnosť Kosan Gas a Talianska republika majú opačný názor. Podľa Európskej komisie ide v podstate o to, aby sa určilo, či vo veci samej existuje pravdepodobnosť zámeny v tom zmysle, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že plyn obsiahnutý vo fľaši, ktorú naplnila spoločnosť Viking Gas, pochádza od spoločnosti Kosan Gas alebo že existuje hospodárske prepojenie medzi týmito podnikmi, čo prislúcha určiť vnútroštátnemu súdu.
- 17 Spoločnosť Viking Gas zdôrazňuje, že spotrebiteľ získa kompozitnú fľašu pri prvom zakúpení, čo vedie k vyčerpaniu práva z ochrannej známky spoločnosti Kosan Gas. V dôsledku toho má spotrebiteľ právo slobodne použiť túto fľašu, ktorá je okrem toho určená práve na naplnenie plynom, a nechať ju opätovne naplniť. Práva priznané majiteľovi ochrannej známky nemôžu byť tak široké, aby osobe kupujúcej výrobok označený touto ochrannou známkou bránili použiť tento výrobok na účely, na ktoré

bol uvedený na trh. V tejto súvislosti nie je podstatné, že spotrebiteľ nechá naplniť kompozitné fľaše, ktoré zakúpil, tak, že sa priamo obráti na spoločnosť Viking Gas, alebo tak, že vymení prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu naplnenú u predajcu spolupracujúceho so spoločnosťou Viking Gas. Keďže v týchto dvoch prípadoch je pre kupujúcich zrejme, že kompozitná fľaša je použitým tovarom, a ďalej, že plyn nepochádza od spoločnosti Kosan Gas, ale od spoločnosti Viking Gas, čo je uvedené na fľašiach označených nálepkami, ďalší predaj fliaš naplnených spoločnosťou Viking Gas nezasahuje do práv vyplývajúcich z ochrannej známky spoločnosti Kosan Gas.

- 18 Spoločnosť Viking Gas tvrdí, že v prípade iných typov fliaš na plyn, než sú kompozitné fľaše, je bežné, že ich následné naplnenie uskutočnia iné subjekty, než sú tie, ktoré tieto typy fliaš uviedli na trh. Spoločnosť Kosan Gas nemôže ukončiť toto používanie tým, že na trh uvedie iný typ fľaše na plyn. Cieľom nadobudnutia práva vyplývajúceho z ochrannej známky totiž nemôže byť uzavretie trhu s cieľom získať neoprávnenú konkurenčnú výhodu a uplatňovanie neodôvodneného cenového rozdielu, čo treba zohľadniť aj pri výklade pravidiel týkajúcich sa vyčerpania práva z ochrannej známky. Spoločnosť Viking Gas v tejto súvislosti tvrdí, že spoločnosť Kosan Gas využíva, že právo z predmetnej ochrannej známky nebolo vyčerpané, aby umelo rozdelila trh s plynom vo fľašiach, čo je preukázané skutočnosťou, že tento podnik v súčasnosti predáva plyn obsiahnutý v kompozitnej fľaši za cenu, ktorá je o viac ako 20 % vyššia než cena za plyn obsiahnutý v klasickej oceľovej fľaši, a to bez toho, aby existovali faktory spojené s výrobou alebo s distribúciou, ktoré by mohli odôvodniť takýto cenový rozdiel.
- 19 Spoločnosť Kosan Gas sa domnieva, že vo veci samej ide o zhodné výrobky a ochranné známky, takže už len z tohto jediného dôvodu ide o porušenie práva z ochrannej známky. V každom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť zámery, keďže označenie kompozitných fliaš nálepkami, ktoré uskutočňuje spoločnosť Viking Gas, je veľmi nenápadné.

- 20 Spoločnosť Kosan Gas zastáva názor, že pravidlo vyčerpania práva z ochrannej známky neopravňuje spoločnosť Viking Gas plniť a predávať vlastný plyn v kompozitných fľašiach chránených ochrannou známkou, ktorej nie je majiteľom. Uvedené pravidlo totiž predpokladá len to, že spoločnosť Kosan Gas nemôže namietat proti tomu, aby sa kompozitné fľaše, ktoré boli naplnené a predávané touto spoločnosťou, ďalej predávali. Vyčerpanie dotknutého práva sa nemôže týkať opätovne použiteľného obalu, lebo obal ako taký nie je výrobok, keďže výrobkom v prejednávanej veci je plyn. Aj v opačnom prípade sa vyčerpanie môže týkať len obalu ako takého, takže tento obal možno distribuovať bez obsahu. Navyše nahradenie výrobku označeného ochrannou známkou, ktorý má používať spotrebiteľ, predstavuje zmenu tohto výrobku v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104, proti ktorej môže majiteľ tejto ochrannej známky namietat aj po uvedení výrobku na trh.
- 21 Talianska republika poukazuje na riziká vyplývajúce z ochrany obalov ako trojrozmernej ochrannej známky a na verejný záujem zabezpečiť disponovanie s týmito obalmi na účely podpory hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. Uvedený záujem je však chránený článkom 3 smernice 89/104, ktorý vymenúva dôvody na zamietnutie a neplatnosť ochranných známk, a nemôže prispieť k definícii obmedzení a dosahu práva z ochrannej známky po tom, ako táto ochranná známka bola platne zapísaná. Keďže platnosť zápisu kompozitnej fľaše ako ochrannej známky nebola spochybnená, treba považovať za preukázané, že tvar fľaše má rozlišovaciú funkciu v porovnaní s výrobkom, čo znamená, že predaj toho istého výrobku v rovnakej forme treťou osobou neoprávnene zasahuje do rozlišovacej funkcie ochrannej známky.
- 22 Zásadu vyčerpania práva z ochrannej známky nemožno uplatniť proti tomuto výkladu, ktorý odkazuje len na ďalší predaj výrobku, v ktorého prípade došlo k vyčerpaniu ochrannej známky. Aj keby sa vychádzalo z opačnej domnienky, práva z ochrannej známky však nie sú vo veci samej vyčerpané, lebo okolnosti opísané vnútroštátnym súdom patria do pôsobnosti výnimky stanovenej v článku 7 ods. 2 smernice 89/104. Skutočnosť, že spoločnosť Viking Gas plní fľaše svojím vlastným plynom, predstavuje

riziko zhoršenia alebo zmeny „výrobku – fľaše“. Spoločnosť Kosan Gas má zjavný záujem na tom, aby kompozitné fľaše boli plnené jej schválenými predajcami, aby mohla zachovať kontrolu kvality predávaného výrobku, pretože akákoľvek vada výrobku môže mať dopad na dobré meno ochrannej známky.

- 23 Komisia zastáva názor, že rozhodujúci prvok vo veci samej sa týka otázky, či spotrebiteľ, ktorý sa obráti na Viking Gas, aby dal naplniť svoju prázdnu kompozitnú fľašu, môže len na základe označenia bez problémov pochopiť, že plyn, ktorý práve kúpil, pochádza od spoločnosti Viking Gas a že medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou Kosan Gas neexistuje hospodárske prepojenie. Spresňuje, že na situáciu vo veci samej sa vzťahuje článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, ktorý podľa judikatúry Súdneho dvora chráni všetky funkcie ochrannej známky. Nič však nenaznačuje tomu, že predmetným používaním sú ohrozené iné funkcie, než je funkcia spočívajúca v zabezpečení pôvodu výrobku.
- 24 Pokiaľ ide o otázku vyčerpania práva z ochrannej známky, Komisia rozlišuje medzi používaním kompozitnej fľaše naplnenej plynom spoločnosti Kosan Gas alebo prípadne prázdnej kompozitnej fľaše a ďalej používaním tejto fľaše naplnenej plynom pochádzajúcim od iného podniku. Prvý typ používania nemôže majiteľ ochrannej známky tvorenej obalom zakázať, keďže práva z tejto ochrannej známky boli vyčerpané predajom kompozitnej fľaše, lebo tento predaj umožnil mať ekonomický prospech z fľaše. Pokiaľ ide o druhý typ používania fľaše, treba zohľadniť skutočnosť, že výrobok chránený ochrannou známkou, a síce plyn, už bol spotrebovaný a bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nahradený iným výrobkom, ktorý nepochádza od majiteľa tejto ochrannej známky. V takomto prípade nie sú podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 89/104 splnené, pretože ochranná známka neumožňuje zabezpečiť pôvod výrobku, ktorý má chrániť.

*Posúdenie Súdnym dvorom*

- 25 Podľa ustálenej judikatúry článku 5 až 7 smernice 89/104 úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných znáмок v Európskej únii (pozri najmä rozsudok z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Zb. s. I-4965, bod 27 a citovanú judikatúru).
- 26 Obzvlášť článok 5 uvedenej smernice priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné právo, ktoré mu najmä umožňuje zakázať všetkým tretím osobám ponúkať výrobky označené jeho ochrannou známkou alebo uvádzať ich na trh, alebo ich na tieto účely skladovať. Článok 7 ods. 1 tejto istej smernice obsahuje výnimku z tohto pravidla v tom zmysle, že stanovuje, že právo majiteľa ochrannej známky sa vyčerpá, ak boli výrobky uvedené na trh v rámci EHP samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom (pozri najmä rozsudok z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., C-324/08, Zb. s. I-10019, bod 21, ako aj citovanú judikatúru).
- 27 K zániku výlučných práv dochádza buď výslovným, alebo implicitným súhlasom majiteľa ochrannej známky na uvedenie na trh v EHP, alebo uvedením na trh v EHP samotným majiteľom ochrannej známky alebo subjektom, ktorý je s ním hospodársky prepojený, ako napríklad držiteľom licencie. Súhlas majiteľa alebo uvedenie výrobku na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo subjektom s ním hospodársky prepojeným, ktorý znamená vzdanie sa výlučných práv, sú každý určujúcim prvkom pre zánik týchto práv (pozri rozsudok Coty Prestige Lancaster Group, už citovaný, bod 29 a citovanú judikatúru).

- 28 Vo veci samej nie je sporné, že kompozitné fľaše, o ktorých plnenie a výmenu spoločnosťou Viking Gas ide, boli na trh v EHP uvedené spoločnosťou Kosan Gas, ktorá má výlučnú licenciu na používanie trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom týchto fliaš v Dánsku a ktorá je majiteľom slovnej ochrannej známky a obrazovej ochrannej známky, ktoré sú umiestnené na týchto fľašiach.
- 29 Spoločnosť Kosan Gas, Talianska republika a Komisia sa však domnievajú, že článok 7 ods. 1 smernice 89/104 sa musí vykladať v tom zmysle, že týmto uvedením na trh sa vyčerpá len právo majiteľa alebo držiteľa licencie zakázať ďalšie uvedenie fliaš, ktoré sú ešte naplnené pôvodným plynom, alebo prázdnych fliaš na trh, avšak tretie osoby neoprávňuje naplniť tie isté fľaše na obchodné účely svojím vlastným plynom. Spoločnosť Kosan Gas najmä uvádza, že vyčerpanie práva z ochrannej známky sa nemôže týkať obalu výrobku.
- 30 V tejto súvislosti treba uviesť, že kompozitné fľaše, ktoré sú určené na opakované použitie, nepredstavujú len obal pôvodného výrobku, ale majú samostatnú hospodársku hodnotu a musia sa ako také považovať za výrobok. Pri prvom zakúpení takejto fľaše naplnenej plynom u predajcu spoločnosti Kosan Gas totiž spotrebiteľ musí zaplatiť nielen za tento plyn, ale aj za kompozitnú fľašu, ktorej cena je vyššia, než je cena za tradičné ocelové fľaše na plyn, a to najmä z dôvodu osobitných technických vlastností tejto fľaše, a než je cena za plyn, ktorý je v nej obsiahnutý.
- 31 Za týchto podmienok sa musí zväžiť jednak legitímny záujem držiteľa licenčného práva k ochrannej známke tvorenej tvarom kompozitnej fľaše a majiteľa ochranných známkov umiestnených na tejto fľaši využiť práva spojené s týmito ochrannými známkami a jednak legitímne záujmy osôb kupujúcich uvedené fľaše, najmä záujem na výkone ich vlastníckeho práva k týmto fľašiam v plnom rozsahu, ako aj všeobecný záujem na zachovaní nenarušenej hospodárskej súťaže.

- 32 Pokiaľ ide o záujem uvedeného držiteľa licencie a majiteľa využiť práva spojené s uvedenými ochrannými známkami, treba konštatovať, že predaj kompozitných fliaš mu umožňuje získať ekonomický prospech z ochranných znáмок spojených s uvedenými fliašami. Súdny dvor už konštatoval, že predaj umožňujúci získať ekonomický prospech z ochrannej známky vyčerpáva výlučné práva, ktoré sú priznané smernicou 89/104 (pozri najmä rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 40).
- 33 Pokiaľ ide o záujmy osôb kupujúcich kompozitné fľaše, je nesporné, že títo kupujúci by nemohli vykonávať svoje vlastnícke právo k týmto fliašiam v plnom rozsahu v prípade, ak by toto právo bolo obmedzené právami z ochrannej známky, ktoré sú spojené s týmito fliašami aj po tom, čo uvedené fľaše boli predané majiteľom alebo s jeho súhlasom. Ako uviedla generálna advokátka v bode 66 svojich návrhov, uvedení kupujúci by už najmä nemohli slobodne vykonávať uvedené právo, ale pri opätovnom plnení uvedených fliaš by prakticky boli viazaní na jedného dodávateľa plynu.
- 34 Nakoniec umožnenie držiteľovi licenčného práva k ochrannej známke tvorenej tvarom kompozitnej fľaše a majiteľovi ochranných znáмок umiestnených na tejto fľaši, aby na základe práv spojených s týmito ochrannými známkami namietal proti opätovnému plneniu fliaš, by neoprávnene obmedzilo hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu, ktorý sa týka plnenia fliaš na plyn, a predstavovalo by tiež riziko rozdelenia tohto trhu, ak by sa uvedenému držiteľovi licencie alebo majiteľovi podarilo presadiť na trhu svoju fľašu vďaka jej osobitným technickým vlastnostiam, ktorých ochrana nie je predmetom práva z ochranných znáмок. Toto riziko je okrem toho zvýšené z dôvodu skutočnosti, že kompozitná fľaša je v porovnaní s plynom drahšia a že kupujúci by na to, aby si mohol znovu slobodne vybrať svojho dodávateľa plynu, musel upustiť od pôvodnej investície uskutočnenej na účely zakúpenia fľaše, ktorá by sa mu vrátila len pri dostatočnom počte opätovných použití.
- 35 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že predaj kompozitných fliaš vyčerpáva práva, ktoré držiteľovi licenčného práva k ochrannej známke tvorenej tvarom kompozitnej fľaše a majiteľovi ochranných znáмок umiestnených na tejto fľaši vyplývajú z týchto ochranných znáмок, a prevádza na kupujúceho právo slobodne disponovať s touto



fľašou vrátane práva vymeniť ju a naplniť ju po tom, ako bol pôvodný plyn spotrebovaný, a to v podniku podľa svojej voľby, tzn. nielen u uvedeného držiteľa licencie alebo majiteľa, ale aj u jedného z jeho konkurentov. Dôsledkom tohto práva kupujúceho je právo týchto konkurentov vykonať – v medziach stanovených článkom 7 ods. 2 smernice 89/104 – naplnenie a výmenu prázdnych fliaš.

- 36 Pokiaľ ide o tieto obmedzenia, treba pripomenúť, že podľa tohto článku 7 ods. 2 majiteľ ochrannej známky môže aj napriek uvedeniu výrobkov označených jeho ochrannou známkou na trh namietat' na základe legitímnych dôvodov proti ich ďalšiemu uvádzaniu na trh, najmä vtedy, ak sa po uvedení výrobkov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav. Podľa ustálenej judikatúry použitie príslovky „najmä“ v odseku 2 tohto článku 7 preukazuje, že prípad, ktorý sa týka zmeny alebo premeny stavu výrobkov označených ochrannou známkou, je uvedený len ako príklad toho, čo môže byť legitímnymi dôvodmi (pozri najmä rozsudok z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 54 a citovanú judikatúru).
- 37 Súdny dvor už teda rozhodol, že o takýto legitímny dôvod ide aj vtedy, ak používanie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou treťou osobou vážne poškodzuje jej dobré meno alebo ak spôsob tohto používania vyvoláva dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a touto treťou osobou, ktorá ju používa, existuje hospodárske prepojenie a najmä že táto tretia osoba patrí do distribučnej siete majiteľa ochrannej známky, alebo že medzi týmito dvoma osobami existuje osobitný vzťah (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, Zb. s. I-6963, body 79 a 80, ako aj citovanú judikatúru).
- 38 Aj keď vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil, či vzhľadom na okolnosti charakterizujúce vec samu takýto legitímny dôvod existuje, treba však tomuto súdu poskytnúť niektoré údaje na uvedené posúdenie, najmä pokiaľ ide o konkrétne skutočnosti, v súvislosti s ktorými položil Súdny dvor otázky.

- 39 V tejto súvislosti treba spresniť, že na zodpovedanie otázky, či uvedenie kompozitných fliaš na trh, ktoré plní spoločnosť Viking Gas, vyvoláva dojem, že medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou Kosan Gas existuje hospodárske prepojenie, čo by poslednú uvedenú spoločnosť oprávňovalo namietat' proti tomuto uvedeniu na trh, treba zohľadniť označenie uvedených fliaš, ako aj podmienky, za ktorých sa vymieňajú.
- 40 Označenie kompozitných fliaš a podmienky, za akých sa vymieňajú, totiž nemôžu bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa priviesť k záveru, že medzi oboma podnikmi, o ktoré ide vo veci samej, existuje prepojenie alebo že plyn použitý na naplnenie týchto fliaš pochádza od spoločnosti Kosan Gas. Na účely posúdenia, či je takýto mylný dojem vylúčený, treba zohľadniť prax v tomto odvetví a najmä to, či sú spotrebiteľia zvyknutí na to, že tieto fľaše na plyn plnia iní predajcovia. Okrem toho sa zdá, že je rozumné predpokladať, že spotrebiteľ, ktorý sa obráti priamo na spoločnosť Viking Gas, aby si vymenil prázdnu fľašu za naplnenú alebo aby si nechal naplniť vlastnú fľašu, môže ľahšie rozpoznať, že medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou Kosan Gas neexistuje prepojenie.
- 41 Pokiaľ ide o skutočnosť, že kompozitné fľaše sú označené slovnou ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou, ktoré sú tvorené menom a logom spoločnosti Kosan Gas a ktoré sú podľa zistení vnútroštátneho súdu naďalej viditeľné aj napriek nálepke, ktorú na tieto fľaše umiestnila spoločnosť Viking Gas, treba uviesť, že táto okolnosť predstavuje relevantný prvok, pokiaľ zjavne vylučuje, že uvedené označenie mení stav fliaš tým, že zakrýva ich pôvod.
- 42 Z predchádzajúceho vyplýva, že na položené otázky treba odpovedať tak, že články 5 a 7 smernice 89/104 sa majú vykladať v tom zmysle, že držiteľovi výlučnej licencie na používanie kompozitných fliaš na plyn určených na opätovné použitie, ktorých tvar je chránený ako trojrozmerná ochranná známka a na ktoré tento držiteľ umiestnil svoje meno a logo zapísané ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka,

neumožňujú, aby namietal proti tomu, že tieto fľaše po ich zakúpení spotrebiteľmi, ktorí následne spotrebovali plyn pôvodne obsiahnutý v týchto fľašiach, budú po zaplatení ceny vymenené treťou osobou za kompozitné fľaše naplnené plynom nepochádzajúcim od tohto držiteľa, ibaže by sa tento držiteľ mohol odvolať na náležitý dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104.

## O trovách

- <sup>43</sup> Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

**Články 5 a 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že držiteľovi výlučnej licencie na používanie kompozitných fliaš na plyn určených na opätovné použitie, ktorých tvar je chránený ako trojrozmerná ochranná známka a na ktoré tento držiteľ umiestnil svoje meno a logo zapísané ako slovná ochranná známka a obrazová ochranná známka, neumožňujú, aby podal námietky proti tomu, že tieto fľaše po ich zakúpení spotrebiteľmi,**

**ktorí následne spotrebovali plyn pôvodne obsiahnutý v týchto fľašiach, budú po zaplattení ceny vymenené treťou osobou za kompozitné fľaše naplnené plynom nepochádzajúcim od tohto držiteľa, ibaže by sa tento držiteľ mohol odvolať na náležitý dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104.**

Podpisy