

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

JULIANE KOKOTT,

predstavljeni 7. aprila 2011¹

I – Uvod

1. Ali lahko podjetje napolni svoj proizvod v rabljeno embalažo konkurenta in ga v tej obliki proda, četudi je embalaža zaščitena kot znamka? To vprašanje se zastavlja v danem primeru. Če pomislimo na znano steklenico Coca Cole, se zdi odgovor jasen. Toda ali velja to tudi za inovativno plinsko jeklenko, za katero je kupec plačal več kot za plin v njej?

3. Pravice iz znamke so določene v členu 5 Direktive o znamkah:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

II – Pravni okvir

2. Uporabi se Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)² (v nadaljevanju: Direktiva o znamkah).

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne

1 – Jezik izvirnika: nemščina.

2 – UL L 1989, L 40, str. 1, nazadnje spremenjena s Prilogo XVII Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL 1994, L 1, str. 482), razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25).

tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

4. Deseta uvodna izjava Direktive o znamkah pojasnjuje namen varstva znamke tako:

„ker je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora, absolutno v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; [...]“

5. Člen 7 Direktive o znamkah ureja izčrpanje pravice iz znamke kot tudi pravice, ki jih po tem ohrani imetnik znamke.

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

6. Te določbe so bile po navajanju predložitvenega sodišča prenesene v nacionalno zakonodajo Danske skoraj dobesedno iz Direktive o znamkah.

III – Dejansko stanje in predlog za sprejetje predhodne odločbe

7. Dejansko stanje, kot je opisano v predlogu za sprejetje predhodne odločbe, je sledeče.

8. Družba BP Gas A/S (v nadaljevanju: družba BP, zdaj Kosan Gas, v nadaljevanju: družba Kosan) med drugim proizvaja in prodaja

plin v jeklenkah posameznikom in podjetjem. Ime in logotip družbe BP sta registrirana kot znamki Skupnosti. Besedna in figurativna znamka sta med drugim registrirani za kemične proizvode, predvsem plin.

Družba BP ponuja med drugim tudi ponovno polnjenje praznih jeklenk. To deluje tako, da potrošnik ob plačilu plina pri pooblaščenem trgovcu podjetja BP v zameno za prazno kompozitno jeklenko prejme novo, ki jo je napolnila družba BP.

9. Družba BP od leta 2001 trži na Danskem plin v tako imenovanih kompozitnih (lahkih) jeklenkah. Posebna oblika teh jeklenk je registrirana kot znamka Skupnosti in kot danska znamka. Obe registraciji se nanašata na tridimenzionalni znamki in obsegata tako plinska goriva kot tudi posode za utekočinjeni plin.³ Družba BP uporablja kompozitne jeklenke na podlagi pogodbe o izključni distribuciji, ki jo je sklenila z norveškim proizvajalcem jeklenke. Družba BP ima izključno licenco, da na Danskem uporablja kompozitne jeklenke kot znamko v obliki embalaže (*vareudstyrsmærke*), in ima pravico sprožiti postopke zaradi kršitev znamke na Danskem. Besedna znamka in/ali figurativna znamka družbe BP se nahajata na kompozitnih jeklenkah.

11. Družba Viking Gas A/S (v nadaljevanju: družba Viking) se ukvarja s prodajo plina in z njo sorodnimi dejavnostmi, ne da bi sama proizvajala plin. Na Danskem ima eno polnilnico, kjer jeklenke – imenovane kompozitne jeklenke – napolnijo s plinom in jih pošljejo neodvisnim trgovcem, s katerimi družba Viking sodeluje. Družba Viking po polnjenju na jeklenko pritrudi nalepko z imenom firme in številko polnilnice ter dodatno nalepko z zakonsko predpisanimi podatki, med drugim informacijo o polnilnici in vsebini jeklenke. Oznake družbe BP na jeklenkah niso ne odstranjene ne prekrite. Potrošnik lahko pri enem od pooblaščenih prodajalcev družbe Viking ob plačilu cene plina v zameno za prazno plinsko jeklenko – ki je lahko kompozitna jeklenka – prejme ustrezno jeklenko, ki jo je napolnila ta družba.

10. Potrošnik ob prvem nakupu s plinom napolnjene kompozitne jeklenke pri enem od pooblaščenih trgovcev podjetja BP plača tudi jeklenko, ki tako postane njegova lastnina.

12. Družba BP je v preteklosti za plinske jeklenke uporabljala tudi jeklenke iz drugih materialov. Uporabljali so jeklenke, izdelane iz jekla, ki so bile enake vrste kot tiste, ki jih uporabljajo skoraj vsi udeleženci na trgu in ki jih enotno kot standard uporablja skoraj ves

³ – Registracija ustrezne znamke Skupnosti (št. 003780343) velja tudi za plinske jeklenke.

svet, in sicer rumene jeklenke različnih velikosti. Te jeklenke niso registrirane kot znamke v obliki embalaže, vendar je na njih, tako kot na kompozitnih jeklenkah, besedna in/ali figurativna znamka družbe BP. Družba Viking trdi, da družba BP vrsto let ni nasprotovala in še vedno ne nasprotuje temu, da druga podjetja polnijo te (drugačne) jeklenke.

13. V tem sporu se postavi vprašanje, ali družba Viking s polnjenjem in prodajo plina v kompozitnih jeklenkah družbe BP krši pravice, ki jih ima družba BP iz znamke. Obe nižji sodišči sta družbi Viking prepovedali uporabljati znamko družbe BP v obliki embalaže ali drugih znamk te družbe tako, da bi za prodajo polnila kompozitne jeklenke družbe BP s plinom.

14. Iz navedenih razlogov predlaga Højesteret, dansko vrhovno sodišče, Sodišču, naj odgovori na ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 5 v povezavi s členom 7 Direktive o znamkah razlagati tako, da podjetje B krši pravice iz znamke, če

plinske jeklenke podjetja A polni s plinom in ga prodaja, in sicer v teh okoliščinah:

- a) Podjetje A prodaja plin v tako imenovanih kompozitnih jeklenkah s posebno obliko, ki je kot taka registrirana – se pravi kot znamka v obliki embalaže – kot danska znamka in znamka Skupnosti. Podjetje A ni imetnik teh znamk v obliki embalaže, vendar ima izključno licenco za njihovo uporabo in pravico sprožiti postopke zaradi kršitev na Danskem.
- b) Potrošnik ob prvem nakupu s plinom napolnjene kompozitne jeklenke pri enem od pooblaščenih prodajalcev podjetja A plača tudi jeklenko, ki tako postane njegova lastnina.
- c) Podjetje A znova napolni kompozitne jeklenke tako, da potrošnik pri enem od distributerjev podjetja A ob plačilu plina v zameno za prazno kompozitno jeklenko prejme podobno jeklenko, ki jo je napolnilo podjetje A.
- d) Ena od dejavnosti podjetja B je polnjenje jeklenk s plinom – zlasti kompozitnih jeklenk, ki so zaščitene z znamko v obliki embalaže, navedeno v vprašanju pod a) – pri

čemer potrošniki pri pooblaščenem distributerju podjetja B ob plačilu plina zamenja prazno kompozitno jeklenko za podobno jeklenko, ki jo je napolnilo podjetje B.

A glede drugih vrst jeklenk, ki niso zaščitene z navedeno znamko v obliki embalaže – vendar je na njih besedna in/ali figurativna znamka podjetja A – vrsto let ni nasprotovalo in še vedno ne nasprotuje temu, da druga podjetja polnijo te jeklenke?

- e) Ko zadevne kompozitne jeklenke s plinom napolni podjetje B, to nanje namesti nalepke, iz katerih je razvidno, da je polnjenje opravilo podjetje B?
2. Če je mogoče domnevati, da bo potrošnik praviloma imel vtis, da obstaja povezava med podjetjema B in A, ali je to pomembno pri odgovoru na prvo vprašanje?
3. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je lahko ugotovitev drugačna, če sta na kompozitnih jeklenkah – poleg tega, da so zaščitene z zgoraj navedeno znamko v obliki embalaže – kljub nalepki podjetja B vidni (sta na njih odtisnjeni) tudi figurativna in/ali besedna znamka, ki ju je registriralo podjetje A?
4. Če je odgovor na prvo ali tretje vprašanje pritrdilen, ali je lahko ugotovitev drugačna, če se domneva, da je podjetje
5. Če je odgovor na prvo ali tretje vprašanje pritrdilen, ali je lahko ugotovitev drugačna, če gre potrošnik neposredno k podjetju B, da
- a) tam ob plačilu plina v zameno za prazno kompozitno jeklenko dobi podobno jeklenko, ki jo je napolnilo podjetje B, ali
- b) se mu tam ob plačilu s plinom napolni kompozitna jeklenka, ki jo je prinesel?“
15. Pisnega postopka in ustne obravnave z dne 20. januarja 2011 so se udeležile družba Viking, družba Kosan kot pravna naslednica družbe BP, Italijanska republika in Evropska komisija.

IV – Pravna presoja

ustreza namestitvi znamke na blago, ki je plin. Gre torej za položaj, ki ga ureja člen 5(1)(a) Direktive o znamkah.

A – Prva štiri vprašanja

16. S prvimi štirimi vprašanji želi predložitevno sodišče dejansko izvedeti, ali podjetje s ponovno napolnitvijo plinskih jeklenk in njihovo prodajo krši pravice iz znamke drugega podjetja, ki jih ima ta na podlagi znamke v obliki embalaže za plin in plinske jeklenke.

17. Na podlagi prvega stavka člena 5(1) Direktive o znamkah registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. V skladu s členom 5(1)(a) ta izključna pravica imetniku dovoljuje, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka.

18. Kompozitna jeklenka je registrirana znamka za plin in plinske jeklenke. V danem primeru se obe vrsti blaga prodajata, kar nujno privede do uporabe te znamke za obe vrsti blaga. Plinska jeklenka je pri prodaji označena z znamko, polnjenje plinske jeklenke pa

19. Znak, ki je identičen znamki – kompozitna jeklenka –, se ravno tako uporablja v gospodarskem prometu, saj se odvija v okviru gospodarske dejavnosti, ki je namenjena pridobivanju gospodarskih koristi, ne pa na zasebnem področju.⁴

20. V primeru izolirane obravnave besedila člena 5(1)(a) Direktive o znamkah bi družba Kosan lahko družbi Viking prepovedala prodajo ponovno napolnjenih kompozitnih jeklenk. Podrobnejša obravnava pa pokaže, da je ta pravica iz znamke precej omejena. Glede na to je treba razlikovati med prodajo jeklenk in prodajo plina.

1. Prodaja kompozitnih jeklenk

21. Člen 7 Direktive o znamkah določa izjemo od izključne pravice imetnika znamke iz člena 5, da je pravica imetnika znaka prepovedati tretjemu uporabo njegove znamke izčrpana, ko je imetnik znamke dal blago ali je bilo z njegovim soglasjem dano na trg

⁴ – Sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 40).

v EGP⁵, če ni zakonitih razlogov, ki bi opravičevali prepoved imetnika znamke glede nadaljnje komercializacije.⁶

obstaja tudi, kadar uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki, znatno škodi njenemu ugledu.⁸

22. Nadaljnja prodaja rabljenega blaga, ki ga je prvotno dal na trg imetnik znamke ali od njega pooblaščen oseba, s strani tretjega pomeni „nadaljnjo komercializacijo blaga“ v smislu člena 7 Direktive o znamkah. Uporaba znamke za nadaljnjo prodajo se lahko prepove le, če „zakoniti razlogi“ v smislu člena 7(2) opravičujejo prepoved imetnika znamke glede take komercializacije blaga.⁷

24. Možnost škodovanja ugledu znamke s spremembo blaga izhaja v tem primeru iz navajanj družbe Kosans, pravne naslednice družbe BP, glede tveganja eksplozije plinske jeklenke ali požara, ki bi uničila oznako na jeklenki. Če bi bila družba Viking – na primer zaradi napak pri polnjenju ali zaradi posebnih lastnosti uporabljenega plina – odgovorna za nesrečo, dokaz o njeni odgovornosti pa bi bil uničen, bi lahko bil ugled družbe Kosan oškodovan.

23. Člen 7(2) Direktive o znamkah navaja kot zakoniti razlog za nasprotovanje zlasti ta, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg. Zakoniti razlog pa

25. To tveganje pa je tipično pri nadaljnji prodaji rabljenih predmetov in se ga glede na načelo izčrpanja načeloma vzame v zakup. Predstavljivo je veliko število izdelkov, ki pri nadaljnji prodaji predstavljajo bistveno večje tveganje kot znova napolnjena plinska jeklenka, ne da bi proizvajalec imel možnost nasprotovati nadaljnji prodaji: pomislimo na vsa mogoča prevozna sredstva, predvsem osebna vozila, motorna kolesa ali kolesa. Ta lahko

5 – Komercializacija v drugih državah članicah bi utemeljila izčrpanje za plinske jeklenke, ki jih družba Viking nato uvozi na Danskø; glej sodbe z dne 22. junija 1976 v zadevi Terrapin (Overseas) (119/75, Recueil, str. 1039, točka 6); z dne 20. januarja 1981 v združenih zadevah Musik-Vertrieb membran in K-tel International (55/80 in 57/80, Recueil, str. 147, točka 10) in z dne 28. aprila 1998 v zadevi Metronome Musik (C-200/96, Recueil, str. I-1953, točka 14).

6 – Sodba z dne 8. julija 2010 v zadevi Portakabin in Portakabin (C-558/08, Z.Odl., str. I-6963, točka 74).

7 – Glej v opombi 6 navedeno sodbo, točka 76.

8 – Glej v opombi 6 navedeno sodbo, točka 79.

imajo zgolj zaradi njihove prejšnje uporabe skrite napake, ki nato pri kupcu pripeljejo do nesreče, ki lahko škoduje ugledu proizvajalca.

obstaja zveza med obema podjetjema. Vtis bi bil namreč varljiv in poleg tega nepotreben za nadaljnjo komercializacijo blaga, ki je bilo s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem dano na trg, ter ni nujen za zagotovitev namena pravila izčrpanja iz člena 7.¹⁰

26. Brez spremembe ali poškodbe blaga imetnik znamke, kljub tveganju za njegov ugled, ne more nasprotovati nadaljnji prodaji blaga, označenega z njegovim znakom.

27. Družba Kosan sicer še navaja tveganje iz naslova odgovornosti za proizvode, vendar pa sta predpostavki za to odgovornost po členu 4 Direktive 85/374/EGS⁹, da oškodovanec dokaže napako in vzročno zvezo med napako in škodo. Brez napake na izdelku, za katero bi bila odgovorna družba Kosan, je odgovornost za proizvod izključena. Tako tudi to tveganje ne utemelji zakonitega interesa po nasprotovanju nadaljnje prodaje.

29. Z ustrezno označitvijo jeklenke je treba izključiti vtis obstoja povezave med obema podjetjema, kar se sprašuje z drugim vprašanjem. Če so potrošniki v smislu četrtega vprašanja navajeni, da se plinske jeklenke drugih podjetij znova napolnijo, to ne bi smelo predstavljati nepremagljive ovire.¹¹

28. Zakoniti razlog po členu 7(2) Direktive o znamkah obstaja, če preprodajalec vzbuja vtis, da obstaja med njim in imetnikom znamke gospodarska povezava, in predvsem če vzbuja vtis, da podjetje preprodajalca spada v prodajno mrežo imetnika znamke ali da

30. Vendar te nalepke ne smejo ovirati znamk družbe Kosan na plinski jeklenki, ki označujejo izvor jeklenke, tako da bi se izvor priknil. V takem primeru gre namreč za poseg v bistveno funkcijo znamke, ki je označiti in zagotavljati poreklo blaga, in se s tem ovira potrošnikova možnost razlikovanja proizvodov, ki izvirajo od imetnika znamke, od tistih, ki izvirajo od preprodajalca ali tretjih oseb.¹²

9 – Direktiva Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, str. 29), kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 1999 (UL L 141, str. 20).

10 – Glej v opombi 6 navedeno sodbo, točka 80.

11 – Glej v opombi 6 navedeno sodbo, točka 84.

12 – Glej v opombi 6 navedeno sodbo, točka 86.

31. Sicer ni gotovo, da odstranitev znamke v vsakem primeru nasprotuje nadaljnji prodaji blaga.¹³ Vendar če ta odstranitev ne temelji na upravičenem interesu kupca blaga¹⁴, pravo o znamkah v načelu štiti upravičen interes imetnika znamke glede označitve svojega dosežka.

znamke prvič da na trg, nadalje prodaja, razen če posebne okoliščine utemeljujejo zakoniti interes, ki opravičuje nasprotovanje imetnika znamke. Ta interes pa v tem primeru ni bil ugotovljen.

32. Ker predložitveno sodišče navaja, da na jeklenki nameščene znamke družbe Kosan niso bile niti odstranjene niti prekrite, v tretjem vprašanju pa celo sprašuje, ali ta okoliščina lahko vpliva na presojo, je mogoče domnevati, da označitev ponovno napolnjenih kompozitnih jeklenk zadosti tem zahtevam.

2. Prodaja plina

33. Kar zadeva interes po izključni uporabi kompozitnih jeklenk za distribucijo plina, ta interes ne spada v okvir zaščite znamke kot oznake izvora plinskih jeklenk. Navedeno je obrazloženo v nadaljevanju, v povezavi s prodajo plina.

35. V nadaljevanju je treba preveriti, ali lahko imetnik pravic iz znamke nasprotuje prodaji plina v plinski jeklenki, ki je registrirana kot znamka.

34. Plinska jeklenka, ki je registrirana kot znamka, se lahko potem, ko jo imetnik

36. Izčrpanje pravice iz znamke (kompozitne jeklenke) v zvezi s plinom, ki ga polni družba Viking, ne pride v upoštevanje, ker ta prej ni bil dan na trg s strani upravičenega do te znamke. Tako uporaba člena 5(1)(a) Direktive o znamkah ni izključena s členom 7(1).

13 – Za ponazoritev sklepnih predlogi generalnega pravobranilca Jääskinen, predstavljeni 9. decembra 2010 v zadevi L'Oréal in drugi (C-324/09, še nerešena pred Sodiščem, točka 73 in nadaljnje).

14 – Tako bi končni potrošniki imeli upravičen interes, da pri očitno opaznih znamkah ne delujejo kot nosilci oglaševanja in da zaradi odstranitve znamke niso ovirani pri nadaljnji prodaji blaga.

37. Imetnik znamke na podlagi člena 5(1)(a) Direktive o znamkah ne more nasprotovati uporabi znamke enakega znaka, če ta uporaba ne more oškodovati nobene od funkcij

te znamke.¹⁵ Med te funkcije ne spada samo bistvena naloga znamke, tj. potrošniku jamčiti za poreklo proizvoda ali storitve¹⁶, ampak tudi druge, zlasti zagotavljanje kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje.¹⁷

39. Posledično se v funkcijo označbe izvora ne posega le takrat, kadar potrošniki pri nakupu plinske jeklenke, ki jo napolni drugo podjetje, domnevajo, da plin izvira od imetnika znamke, ampak tudi takrat, kadar je potrošnikom v smislu drugega vprašanja praviloma posredovan vtis, da med imetnikom znamke in podjetjem, ki polni [plinske jeklenke], obstaja povezava. Taki uporabi bi lahko imetnik pravic iz znamke nasprotoval.

a) Funkcija označbe izvora

38. V funkcijo označbe izvora znamke se posega, kadar uporaba ne omogoča ali le omejeno omogoča potrošniku, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren, da ve, ali proizvodi, opremljeni z znamko, izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretjega.¹⁸

40. Poseg v funkcijo označbe izvora je izključen, če se zmeta o izvoru plina ali o povezavi med podjetjem, ki polni plin, in imetnikom znamke s primerno označitvijo učinkovito prepreči. Pri tem ne zadostujejo označbe v prodajnih prostorih, saj bi zunaj njih lahko prišlo do vtisa, da se v jeklenkah nahaja plin imetnika znamke.¹⁹ Označitev same jeklenke pa ne bi omogočala uveljavljanja tega ugovora.

15 – Glej v opombi 4 navedeno sodbo, točka 51; sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 60) in z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 76) ter v opombi 6 navedeno sodbo, točka 29.

16 – Ker člen 5(1)(b) Direktive o znakih postavlja pogoj obstoja verjetnosti zmede – torej poseganje v funkcijo označbe izvora –, je v primeru neidentičnih znakov kršitev pravic iz znamke izključno na podlagi drugih funkcij znamke težko predstavljiva; glej sodbi L'Oréal in drugi (navedena v opombi 15, točka 59) in Portakabin in Portakabin (navedena v opombi 6, točka 50 in naslednje); glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca Poiarsa Madure, predstavljene 22. septembra 2009 v zadevi Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 100).

17 – Glej v opombi 15 navedeni sodbi L'Oréal in drugi (točka 58) in Google France in Google (točka 77) ter v opombi 6 navedeno sodbo Portakabin in Portakabin (točka 30).

18 – Glej v opombi 15 navedeno sodbo Google France in Google (točka 84 ter nadaljnje sklicevanje).

41. Ali s strani predložitvenega sodišča omejenjene nalepke dovolj nazorno prikazujejo, da plin v jeklenkah ni od imetnika znamke, je

19 – Glej v opombi 4 navedeno sodbo Arsenal Football Club (točka 57).

dejansko vprašanje. To bo moralo presoditi pristojno nacionalno sodišče.

42. Pri tej presoji je odločilno, kako povprečni potrošnik teh vrst proizvodov zaznava označbe²⁰ in prodajna praksa na trgu plinskih jeklenk. Če je potrošnik v smislu četrtega vprašanja navajen, da podjetja ponovno napolnijo plinske jeklenke, ki jih niso same dale na trg, je zmeta manj verjetna.

43. Pri presoji je treba upoštevati, ali so kljub oznakam podjetja, ki je ponovno napolnilo jeklenke, še vidne navedbe znamke podjetja, ki jih je prvotno dalo na trg, v smislu tretjega vprašanja in ali oznake podjetja, ki je ponovno napolnilo jeklenke, zadoščajo za izključitev zmot glede izvora plina.

44. Za učinkovito preprečevanje zmote glede izvora plina je treba preveriti, ali uporaba jeklenke s strani drugega podjetja za prodajo plina škoduje kateri od drugih funkcij znamke.

b) Funkcija zagotavljanja kakovosti blaga

45. Funkcija zagotavljanja kakovosti blaga je tesno povezana s funkcijo označbe izvora. Znamka kaže, da blago izpolnjuje standard kakovosti prepoznavnega imetnika znamke. V funkcijo zagotavljanja kakovosti se tako praviloma posega, če se prodaja blago, označeno z znamko, ki pa ne zadostuje tem kakovostnim standardom, denimo v primeru pridobitelja licence²¹ ali pa poslabšanja blaga s strani kupca.²²

46. Če pa označba na jeklenki izključi vsakršno povezavo z imetnikom znamke, potrošnik nima povoda za domnevo, da imetnik znamke jamči za kakovost plina.

47. Obstajajo pa tudi primeri, v katerih znamka označuje kakovost blaga, ne da bi hkrati označevala specifični izvor blaga. Tako je združenje nemških podjetij za polnjenje mineralne vode imetnik kolektivne znamke v obliki steklenice za vodo. To steklenico uporablja veliko podjetij in tako ne more označevati izvora vode. Uporablja pa se izključno za mineralno vodo in je tako znak za to lastnost

20 – Sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi Sabèl (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23); z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25) in z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé (C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točka 25).

21 – Člen 8(2) Direktive o znamkah; glej moje sklepne predloge, predstavljene 3. decembra 2008 v zadevi Copad (C-59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 28 in naslednje).

22 – V tem primeru se lahko uporabi člen 7(2) Direktive o znamkah.

izdelka. Uporaba steklenice za vodo iz pipe bi tako posegala v funkcijo zagotavljanja kakovosti.²³

48. V obravnavanem primeru pa nič ne kaže na to, da bi plinska jeklenka morala zagotavljati določeno kakovost plina, ki bi, kot prej navedeno, bila neodvisna od izvora plina. Komisija je še navedla, da je plin za jeklenke standardizirano blago, tako da potrošniki od vseh ponudnikov načeloma pričakujejo enako kakovost blaga.

49. Tako v primeru zadostne označbe podjetja, ki polni plin, nič ne kaže na poseg v funkcijo zagotavljanja kakovosti.

c) Funkcije sporočanja, investiranja in oglaševanja

50. Distribucija ponovno napolnjenih plinskih jeklenk bi lahko posegala v funkcijo sporočanja, investiranja in oglaševanja.

51. Sodišče se je do sedaj le v sodbi v zadevi Google France in Google izjavilo glede vsebine funkcije oglaševanja. V skladu z njo ima imetnik znamke pravico prepovedati, da se brez njegovega soglasja uporabi znak, ki je enak njegovi znamki, za blago ali storitve, enake tistim, za katere je ta znamka registrirana, kadar ta uporaba vpliva na to, kako znamko njen imetnik uporablja kot element pospeševanja prodaje ali kot instrument poslovne strategije.²⁴

52. Prodaja tujega plina v kompozitnih jeklenkah bi lahko posegala v to, da bi se jeklenka uporabila kot element pospeševanja prodaje ali instrument poslovne strategije.

53. Očitno je, da družba Kosan ne more oglaševati, da *edina* prodaja plin v teh posebno praktičnih jeklenkah, saj tudi družba Viking uporablja te jeklenke. Vendar ta pomanjkljivost zadeva posebne tehnične značilnosti kompozitne jeklenke. Gospodarsko izkoriščanje tehničnih značilnosti ni predmet prava o znamkah, temveč spada pod na primer zaščito patentov oz. uporabnih modelov ter videza izdelka. Če v tem smislu obstaja intelektualna lastnina, bi tudi sicer bila s prvo

23 – Sodba Oberlandesgerichts Zweibrücken z dne 8. januarja 1999, „Polnjenje enotnih mineralnih steklenic“ (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511), obravnava polnjenje kot izjeme glede izčrpanja v smislu člena 7(2) Direktive o znamkah.

24 – Glej v opombi 15 navedeno sodbo Google France in Google (točka 92).

prodajo kompozitne jeklenke izčrpana. V tem smislu posegov v funkcijo znamke ni mogoče ugotoviti.

drug izvor. Potrošniki, ki so tuje proizvode kupili pod to znamko, jo namreč manj intenzivno povezujejo z imetnikom znamke.

54. Glede na pomen plinske jeklenke kot znamke in njeno uporabo za oglaševanje velja, da se jeklenka ne povezuje izključno s plinom družbe Kosan.

57. Te posledice so v danem primeru jasno prepoznavne: predvsem potrošnik, ki na prodajnem mestu od daleč vidi kompozitno jeklenko, ne bo nujno domneval, da je v jeklenki plin družbe Kosan, če ve, da tudi družba Viking prodaja plin v teh jeklenkah.

55. Pravica iz znamke ima neposredni cilj zagotoviti izključno uporabo znamke, da lahko imetnik zvezo med znakom in svojim blagom ter storitvami krepí. Če uporablja znamko intenzivno in izključno, pridobi znamka razlikovalni učinek. Z znamko označeno blago in storitve se lažje identificirajo glede njihovega izvora. S tem se krepí konkurenca, saj potrošniki lažje razlikujejo med različnimi ponudbami.²⁵

58. To pomeni za družbo Kosan slabši položaj, kar zadeva funkcije znamke. Pri tem ni poseženo le v funkcijo oglaševanja, ampak hkrati funkcijo sporočanja in posredno – zaradi stroškov licenc za kompozitno jeklenko – tudi investicijsko funkcijo. Če licenčnina za pravice iz znamke na jeklenki vsebuje tudi ceno uporabe znamke za plin, je pričakovati, da družba Kosan ne bo dosegla pričakovanih gospodarskih rezultatov.

56. V to funkcijo znamke se posega, če drugi uporabljajo znamko, četudi je pri tej uporabi jasno izraženo, da imajo proizvodi ali storitve

59. Vendar vsak negativen učinek na te funkcije ne opravičuje uporabe člena 5(1) Direktive o znamkah. Varstvo funkcij na podlagi teh določb – *prvič* – ne sme izničiti pogojev

25 – Glej sklepne predlog generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja, predstavljene 13. junija 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 45).

za uporabo posebnih varstvenih določb²⁶ in mora – *drugič* – spoštovati druge prevladujoče interese.²⁷

znamke s strani drugih lahko uporabijo za blago in storitve, ki niso podobni z znakmo zajetemu blagu in storitvam. Tudi taka uporaba bi lahko bila primerna za oslabitev razlikovalnega učinka znamke.

60. Opisani slabši položaj imetnika znamke izhaja tako iz oslabitve²⁸, proti kateri načeloma uživajo posebno varstvo po členu 5(2) Direktive o znamkah le znamke z ugledom. Vendar predložitveno sodišče očitno izhaja iz stališča, da kompozitna jeklenka ni znamka z ugledom v smislu člena 5(2). Poleg tega pa je to varstvo pogojeno tudi s tem, da uporaba takega znaka brez upravičenega razloga nedopustno oškoduje razlikovalni značaj znane znamke.

62. Tudi če bi na podlagi intenzivnejšega učinkovanja oslabitve zaradi uporabe enakovrstnega blaga bili nagnjeni k varstvu znamke, prevladujejo v danem primeru drugi interesi.

61. Pri uporabi identičnih znakov za blago in storitve, ki so zajeti z znakmo, uživajo enostavne znamke načeloma varstvo pred oslabilivjo. To varstvo pa je le odsev varstva funkcije označbe izvora. Da nima samostojnega pomena, se vidi že iz tega, da se enostavne

63. Da je tako presojanje mogoče, izhaja iz že omenjene sodbe Google France in Google²⁹ glede funkcije oglaševanja. Tam se je izkazalo, da lahko uporaba znamke s strani tretjih v okviru storitve internetnega referenciranja za imetnika te znamke poveša stroške uporabe te storitve za lastno oglaševanje. Sodišče tej oslavitvi ni pripisalo možnosti poseganja v funkcijo oglaševanja, ker je oglaševalskim ukrepom pripisalo le drugoten pomen.

26 – Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa, predstavljene 29. aprila 1997 v zadevi Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 42), ki se je zelo zadržano opredelil glede varstva znamke na podlagi teh funkcij, če ne grozi zmota glede izvora ali kakovosti blaga.

27 – Glej v opombi 16 navedene sklepne predloge (točka 102).

28 – Glej v opombi 15 navedeno sodbo L'Oréal in drugi (točka 39).

29 – Navedena v opombi 15 (točke od 94 do 97).

64. Ta odločitev je izraz presojanja interesov, kot to izhaja iz ugotovitve generalnega pravobranilca Poiaresa Madure glede obsega varstva funkcij znamke z izjemo funkcije označbe izvora.³⁰

pri družbi Kosan, za druge ponudnike ne bi bili več dosegljivi. Položaj je primerljiv s ponudbo servisnih storitev za določeno znamko avtomobilov. Za te vrste storitev pa se lahko po členu 6(1) Direktive o znamkah, ki se za to zadevo ne uporablja, oglašuje z uporabo znamke avtomobila, ker bi bila v nasprotnem primeru konkurenca med servisnimi delavnicami, ki so del mreže, in prostimi delavnicami izključena.³²

65. Glede na okoliščine tega primera lastništvo potrošnika nad kompozitno jeklenko in varstvo konkurence³¹ prevladata nad funkcijami znamke, v katere je bilo poseženo.

66. Potrošniki pri uporabi svoje lastnine – jeklenke – ne bi bili več svobodni, ampak bi bili praktično vezani na enega ponudnika, saj preostali ponudniki jeklenk ne bi smeli smiselno uporabljati.

67. Obenem bi bila konkurenca na trgu plina za jeklenke znatno omejena. Če bi potrošniki lahko prazne plinske jeklenke zamenjali le

68. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da uporaba enostavnih znamk v obliki embalaže za istovrstno blago brez poseganja v funkcijo označbe izvora vsekakor ni nedopustna v primeru vpliva na razlikovalni učinek, če bi bili s prepovedjo uporabe lastnina potrošnika in konkurenca bistveno omejeni. Kako bi se presojala takšna uporaba znamke pri neznatnem posegu v konkurenco in vrednostno manj pomembnem omejevanju lastnine potrošnika, v danem primeru ni treba odločiti.

30 – Glej v opombi 16 navedene sklepne predloge v zadevi Google France in Google (točka 102).

31 – Glej v opombi 16 navedene sklepne predloge v zadevi Google France in Google (točka 103).

32 – Glej sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 62).

69. Na prva štiri vprašanja je treba odgovoriti, da imetnik pravic iz znamke za plinsko jeklenko, ki je registrirana kot znamka, ne more nasprotovati prodaji plina v teh jeklenkah s strani drugega podjetja, če jih je pred tem sam dal na trg, ob pogoju, da je zadostno označeno, da prodani plin ne izvira od njega in da ne obstaja nobena povezava z imetnikom pravic.

71. Prvi primer ne kaže bistvenih razlik glede na že obravnavane okoliščine: podjetje, ki polni plinske jeklenke, proda plin v jeklenki, ki je registrirana znamka v obliki embalaže in katere imetnik je drugo podjetje.

B – Peto vprašanje

70. S petim vprašanjem želi predložitveno sodišče izvedeti, ali bi bila presoja drugačna v primeru, če se potrošnik obrne neposredno na podjetje, ki polni plinske jeklenke, in tam ob plačilu plina v zameno za prazno kompozitno jeklenko dobi podobno jeklenko ali pa se mu tam ob plačilu napolni s plinom kompozitna jeklenka, ki jo je prinesel.

72. Drugi primer je glede na dejanske navedbe predloga za sprejetje predhodne odločbe fiktiven. V glavni stvari ravno ne gre za to, da bi kupec svojo jeklenko dal napolniti, ampak za zamenjavo praznih jeklenk za ponovno napolnjene jeklenke. Glede na navedbe udeležencev je to tudi nestvarno, saj obstaja le malo obratov za polnjenje plinskih jeklenk, v katerih lahko potrošniki jeklenko neposredno oddajo za ponovno napolnitev. Ker sodišče ne daje odgovorov na hipotetična vprašanja³³, ta del vprašanja ni dopusten.

³³ – Ustaljena sodna praksa; glej sodbo Sodišča z dne 22. decembra 2010 v zadevi Gowan Comércio (C-77/09, ZOdl., str. I-13533, točka 25).

V – Predlog

73. Sodišču zato predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje odgovori:

Imetnik pravic iz znamke za plinsko jeklenko, ki je registrirana kot znamka, ne more nasprotovati prodaji plina v teh jeklenkah s strani drugega podjetja, če jih je pred tem sam dal na trg, ob pogoju, da je zadostno označeno, da prodani plin ne izvira od njega in da ne obstaja nobena povezava z imetnikom pravic.