

**Υπόθεση C-133/20**

**Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως**

**Ημερομηνία καταθέσεως:**

11 Μαρτίου 2020

**Αιτούν δικαστήριο:**

Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες)

**Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:**

6 Μαρτίου 2020

**Αναιρεσείον:**

European Pallet Association eV

**Αναιρεσίβλητη:**

PHZ BV

---

[παραλειπόμενα]

**HOGE RAAD DER NEDERLANDEN**

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

[παραλειπόμενα]

**Ημερομηνία:** 6 Μαρτίου 2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Επί της υποθέσεως

νομικού προσώπου γερμανικού δικαίου EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V., με έδρα το Münster, Γερμανία,

αναιρεσειόντος,

στο εξής: EPAL,

[παραλειπόμενα]

κατά

RHZ B.V.,

με έδρα το Zoetermeer,

αναιρεσίβλητης,

στο εξής: RHZ,

[παραλειπόμενα] [σελ. 2 του πρωτοτύπου]

## **1. Περαιτέρω εξέλιξη της υποθέσεως στην αναιρετική διαδικασία**

1.1 [παραλειπόμενα]

1.2 [παραλειπόμενα] [εξέλιξη της εθνικής διαδικασίας]

## **2. Βασικά σημεία και πραγματικά περιστατικά**

2.1 Στην αναιρετική διαδικασία γίνονται δεκτά τα ακόλουθα.

- (i) Το EPAL είναι δικαιούχος καταχώρισεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το με αριθμό 472415 λεκτικό και εικονιστικό σήμα EPAL που καταχωρίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 μεταξύ άλλων για «επαναχρησιμοποιούμενες παλέτες» (κλάσεις 6 και 20). Το εν λόγω σήμα προσδιορίζεται ως συλλογικό σήμα.
- (ii) Υπάρχει ένα ιδιωτικού δικαίου σύστημα τυποποίησης των αποκαλούμενων παλετών EUR/EPAL (στο εξής επίσης: σύστημα EPAL). Το εν λόγω σύστημα προβλέπει ότι οι παλέτες (στο εξής: ευρωπαϊκές) πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές ακόμη και μετά από επισκευή. Λόγω της υπάρξεως του ως άνω συστήματος, μόνον οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως από το EPAL (οι κάτοχοι άδειας) μπορούν να κατασκευάζουν, να επισκευάζουν και να εμπορεύονται ευρωπαϊκές.
- (iii) Το EPAL είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση και τον έλεγχο της ποιότητας των ευρωπαϊκών. Οι εν λόγω παλέτες φέρουν επί του ξύλινου κύβου χαραγμένα με πυροσφραγίδα τα σήματα EUR και/ή EPAL και διατίθενται με αυτόν το τρόπο στο εμπόριο. Σκοπός του EPAL είναι η δημιουργία και διατήρηση σε παγκόσμιο επίπεδο ενός ανοιχτού συστήματος δεξαμενής στο οποίο οι παλέτες έχουν ενιαία ποιότητα και χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταξύ τους εναλλαγή. Πέραν αυτού, το EPAL έχει ως σκοπό την αποτροπή της παραμορφώσεως των παλετών.

- (iv) Η PHZ δεν διαθέτει δικαίωμα χρήσεως κατά την ανωτέρω υπό (ii) περιγραφείσα έννοια. Το έτος 2014 επισκέυασε και διέθεσε, στη συνέχεια, στο εμπόριο ευρωπαϊκές που έφεραν το σήμα EPAL.

2.2.1 Στην παρούσα διαδικασία το EPAL ζητεί, καθόσον τα αιτήματά του εξακολουθούν να έχουν σημασία για την αναιρετική διαδικασία,

- να αναγνωριστεί ότι στοιχειοθετείται ευθύνη της PHZ λόγω προσβολής σήματος ή λόγω παράνομης ενέργειας, καθώς επισκέυασε και διέθεσε στο εμπόριο παλέτες που είχαν διατεθεί αρχικά στο εμπόριο με το σήμα EPAL.
- να διαταχθεί επ' απειλή χρηματικής ποινής η παύση της επισκευής και της μεταγενέστερης εμπορικής εκμεταλλεύσεως παλετών που φέρουν το σήμα EPAL.

Το EPAL επισημαίνει, εν συνόψει, επ' αυτού ότι η PHZ όχι μόνον επισκεύαζε, αλλά επίσης διέθετε ακολούθως στο εμπόριο ευρωπαϊκές που έφεραν το σήμα EPAL. **[σελ. 3 του πρωτοτύπου]**

2.2.2 Το rechtbank (πρωτοδικείο, Κάτω Χώρες) έκανε δεκτά τα αιτήματα καθόσον αφορούν τη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών, αλλά τα απέρριψε καθόσον αφορούν την απλή επισκευή τους<sup>1</sup>.

2.2.3 Το hof (εφετείο, Κάτω Χώρες) επικύρωσε την απόφαση του rechtbank, στον βαθμό που, με αυτήν, η PHZ υποχρεώθηκε, επ' απειλή χρηματικής ποινής, να παύσει αμελλητί από την κοινοποίηση της εν λόγω αποφάσεως και να παραλείπει στο μέλλον τη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση παλετών που φέρουν το σήμα EPAL και έχουν επισκευαστεί από την PHZ, εφόσον οι επισκευές αυτές συνίστανται σε μεταβολές της καταστάσεως των παλετών οι οποίες δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας κατά την έννοια της αποφάσεως Valeo του Benelux-Gerechtshof (Δικαστηρίου της Μπενελούξ). Κατά τα λοιπά, το hof εξαφάνισε την απόφαση του rechtbank και απέρριψε τα αιτήματα του EPAL<sup>2</sup>. Συναφώς, καθόσον τούτο έχει σημασία για την αναιρετική διαδικασία, το hof έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις.

Δεν επικρίνεται η επιβληθείσα από το rechtbank απαγόρευση, στον βαθμό που η εν λόγω απαγόρευση αφορά την εμπορική εκμετάλλευση παλετών που έχουν επισκευαστεί από την ίδια την PHZ και στις οποίες οι επισκευές αυτές συνίστανται σε «μεταβολές της καταστάσεως οι οποίες δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας» κατά την έννοια της αποφάσεως Valeo του Δικαστηρίου της Μπενελούξ (σκέψη 3.2).

<sup>1</sup> [παραλειπόμενα]

<sup>2</sup> [παραλειπόμενα]

Οι επίμαχες ευρωπαϊκές διατέθηκαν στο εμπόριο από τον ίδιο τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του. Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 του –ακόμη εφαρμοστέου στην εν λόγω υπόθεση– κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 (στο εξής: κανονισμός για το κοινοτικό σήμα), το EPAL μπορεί, επομένως, να απαγορεύσει τη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση μόνον εάν έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση, ιδίως όταν η κατάσταση των παλετών μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο (σκέψη 3.6).

Κατά τη συζήτηση της εφέσεως το EPAL διευκρίνισε ότι η φθορά των παλετών πριν από την επισκευή αποτελεί τη μεταβολή κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα – επομένως όχι η ίδια η επισκευή. Δεν θεωρεί (συνεπώς) πλέον την επισκευή ως μεταβολή της καταστάσεως των παλετών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή απαίτηση που στηρίζεται σε προσβολή του σήματος λόγω υπάρξεως μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, δεδομένου ότι δεν προβάλλεται ούτε προκύπτει ότι η PHZ εμπορευόταν φθαρμένες παλέτες (σκέψεις 4.2-4.3).

Το EPAL υποστηρίζει ότι υπάρχει παρά ταύτα νόμιμος λόγος κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, διότι, όταν μη κάτοχος άδειας προβαίνει σε επισκευές, παύει να εξασφαλίζεται η δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία και η λειτουργία εγγυήσεως της ποιότητας του σήματος του EPAL (σκέψεις 4.4 και 4.7).

Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος και η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση θίγει ή ενδέχεται να θίξει τις λειτουργίες του σήματος (σκέψη 4.5).

Η δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία θίγεται, μεταξύ άλλων, όταν το σήμα χρησιμοποιείται στη διαφήμιση του μεταπωλητή κατά τρόπο ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υφίσταται εμπορική σχέση μεταξύ του μεταπωλητή και του δικαιούχου του σήματος (εν προκειμένω: του EPAL και/ή των μελών του), ιδίως δε ότι η επιχείρηση του μεταπωλητή ανήκει στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υφίσταται ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Η PHZ διαθέτει περαιτέρω στο εμπόριο τις παλέτες που έχει αγοράσει. Προβαίνει επομένως στην πώληση μεταχειρισμένων προϊόντων και πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι πελάτες της το γνωρίζουν. Η PHZ το δηλώνει και στην [σελ. 4 του πρωτοτύπου] ιστοσελίδα της, όπου υπάρχει εικόνα ευρωπαϊκής με το σήμα του EPAL. Οι ως άνω περιστάσεις δεν είναι ικανές να δικαιολογήσουν τον ισχυρισμό ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι η PHZ και το EPAL ή τα μέλη του συνδέονται μεταξύ τους οικονομικά ή ότι η ιστοσελίδα της PHZ θίγει σημαντικά τη φήμη του σήματος (σκέψη 4.9).

Η λειτουργία του συλλογικού σήματος του EPAL συνίσταται στο να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από μέλος/κάτοχο άδειας του EPAL (ότι επομένως αυτή είναι η αρχική προέλευσή τους), πράγμα το οποίο εγγυάται την ποιότητά τους κατά την αρχική διάθεσή τους στο εμπόριο. Το σήμα δεν επιτελεί λειτουργία εξασφάλισης της ποιότητας σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο ούτε εγγυάται τη μη επισκευή των προϊόντων από τρίτους. Δεν είναι επομένως δυνατόν να επιβάλλεται, μέσω συλλογικού σήματος, να επισκευάζονται οι παλέτες, αφότου έχουν διατεθεί στο εμπόριο με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, αποκλειστικά από τα μέλη και τους κατόχους άδειας του δικαιούχου του σήματος βάσει συγκεκριμένων προτύπων, προκειμένου να διατηρείται με τον τρόπο αυτόν η ποιότητά τους μετά την αρχική διάθεσή τους στο εμπόριο. Ως εκ τούτου, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς του EPAL, δεν τίθεται σε κίνδυνο η δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία, όταν ένας μη κάτοχος άδειας προβαίνει σε επισκευές και, συνεπώς, δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της σταθερής ποιότητας των ευρωπαϊκών κατά τη μεταγενέστερη εμπορική τους εκμετάλλευση (σκέψη 4.10).

Για τους προεκτεθέντες λόγους, δεν τίγεται ούτε η λειτουργία εγγυήσεως της ποιότητας ούτε η επενδυτική λειτουργία. Επιπροσθέτως, η άποψη του EPAL ότι οι πραγματοποιούμενες από την PHZ επισκευές δεν επιφέρουν μεταβολή στην κατάσταση των προϊόντων συνεπάγεται ότι η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των επισκευασμένων από την PHZ παλετών δεν θίγει τις εν λόγω λειτουργίες του σήματος, διότι (κατά συνέπεια) οι παλέτες, μετά την επισκευή, δεν έχουν υποστεί μεταβολή και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κατώτερης ποιότητας από ό,τι προηγουμένως, επομένως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν επιζήμιες για τη φήμη του σήματος του EPAL (σκέψη 4.11).

Ο επικουρικός ισχυρισμός του EPAL ότι κάθε επισκευή από μη κάτοχο άδειας συνιστά μεταβολή η οποία δεν είναι απλώς δευτερεύουσας σημασίας ενέχει αντίφαση, είναι μη κατανοητός και στερείται συνάφειας υπό το πρίσμα των ανωτέρω (σκέψη 4.13).

Δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, δεδομένου ότι μέσω της μεταγενέστερης εμπορικής εκμεταλλεύσεως από την PHZ δεν τίγεται ούτε μπορεί να θιγεί κάποια από τις λειτουργίες του σήματος του EPAL (σκέψη 4.14). Κατά συνέπεια, το δικαίωμα του EPAL επί του σήματος έχει αποδυναμωθεί ως προς τις επίμαχες ευρωπαϊκές (σκέψη 5.1).

Το EPAL στήριξε επικουρικός τις απαιτήσεις του στην ύπαρξη παράνομης ενέργειας. Το EPAL προέβαλε προς στήριξη της εν λόγω απαιτήσεως ότι η εμπορική εκμετάλλευση των παλετών με το σήμα του EPAL από την PHZ χωρίς να πληρούνται τα πρότυπα του συστήματος EPAL θίγει το σύστημα αυτό. Ως εκ τούτου, η στηριζόμενη στην παράνομη ενέργεια απαίτηση βασίζεται ουσιαστικά στον ισχυρισμό ότι η PHZ χρησιμοποιεί το σήμα του

EPAL και, συνεπώς, η κρίση σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να είναι ίδια με την κρίση η οποία αφορά τις απαιτήσεις που στηρίζονται στο δικαίωμα επί του σήματος (σκέψη 5.3).

### 3. Εκτίμηση του λόγου αναιρέσεως

3.1.1 Το πρώτο μέρος του λόγου αναιρέσεως αφορά τον ισχυρισμό του EPAL ότι έχει νόμιμο λόγο να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των παλετών, διότι η κατάστασή τους μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται.

Με τα μέρη 1.1.1 και 1.1.2 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη (στη σκέψη 4.2) τον ισχυρισμό του EPAL ότι είχε νόμιμο λόγο, ο οποίος συνίστατο στη διατήρηση και τον έλεγχο του συστήματος EPAL και στην αποτροπή της υπονόμησης του. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη ότι, κατά τους ισχυρισμούς του EPAL, κάθε πραγματοποιούμενη από την PHZ (ή από οποιονδήποτε άλλο [σελ. 5 του πρωτοτύπου] μη κάτοχο άδειας) επισκευή πρέπει να θεωρείται μεταβολή η οποία δεν είναι απλώς δευτερεύουσας σημασίας. Κατά τα προβαλλόμενα στα εν λόγω μέρη, ο ισχυρισμός του EPAL ότι η φθορά των παλετών πριν από την επισκευή επιφέρει μεταβολή της καταστάσεως των προϊόντων δεν αλλάζει το γεγονός ότι κάθε πραγματοποιούμενη από την PHZ επισκευή πρέπει να θεωρείται ως μεταβολή η οποία δεν είναι απλώς δευτερεύουσας σημασίας.

Με το μέρος 1.1.3 επικρίνεται η διατυπούμενη στη σκέψη 4.3 κρίση του hof και προβάλλεται (εν συνόψει) ότι μπορεί να υφίσταται μεταβολή ακόμη και όταν τα προϊόντα δεν είναι φθαρμένα.

Με το μέρος 1.1.4 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη στη σκέψη 4.3 ότι το EPAL επισήμανε ότι η επισκευή των φθαρμένων παλετών από την PHZ δεν αίρει τη μεταβολή της καταστάσεώς τους που έχει επέλθει λόγω της φθοράς τους.

Με το μέρος 1.1.5 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη (στη σκέψη 4.13) ότι κατά πάγια νομολογία δεν παρέλκει η εξέταση επικουρικού ισχυρισμού ενός διαδίκου για τον λόγο και μόνον ότι ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με τον κύριο ισχυρισμό του διαδίκου.

3.1.2 Με το δεύτερο μέρος προβάλλεται ότι η κρίση του hof (στη σκέψη 4.5) ενέχει πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον το hof έθεσε ως βάση ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων μόνον εφόσον (i) υπάρχει νόμιμος λόγος και (ii) η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση ενδέχεται να θίξει τις λειτουργίες του σήματος. Όταν ο δικαιούχος σήματος έχει νόμιμο λόγο να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, η εμπορική εκμετάλλευση θα θίγει και τις λειτουργίες του σήματος. Κατά τα



προβαλλόμενα στο εν λόγω μέρος, δεν πρόκειται επομένως για δύο κριτήρια που πρέπει να πληρούνται χωριστά.

3.1.3 Με το μέρος 3.1 προβάλλεται κατ' αρχάς ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη (στη σκέψη 4.9) ότι όποιος εμπορεύεται επισκευασμένα προϊόντα πρέπει κατ' αρχήν να κάνει οτιδήποτε είναι ευλόγως δυνατό, κατά την εμπορία αυτή, ώστε να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για επισκευασμένα προϊόντα. Περαιτέρω, το hof εσφαλμένως δεν έλαβε υπόψη ότι η εντύπωση ως προς την ύπαρξη εμπορικής σχέσεως μεταξύ της PHZ και του EPAL ή των μελών του ενδέχεται να δημιουργηθεί όχι μόνο μέσω της διαφημίσεως των επίμαχων προϊόντων, αλλά και μέσω της εμπορικής εκμεταλλεύσεως των εν λόγω προϊόντων και μέσω οποιασδήποτε άλλης χρήσεως σημείου παρόμοιου ή πανομοιότυπου με το σήμα. Συναφώς, μπορεί να έχει παραδείγματος χάριν σημασία το ζήτημα αν μέσω σημάσεως αποφεύγεται η δημιουργία της λανθασμένης εντύπωσης περί οικονομικής σχέσεως μεταξύ του κατόχου του σήματος και του τρίτου. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω μέρος 3.1 παραπέμπει στην απόφαση Valeo του Δικαστηρίου της Μπενελούξ<sup>3</sup>, στην απόφαση Viking Gas κατά Kogan Gas του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>4</sup> και στην απόφαση Kool κατά Primagaz του Hoge Raad (Ανώτατου Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών)<sup>5</sup>.

3.1.4 Το μέρος 3.2 βάλλει κατά της κρίσεως του hof (σκέψη 4.10) ότι το σήμα δεν επιτελεί λειτουργία εξασφαλίσεως της ποιότητας μετά την αρχική διάθεση στο εμπόριο, ότι το εν λόγω σήμα δεν εγγυάται τη μη επισκευή των προϊόντων από τρίτους και ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται, μέσω συλλογικού σήματος, να επισκευάζονται οι παλέτες, αφότου έχουν διατεθεί στο εμπόριο με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, αποκλειστικά από συγκεκριμένα (νομικά) πρόσωπα –τα μέλη/τους κατόχους άδειας του δικαιούχου– βάσει συγκεκριμένων προτύπων, προκειμένου να διατηρείται με τον τρόπο αυτόν η ποιότητά τους μετά την αρχική διάθεσή τους στο εμπόριο.

Με το μέρος 3.2.1 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη ότι οι λειτουργίες του σήματος του EPAL [σελ. 6 του πρωτοτύπου] αφορούν την ποιότητα όχι μόνο κατά την αρχική διάθεση στο εμπόριο, αλλά και μετά από αυτήν. Τούτο συνδέεται με το είδος των προϊόντων που είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, προορίζονται για (πολλαπλή) επανάχρησιμοποίηση και συχνά υφίστανται μεγάλη επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, κατά τα προβαλλόμενα στο εν λόγω μέρος 3.2.1, θα πρέπει η κατασκευή και η επισκευή των παλετών να υπόκεινται σε υψηλές

<sup>3</sup> Απόφαση του BenGH της 6ης Νοεμβρίου 1992 [παραλειπόμενα] [υποθέσεις A 89/1 και A 91/1].

<sup>4</sup> Απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Ιουλίου 2011, υπόθεση C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

<sup>5</sup> Απόφαση του HR της 5ης Ιανουαρίου 2018, ECLI:NL:HR:2018:10.

προδιαγραφές και οι χρήστες να μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι παλέτες πληρούν πράγματι τις εν λόγω προδιαγραφές.

Με το μέρος 3.2.2 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη στην τελευταία περίοδο της σκέψεως 4.10 ότι, κατά τον ισχυρισμό του EPAL, μόνον η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των παλετών που έχουν επισκευαστεί από την PHZ και φέρουν το σήμα του EPAL προσβάλλει το δικαίωμα του EPAL επί του σήματος. Συγκεκριμένα, το EPAL επισήμανε ότι, εάν η PHZ επιθυμεί να επισκευάζει η ίδια τις ευρωπαϊκές, αλλά δεν επιθυμεί να εντάσσεται στο πλαίσιο του EPAL, θα πρέπει να αφαιρεί και/ή να καλύπτει τα σήματα του EPAL, ώστε να καθίσταται σαφές στο κοινό ότι πρόκειται για επισκευασμένες παλέτες. Κατά τα προβαλλόμενα στο εν λόγω μέρος 3.2.2, η αφαίρεση του συλλογικού σήματος του EPAL είναι δυνατή χωρίς να θιγεί η χρηστικότητα και/ή η ελκυστικότητα του προϊόντος.

Με το μέρος 3.2.3 προβάλλεται ότι εσφαλμένως το hof δεν έλαβε υπόψη (στη σκέψη 4.10) το είδος του συλλογικού σήματος και τις εγγενείς πτυχές του. Η ισχύουσα για το συλλογικό σήμα του EPAL ρύθμιση θέτει απαιτήσεις τόσο στα μέλη του EPAL όσο και ως προς τη χρήση του σήματος από τα μέλη του EPAL. Με τον τρόπο αυτόν το συλλογικό σήμα του EPAL επιτελεί πράγματι λειτουργία εξασφάλισης της ποιότητας μετά την αρχική διάθεση στο εμπόριο. Με το μέρος 3.2.4 προβάλλεται ότι το hof υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά τη δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία, καθόσον δέχθηκε ότι η εν λόγω λειτουργία είναι δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο μόνο κατά το χρονικό σημείο της αρχικής διαθέσεως στο εμπόριο, αλλά όχι μετά από αυτήν. Εξάλλου, κατά τα προβαλλόμενα στο εν λόγω μέρος 3.2.3, οι περιπτώσεις του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αφορούν εξ ορισμού τη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, αφότου αυτά έχουν διατεθεί στο εμπόριο.

3.1.5 Το τέταρτο μέρος βάλλει κατά της κρίσεως του hof (στη σκέψη 5.3) ότι οι απαιτήσεις του EPAL, καθόσον στηρίζονται σε παράνομη ενέργεια, βασίζονται ουσιαστικά στον ισχυρισμό περί χρήσεως του σήματος του EPAL από την PHZ και ότι, συνεπώς, η κρίση σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να είναι ίδια με την κρίση η οποία αφορά τις απαιτήσεις που στηρίζονται στο δικαίωμα επί του σήματος. Με το μέρος 4.1 προβάλλεται ότι το hof παρέβλεψε ότι το EPAL υποστήριξε ότι η PHZ δεν πραγματοποιεί τις επισκευές σύμφωνα με τα ισχύοντα αυστηρά πρότυπα και τις ισχύουσες αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και αποφεύγει επίσης άλλες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν τα μέλη του EPAL, διαθέτει όμως παρ' όλα αυτά στο εμπόριο παλέτες ως ευρωπαϊκές. Με τον τρόπο αυτόν η PHZ επωφελείται του συστήματος EPAL σε βάρος του EPAL και των μελών του, ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό έναντί τους και υπονομεύει την ένωση και το σύστημα του EPAL. Το hof εσφαλμένως δεν εξέτασε αν η εν



λόγω συμπεριφορά είναι παράνομη έναντι του EPAL ως δικαιούχου συλλογικού σήματος.

- 3.2.1 Όλα τα μέρη του λόγου αναιρέσεως, εκτός από το τέταρτο, αφορούν επομένως αιτιάσεις σχετικά με το ζήτημα αν το EPAL μπορεί, επικαλούμενο το συλλογικό του σήμα βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 2, του (ακόμη εφαρμοστέου στην παρούσα διαδικασία) κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (δηλαδή του κανονισμού του 2009), να αντισταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση υπό το σήμα του EPAL εκ μέρους της PHZ, η οποία δεν είναι μέλος ή κάτοχος άδειας του EPAL, παλετών που το EPAL διέθεσε στο εμπόριο υπό το σήμα αυτό, καθόσον οι εν λόγω παλέτες έχουν επισκευαστεί από την PHZ.
- 3.2.2 Σύμφωνα το άρθρο 13, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, κάτι τέτοιο είναι δυνατόν μόνο εάν το EPAL έχει νόμιμους προς τούτο λόγους, κάτι που κατά το γράμμα της διατάξεως ισχύει ιδίως [σελ. 7 του πρωτοτύπου] όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.
- 3.2.3 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του ζητήματος αν (και, εάν ναι, υπό ποιες περιστάσεις) η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση, από μη κάτοχο άδειας, επισκευασμένων προϊόντων που φέρουν σήμα μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο προκειμένου ο δικαιούχος του σήματος να αντισταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων υπό το εν λόγω σήμα.
- 3.2.4 Το πρώτο ζήτημα που τίθεται με το κεντρικό αυτό ερώτημα συνίσταται στο αν η «θεωρία της λειτουργίας» η οποία αναπτύχθηκε από το ΔΕΕ στο πλαίσιο της ερμηνείας (ιδίως) του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104 περί σημάτων ως προς την έκταση της προστασίας του σήματος – η δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία και η λειτουργία εγγυήσεως της ποιότητας καθώς και η επικοινωνιακή, η επενδυτική και η διαφημιστική λειτουργία<sup>6</sup>– διαδραματίζει επίσης κάποιο ρόλο κατά την εφαρμογή του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, αν πρόκειται για την ερμηνεία της έννοιας «νόμιμοι λόγοι» ή για μια πρόσθετη απαίτηση που ισχύει προκειμένου ο δικαιούχος του σήματος να έχει τη δυνατότητα να αντισταχθεί επιτυχώς στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση. Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα αν μπορεί πάντοτε να γίνεται λόγος για «νόμιμους λόγους» σε περιπτώσεις στις οποίες η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση θίγει ή ενδέχεται να θίξει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες αυτές.

<sup>6</sup> Βλ., εσχάτως, απόφαση του ΔΕΕ της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, υπόθεση C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin y Paz κατά Depuydt).

- 3.2.5 Είναι πιθανό να έχει σημασία για τη δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση επισκευασμένων προϊόντων α) το εάν πρόκειται για προϊόντα για την κατασκευή των οποίων πρέπει να τίθενται υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, παραδείγματος χάριν αναφορικά με την ασφάλεια, και β) εάν η επισκευή επιφέρει μεταβολή στην κατάσταση του προϊόντος η οποία είναι ή δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας (όπως έχει κρίνει με τη νομολογία του το Δικαστήριο της Μπενελούξ υπό το κράτος της τότε ισχύουσας νομοθεσίας της Μπενελούξ<sup>7</sup>). Τούτο αφορά επομένως το ερώτημα εάν για την ύπαρξη νόμιμων λόγων έχει σημασία το είδος των προϊόντων ή της πραγματοποιούμενης επισκευής.
- 3.2.6 Τίθεται επίσης το ερώτημα αν ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως οι εν προκειμένω παρατεθείσες ανωτέρω στο σημείο 2.1 υπό (ii) και (iii), διαδραματίζουν ή ενδέχεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο αναφορικά με την κρίση επί της υπάρξεως νόμιμου λόγου.
- 3.2.7 Λαμβανομένης υπόψη της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση Viking Gas κατά Kosan Gas<sup>8</sup> πρέπει πιθανώς να κριθεί ότι νόμιμοι λόγοι υπάρχουν όταν γίνεται χρήση του σήματος κατά τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει οικονομική σχέση μεταξύ του δικαιούχου του σήματος (ή των κατόχων της άδειάς του) και του μέρους που διαθέτει περαιτέρω τα προϊόντα στο εμπόριο, ιδίως δε ότι το μέρος αυτό περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υφίσταται ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο. Από την άλλη πλευρά, πρέπει πιθανώς, βάσει της ίδιας απόφασης, να κριθεί ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι όταν καθίσταται σαφές μετά την επισκευή των παλετών ότι αυτή δεν έγινε από τον δικαιούχο του σήματος ή από κάτοχο αδειάς του. Προς τον σκοπό αυτόν θα μπορούσε να τεθεί σήμανση επί των παλετών, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με την αφαίρεση του σήματος. Έχει πιθανώς σημασία, στο πλαίσιο αυτό, εάν το σήμα μπορεί [σελ. 8 του πρωτοτύπου] να απομακρυνθεί εύκολα, χωρίς να θιγεί η τεχνική αρτιότητα ή η πρακτική χρηστικότητα των παλετών.
- 3.2.8 Δεδομένου ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά συλλογικό σήμα, τίθεται περαιτέρω το ερώτημα εάν η απάντηση στα προαναφερθέντα ερωτήματα ισχύει, εν όλω ή εν μέρει, και για τα συλλογικά σήματα. Συναφώς, έχει σημασία ότι ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα (του 2009), σε αντίθεση με τον κανονισμό του 2015 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2001), δεν περιέχει πρόβλεψη για το σήμα πιστοποιήσεως και, ως εκ τούτου, ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα πρέπει ενδεχομένως να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι το συλλογικό σήμα, λαμβανομένης υπόψη και της ρυθμίσεως του άρθρου 67 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, παρέχει ή μπορεί να

<sup>7</sup> Απόφαση του BenGH της 6ης Νοεμβρίου 1992, [παραλειπόμενα] [υποθέσεις A 89/1 και A 91/1] (Automotive κατά Valeo).

<sup>8</sup> Απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Ιουλίου 2011, υπόθεση C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

παράσχει εγγύηση ποιότητας που υπερβαίνει το χρονικό σημείο της αρχικής διαθέσεως στο εμπόριο (δηλαδή της διαθέσεως στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή από μέλος αυτού).

3.2.9 Δεδομένου ότι το ΔΕΕ δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί όλων αυτών των νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν σημασία για την απόφαση επί της υπό κρίση υποθέσεως, το Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο) υποβάλλει συναφώς στο ΔΕΕ ερμηνευτικά ερωτήματα, όπως αυτά διατυπώνονται κατωτέρω.

[παραλειπόμενα] [αναστολή της διαδικασίας]

#### 4. [παραλειπόμενα]

[παραλειπόμενα] [στοιχεία επί της διαδικασίας]

#### 5. Ερμηνευτικά ερωτήματα

1.

α) Απαιτείται, για την επιτυχή επίκληση του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που φέρουν το σχετικό σήμα να θίγει ή να ενδέχεται να θίξει μία ή περισσότερες από τις μνημονευόμενες στο σημείο 3.2.4 ανωτέρω λειτουργίες του σήματος;

β) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 1, υπό α', πρόκειται για απαίτηση που τίθεται πέραν της απαιτήσεως περί υπάρξεως «νόμιμων λόγων»;

γ) Αρκεί πάντοτε, για την επιτυχή επίκληση του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το ότι θίγονται μία ή περισσότερες από τις μνημονευόμενες στο ερώτημα 1, υπό α', λειτουργίες του σήματος;

2.

α) Μπορεί γενικά να υποστηριχθεί ότι ένας δικαιούχος σήματος δύναται να αντιταχθεί, βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων υπό το σήμα του, όταν τα εν λόγω προϊόντα έχουν επισκευαστεί από άλλα πρόσωπα πλην του δικαιούχου του σήματος ή προσώπων στα οποία ο δικαιούχος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του προς τούτο;

β) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ερώτημα 2, υπό α', εξαρτάται η ύπαρξη «νόμιμων λόγων» κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, μετά την επισκευή

από τρίτο πρόσωπο προϊόντων που έχουν διατεθεί στο εμπόριο από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του, από το είδος [σελ. 9 του πρωτοτύπου] των προϊόντων ή το είδος της πραγματοποιηθείσας επισκευής (όπως εξηγείται ειδικότερα στο σημείο 3.2.5 ανωτέρω) ή από άλλες περιστάσεις, παραδείγματος χάριν ιδιαίτερες περιστάσεις όπως αυτές της υπό κρίση περιπτώσεως, οι οποίες μνημονεύονται στο σημείο 2.1, υπό ii και iii, ανωτέρω;

3.

α) Αποκλείεται η δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να αντισταχθεί, κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων που έχουν επισκευαστεί από τρίτους, όταν το σήμα χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει οικονομική σχέση μεταξύ του δικαιούχου του σήματος (ή των κατόχων άδειάς του) και του μέρους που προβαίνει στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, παραδείγματος χάριν όταν, με την αφαίρεση του σήματος και/ή τη συμπληρωματική σήμανση των προϊόντων, καθίσταται σαφές μετά την επισκευή ότι η επισκευή δεν πραγματοποιήθηκε από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεσή του ή από κάτοχο άδειάς του;

β) Έχει συναφώς σημασία η απάντηση στο ερώτημα αν το σήμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, χωρίς να θιγεί η τεχνική αρτιότητα ή η πρακτική χρηστικότητα των προϊόντων;

4.

Ασκεί επιρροή για την απάντηση στα προεκτεθέντα ερωτήματα το αν πρόκειται για συλλογικό σήμα κατά την έννοια του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και, εάν ναι, από ποια άποψη;

## 6. Απόφαση

[παραλειπόμενα]

[παραλειπόμενα] [Το Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο) υποβάλλει τα προαναφερθέντα ερωτήματα και αναστέλλει τη διαδικασία.]

[παραλειπόμενα] [διατύπωση τέλους] [σελ.10 του πρωτοτύπου]

## Υπογραφή της απόφασης

[παραλειπόμενα]