

**Sprawa C-133/20**

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

**Data wpływu:**

11 marca 2020 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)

**Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:**

6 marca 2020 r.

**Strona wnosząca środek zaskarżenia:**

European Pallet Association eV

**Druga strona postępowania:**

PHZ BV

---

[...]

**HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (sąd najwyższy w Niderlandach)**

CIVIELE KAMER (izba cywilna)

[...]

**Data** 6 marca 2020 r.

**POSTANOWIENIE**

W sprawie

osoby prawnej prawa niemieckiego EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V.  
z siedzibą w Münster, Niemcy

STRONY WNOSZĄCEJ skargę kasacyjną,

zwanej dalej: EPAL,

[...]

przeciwko

PHZ B.V.,

z siedzibą w Zoetermeer,

DRUGIEJ STRONIE w postępowaniu kasacyjnym,

zwanej dalej: PHZ,

[...] [Or. 2]

## **1. Przebieg postępowania kasacyjnego**

1.1 [...]

1.2) [...] [przebieg postępowania krajowego]

## **2. Punkty wyjściowe dla oceny sądu i stan faktyczny**

2.1. Postępowanie kasacyjne opiera się na następujących założeniach.

- (i) EPAL jest właścicielem unijnego słownego/graficznego znaku towarowego „EPAL”, zarejestrowanego pod nr 472415 dnia 22 grudnia 1998 r. na oznaczenie między innymi „przeznaczonych do ponownego użytku palet” (klasy 6 i 20). Znak ten jest wspólnym znakiem towarowym.
- (ii) Istnieje prywatnoprawny system standaryzowania tak zwanych palet EUR/EPAL (zwany dalej również: systemem EPAL). System ten zakłada, że palety (zwane dalej: europaletami), spełniają określone normy i wymogi techniczne, również w przypadku ich naprawy. W ramach tego systemu produkcja i naprawa europalet, a także handel nimi, jest zastrzeżony dla przedsiębiorstw, które posiadają licencję wydaną przez EPAL (licencjobiorcy).
- (iii) Do zadań EPAL należy zarządzanie jakością i kontrola jakości europalet. Na paletach tych już w trakcie produkcji wypalany jest znak towarowy EUR i/lub EPAL i w takim stanie są one wprowadzane do obrotu gospodarczego. Celem EPAL jest tworzenie i utrzymanie światowego systemu, w którym jakość i właściwości palet są niezmiennie, co ma na celu umożliwienie wymiany nimi. Ponadto EPAL przeciwdziała podrabianiu palet.

- (iv) PHZ nie dysponuje licencją, o której mowa powyżej w pkt (ii). W 2014 r. naprawiała ona europalety oznaczone znakiem towarowym EPAL i wprowadzała je do dalszego obrotu.

2.2.1 W zakresie, w jakim ma to także znaczenie dla postępowania w przedmiocie skargi kasacyjnej, EPAL domaga się w niniejszym postępowaniu:

- ustalenia, że naprawa palet i wprowadzanie do dalszego obrót przez PHZ naprawionych palet, które zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu pod znakiem towarowym EPAL, stanowiło naruszenie znaku towarowego i odpowiednio czyn niedozwolony;

- wydania nakazu zaprzestania naprawy i dalszego obrotu paletami oznaczonych znakiem towarowym EPAL pod rygorem nałożenia kary pieniężnej.

EPAL podnosi przy tym, mówiąc w skrócie, że PHZ nie tylko naprawiała palety oznaczone znakiem towarowym EPAL, lecz wprowadzała je również do dalszego obrotu. **[Or. 3]**

2.2.2 Rechtbank [Den Haag] (sąd rejonowy) uwzględnił te żądania w zakresie, w jakim dotyczą one dalszego wprowadzania do obrotu europalet, ale oddalił je w zakresie dotyczącym samej naprawy europalet<sup>1</sup>.

2.2.3 [Gerechtshof] [Den Haag] (sąd okręgowy) utrzymał w mocy wyrok rechtbank w zakresie, w jakim zobowiązywał on PHZ do zaprzestania i powstrzymywania się, z skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia wyroku, od dalszego wprowadzania do obrotu palet oznaczonych znakiem towarowym EPAL, które zostały naprawione przez PHZ i w przypadku których naprawa ta polegała na zmianach w stanie palet, które nie mają drugorzędnego znaczenia w rozumieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu w sprawie Valeo, a to wszystko pod groźbą nałożenia kary pieniężnej. W pozostałym zakresie [gerechts]hof uchylił wyrok rechtbank i oddalił żądania EPAL<sup>2</sup>. W zakresie, w jakim ma to znaczenie dla postępowania w przedmiocie skargi kasacyjnej, [gerechts]hof zważył przy tym, co następuje:

Zarzuty podnoszone w środku odwoławczym nie obejmowały nałożonego przez rechtbank zakazu w zakresie, w jakim dotyczy on dalszego wprowadzania do obrotu palet naprawionych przez PHZ i w odniesieniu do których naprawy te polegały na „zmianach w ich stanie, które nie mają znaczenia drugorzędnego” w rozumieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu w sprawie Valeo. (pkt 3.2)

<sup>1</sup> [...]

<sup>2</sup> [...]

Europalety, które są przedmiotem niniejszego postępowania, zostały wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą. Z uwagi na art. 13 - mającego jeszcze zastosowanie w niniejszym postępowaniu – rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „WZT”) EPAL może zatem zakazać dalszego wprowadzania do obrotu tylko, jeżeli ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan palet jest zmieniony lub pogorszony po ich wprowadzeniu do obrotu. (pkt 3.6)

Na rozprawie w drugiej instancji EPAL wyjaśnia, że samo zepsucie się palet przed ich naprawą - a zatem nie sama naprawa – stanowi zmianę w rozumieniu art. 13 ust. 2 WZT. Nie uważa ona już (zatem) naprawy za zmianę w stanie palet. Oznacza to, że żądanie powołujące się naruszenie znaku towarowego nie może zostać uwzględnione w oparciu o istnienie zmian w rozumieniu art. 13 ust. 12 WZT, ponieważ nie podniesiono, ani nie wykazano, żeby PHZ podejmowała działania w stosunku do palet w pogorszonym stanie. (pkt 4.2–4.3)

EPAL jest zdania, że pomimo tego jest mowa o prawnie uzasadnionych powodach w rozumieniu art. 13 WZT, ponieważ funkcja wskazania pochodzenia i odpowiednio funkcja zagwarantowania jakości przez znak towarowy EPAL nie może być zagwarantowana, skoro naprawy wykonuje podmiot niebędący licencjobiorcą. (pkt 4.4 i 4.7).

Właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarem, jeżeli istnieją ku temu prawnie uzasadnione powody i dalszy obrót może naruszyć funkcje znaku towarowego. (pkt 4.5)

Funkcja wskazania pochodzenia zostaje naruszona między innymi wtedy, gdy znak towarowy jest użyty w reklamie podmiotu wprowadzającego do dalszego obrotu w ten sposób, iż może powstać wrażenie, że pomiędzy tym podmiotem, a właścicielem znaku towarowego (tutaj: EPAL i/lub jej członkami) istnieją powiązania gospodarcze, w szczególności że przedsiębiorstwo podmiotu wprowadzającego do dalszego obrotu należy do sieci dystrybucji właściciela znaku towarowego lub pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami istnieje szczególna więź. PHZ wprowadza zakupione przez siebie palety do dalszego obrotu. Sprzedaje ona zatem towary z drugiej ręki i należy założyć, że jej odbiorcy o tym wiedzą. PHZ informuje również o tym na swojej **[Or. 4]** stronie internetowej, na której widnieje europaleta ze znakiem towarowym EPAL. Nie są to okoliczności tego rodzaju, iż można by o nich powiedzieć, że sprawiają wrażenie, że pomiędzy PHZ i EPAL/jej członkami istnieją powiązania gospodarcze, ani że strona internetowa PHZ poważnie narusza renomę znaku towarowego. (pkt 4.9)

Funkcją wspólnego znaku towarowego EPAL jest zagwarantowanie, że towary pochodzą od członka/licencjobiorcy EPAL (zatem: oryginalnego

pochodzenie), co zaświadcza o ich jakości w momencie pierwszej sprzedaży. Funkcją znaku towarowego nie jest zaświadczenie o jakości w późniejszym czasie i nie gwarantuje on również, że podmioty trzecie nie będą dokonywać napraw. Za pomocą wspólnego znaku towarowego nie można zatem wymusić tego, że po tym jak palety zostaną za zgodą właściciela znaku towarowego wprowadzone do obrotu, będą naprawiane wyłącznie przez członków i licencjobiorców właściciela znaku towarowego zgodnie z określonymi normami, aby utrzymać w ten sposób ich jakość po pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Funkcja wskazania pochodzenia nie jest zatem – w przeciwieństwie do tego co twierdzi EPAL – przedmiotem sporu w przypadku, w którym podmiot niebędący licencjobiorcą wykonuje naprawy, na skutek czego stała jakość europalet przy dalszym wprowadzaniu do obrotu nie może zostać zagwarantowana. (pkt 4.10)

Z powyższych względów nie została również naruszona funkcja zapewnienia jakości, ani funkcja inwestycyjna. Ponadto należy zauważyć, że stanowisko EPAL, zgodnie z którym naprawy dokonane przez PHZ nie stanowią zmiany w stanie towaru, skutkuje przyjęciem, iż dalszy obrót naprawionymi przez PHZ paletami nie narusza tych funkcje znaku towarowego, ponieważ stan palet nie jest (zatem) zmieniany w trakcie naprawy, a więc nie należy ich uważać za gorsze pod względem jakości, niż przed naprawą, a zatem i również za mogące zaszkodzić renomie znaku towarowego EPAL. (pkt 4.11)

Pomocnicze twierdzenia EPAL, zgodnie z którymi każda naprawa przez podmiot niebędący licencjobiorcą stanowi zmianę w stopniu wyższym niż o drugorzędym znaczeniu, są wewnętrznie sprzeczne, niezrozumiałe i tracą w świetle powyższego znaczenie. 4.13)

Nie istnieją zatem prawnie uzasadnione powody w rozumieniu art. 13 ust. 2 WZT, jako że żadna z funkcji znaku towarowego EPAL nie została, ani nie może zostać naruszona dalszym wprowadzaniem do obrotu przez PHZ. (pkt 4.14) Prawo ze znaku towarowego EPAL jest zatem również wyczerpane w stosunku do europalet stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. 5.1)

EPAL uzasadnia pomocniczo swoje żądania wystąpieniem czynu niedozwolonego. EPAL oparło to żądanie na twierdzeniu, że wprowadzanie przez PHZ do ponownego obrotu palet ze znakiem towarowym EPAL, które nie spełniają norm systemu EPAL, stanowi naruszenie tego systemu. Żądanie uzasadnione czynem niedozwolonym opiera się przy tym w swojej istocie na twierdzeniu, że PHZ używa znaku towarowego EPAL, a zatem żądania te dzielą los żądań opartych na prawie do znaku towarowego. (pkt 5.3)

### 3. Ocena podstaw kasacji

3.1.1 Część 1 kasacji dotyczy twierdzenia EPAL, iż ma ono prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi paletami, ponieważ stan tych palet jest zmieniony lub pogorszony.

W części 1.1.1 i 1.1.2 EPAL podnosi zarzut, że [gerechts]hof (w pkt 4.2) nie uwzględnił twierdzenia EPAL, zgodnie z którym ma ona prawnie uzasadnione powody, wyrażające się w dążeniu do utrzymania systemu EPAL, jego kontroli i zapobieganiu jego naruszenia. W częściach tych podnosi ona ponadto zarzut, że [gerechts]hof niezasadnie pominął twierdzenia EPAL, zgodnie z którymi każda naprawa przez PHZ (lub inny podmiot [Or. 5] niebędący licencjobiorcą) powinna być uważana za zmianę w stopniu wyższym, niż o drugorzędnym znaczeniu. W tych częściach wskazuje ona, że twierdzenie, zgodnie z którym towar ulega zmianie poprzez zepsucie się palety przed jej naprawą, pozostaje bez uszczerbku dla twierdzenia, że każda naprawa przez PHZ powinna być uważana za zmianę w stopniu wyższym, niż o drugorzędnym znaczeniu.

W części 1.1.3 EPAL kwestionuje stanowisko [gerechts]hof zawarte w pkt 4.3 i podnosi się (mówiąc w skrócie), że o zmianie może być mowa również w przypadku, gdy towary nie uległy zepsuciu.

W części 1.1.4 EPAL podnosi zarzuty, zgodnie z którymi [gerechts]hof nie uwzględnił w pkt 4.3, iż EPAL podnosiła, że naprawa zepsutych palet przez PHZ nie ma wpływu na fakt, iż ich stan uległ zmianie na skutek ich zepsucia się.

W części 1.1.5 EPAL podnosi zarzuty, zgodnie z którymi [gerechts]hof (w pkt 4.13) nie uwzględnił, iż z utrwalonego orzecznictwa wynika, że podnoszone przez stronę twierdzenia pomocnicze nie mogą zostać pominięte jedynie z tego względu, że są one sprzeczne z twierdzeniami głównymi tej strony.

3.1.2 W części 2 EPAL podnosi zarzut, że (zawarte w pkt 4.5) stwierdzenie [gerechts]hof wskazuje na naruszenie prawa w zakresie, w jakim [gerechts]hof jako kryterium przyjął, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarem tylko jeżeli (i) jest mowa o prawnie uzasadnionych powodach i (ii) dalszy obrót może naruszyć funkcje znaku towarowego. Kiedy właściciel znaku towarowego ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, obrót ten narusza także funkcje znaku towarowego. Zgodnie z twierdzeniem EPAL sformułowanym w tej części nie chodzi zatem o dwa wymagające odrębnego spełnienia kryteria.

3.1.3 W części 3.1 EPAL podnosi w pierwszej kolejności zarzut, że [gerechts]hof (w pkt 4.9) popełnił błąd nie uwzględniając, że ten, kto wprowadza do obrotu zmienione towary, wprowadzając je do obrotu musi co do zasady

zrobić wszystko, czego można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać, aby wyraźnie wskazać, że chodzi o towary zmienione. Ponadto [gerechts]hof popełnił błąd nie uwzględniając, że wrażenie istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy PHZ z jednej strony, a EPAL lub członkami EPAL z drugiej strony, może powstać nie tylko na skutek reklamy danych towarów, lecz również na skutek obrotu tymi towarami, lub też jakiegokolwiek użycia symbolu podobnego do znaku towarowego lub z nim identycznego. Może mieć przy tym znaczenie na przykład to, czy poprzez oznakowanie towaru można uniknąć powstania nieprawdziwego wrażenia istnienia gospodarczych powiązań pomiędzy właścicielem znaku towarowego a podmiotem trzecim. Część ta odsyła w tym kontekście do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu w sprawie Valeo<sup>3</sup>, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Viking Gas/Kosan Gas<sup>4</sup> i wyroku Hoge Raad w sprawie Kool/Primagaz<sup>5</sup>.

- 3.1.4 Część 3.2 jest skierowana przeciwko stanowisku [gerechts]hof (zawartemu w pkt 4.10), zgodnie z którym funkcją znaku towarowego nie jest zaświadczenie o jakości po pierwszym wprowadzeniu do obrotu, nie gwarantuje on również, że podmioty trzecie nie będą dokonywały napraw i za pomocą wspólnego znaku towarowego nie można wymusić, by po tym jak palety zostaną za zgodą właściciela znaku towarowego wprowadzone do obrotu, były naprawiane wyłącznie przez określone osoby (prawne) - jego członków/licencjohioborców – zgodnie z określonymi normami, aby utrzymać w ten sposób ich jakość po pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

W części 3.2.1 EPAL zarzuca [gerechts]hof, że popełnił błąd nie uwzględniając, iż funkcje znaku towarowego EPAL **[Or. 6]** dotyczą jakości nie tylko przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu, lecz również później. Ma to związek z rodzajem towarów, które są zamienne, przeznaczone do (wielokrotnego) ponownego użycia i są często obciążane znacznym ciężarem. Zgodnie z tą częścią, produkcja i naprawa palet muszą zatem spełniać wysokie standardy, a użytkownicy palet muszą móc mieć zaufanie, że palety spełniają te standardy.

W części 3.2.2 EPAL zarzuca, iż w ostatnim zdaniu pkt 4.10 [gerechts]hof popełnił błąd pomijając twierdzenie EPAL, zgodnie z którym jedynie dalszy obrót naprawionymi przez PHZ paletami oznaczonymi jej znakiem towarowym stanowi naruszenie jej prawa do znaku towarowego. EPAL podnosiła wszak, że jeżeli PHZ chce naprawiać samodzielnie europalety, ale nie chce zostać członkiem EPAL, to powinna usunąć znak towarowy EPAL i/lub zamalować go, aby w ten sposób uświadomić opinii publicznej, że

<sup>3</sup> TSB z dnia 6 listopada 1992 r., [...] [sprawy A 89/1 i A 91/1]

<sup>4</sup> TSUE z dnia 14 lipca 2011 r., sprawa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

<sup>5</sup> HR z dnia 5 stycznia 2018 r., ECLI:NL:HR:2018:10

chodzi o palety w zmienionym stanie. Zgodnie z tą częścią, możliwe jest usunięcie wspólnego znaku EPAL bez uszczerbku dla użyteczności i/lub atrakcyjności produktu.

W części 3.2.3 EPAL zarzuca, że w (w pkt 4.10) [gerechts]hof popełnił błąd w odniesieniu do rodzaju wspólnego znaku towarowego i związanych z nim nieodłącznie aspektów. Regulamin wspólnego znaku towarowego EPAL stawia wymogi zarówno samym członkom EPAL, jak również w kontekście używania znaku towarowego przez członków EPAL. Jak wynika z tej części środka zaskarżenia, wspólny znak towarowy EPAL ma w związku z tym również funkcję polegającą na zapewnieniu jakości po pierwszym wprowadzeniu do obrotu. W części 3.2.4 EPAL zarzuca, że [gerechts]hof oparł się na niewłaściwym założeniu w zakresie funkcji wskazania pochodzenia, przyjmując, że odnosi się ona wyłącznie do momentu pierwszego wprowadzenia do obrotu, a nie do okresu późniejszego. Jak wynika z tej części środka zaskarżenia, przypadki, o których mowa w art 13 ust. 2 WZT odnoszą się wszak z definicji do dalszego obrotu towarami po ich pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

3.1.5 Część 4 jest skierowana przeciwko (zawartemu w pkt 5.3) stwierdzeniu [gerechts]hof, zgodnie z którym żądanie EPAL, w zakresie, w jakim wywodzone są z zarzucanego popełnienia czynu niedozwolonego, opierają się w istocie na twierdzeniu, że PHZ używa znaku towarowego EPAL, a zatem żądania te dzielą los żądań wywodzonych z prawa do znaku towarowego. Jak wynika z części 4.1, [gerechts]hof pominął twierdzenia EPAL, zgodnie z którymi PHZ nie dokonuje napraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ścisłymi normami jakości i specyfikacjami, a także nie wywiązuje się z innych zobowiązań, do których przestrzegania zobowiązani są członkowie EPAL, podczas gdy jednocześnie wprowadza do obrotu palety jako europalety. W ten sposób PHZ uzyskuje korzyści kosztem EPAL i członków systemu EPAL, dopuszcza się nieuczciwej konkurencji i podważa interesy stowarzyszenia EPAL i jego systemu. W tej części środka zaskarżenia EPAL zarzuca [gerechts]hof, że popełnił błąd nie przeprowadzając badania, czy ten sposób działania jest bezprawny w stosunku do EPAL jako właściciela wspólnego znaku towarowego.

3.2.1 We wszystkich częściach środka zaskarżenia, poza częścią 4, są zatem zawarte zarzuty odnoszące się do pytania czy na podstawie art. 13 ust. 2 (mającego jeszcze zastosowanie w niniejszym postępowaniu, a zatem tego z 2009 r.) WZT, EPAL może, powołując się na wspólny znak towarowy, sprzeciwić się dalszemu wprowadzaniu do obrotu przez PHZ, która nie jest członkiem, ani licencjobiorcą EPAL, palet oznaczonych znakiem EPAL, wprowadzonych do obrotu przez EPAL z tym znakiem towarowym w zakresie, w jakim zostały one naprawione przez PHZ.



- 3.2.2 Zgodnie z art. 13 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 WZT sprzeciw ten jest możliwy jedynie, jeżeli EPAL ma ku temu prawnie uzasadnione powody, o których zgodnie z treścią tych przepisów jest mowa w szczególności **[Or. 7]**, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.
- 3.2.3 TSUE nie wypowiedział się jeszcze nigdy w przedmiocie pytania czy (a jeśli tak, to w jakich okolicznościach) dalszy obrót naprawionymi produktami oznaczonymi znakiem towarowym przez podmiot niebędący licencjobiorcą może stanowić dla właściciela znaku towarowego prawnie uzasadniony powód, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi tym znakiem.
- 3.2.4 Pierwszym pytaniem, które pojawia się obok powyższego pytania głównego, jest to czy wyrażona przez TSUE w kontekście wykładni (w szczególności) art. 5 ust. 1 lit (a) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych nr 89/104 mająca na celu ochronę znaków towarowych „doktryna funkcji” - funkcja wskazania pochodzenia, funkcja zagwarantowania jakości, jak również funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa<sup>6</sup> - odgrywa również rolę w stosowaniu art. 13 ust. 2 WZT, a jeśli tak, to czy mieści się ona w zakresie wykładni pojęcia „prawnie uzasadnionych powodów” czy też obowiązuje ona jako dodatkowy wymóg, który musi zostać spełniony przez właściciela znaku towarowego chcącego skutecznie sprzeciwić się dalszemu obrotowi. Powstaje również pytanie czy w okolicznościach, w których dalszy obrót narusza lub może naruszać jedną z tych funkcji, można w dalszym ciągu mówić o „prawnie uzasadnionych powodach”.
- 3.2.5 Można sobie wyobrazić sytuację, w której dla możliwości sprzeciwienia się przez właściciela znaku towarowego dalszemu obrotowi naprawionymi towarami znaczenie będzie mieć (a) to czy chodzi o produkty, których naprawa, na przykład ze względów bezpieczeństwa, wymaga spełnienia wysokich wymogów technicznych (b) to, czy przy ich naprawie dokonuje się zmiany w stanie towaru o drugorzędnym znaczeniu, czy też nie (tak jak miało to miejsce w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu wydanym na gruncie ówczesnego ustawodawstwa Beneluksu<sup>7</sup>). Dotyczy to zatem kwestii, czy dla pytania o prawnie uzasadnione powody znaczenie ma rodzaj danych towarów lub dokonywanych napraw.
- 3.2.6 Powstaje przy tym również pytanie, czy szczególne okoliczności dotyczące niniejszego przypadku, o których mowa powyżej w pkt 2.1 (iii) i (iii) mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny istnienia prawnie uzasadnionych powodów.

<sup>6</sup> Zobacz ostatni wyrok TSUE w tym przedmiocie z dnia 19 września 2013 r., sprawa C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y Paz/Depuydt)

<sup>7</sup> TSB z dnia 6 listopada 1992 r., [...] [sprawy A 89/1 i A 91/1] (Automotive/Valeo)

3.2.7 Biorąc pod uwagę treść orzeczenia TSUE w sprawie Viking Gas/Kosan Gas<sup>8</sup> prawdopodobnie uznać należy, że prawnie uzasadnione powody istnieją, gdy znak towarowy jest używany w ten sposób, iż może sprawić wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego (lub jego licencjobiorcami) a osobą trzecią wprowadzającą towary do obrotu, istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności, że ta osoba trzecia należy do sieci dystrybucji właściciela lub że te dwie osoby łączą szczególne stosunki. Z drugiej strony na gruncie tego wyroku należałoby prawdopodobnie orzec, że prawnie uzasadnione powody nie występują, jeżeli po dokonaniu naprawy zostanie wyraźnie zasygnalizowane, że nie została ona wykonana przez właściciela znaku towarowego lub jego licencjobiorcę. Byłoby to możliwe dzięki oznakowaniu na paletach, ewentualnie w połączeniu z usunięciem znaku towarowego. Może mieć przy tym znaczenie to, czy znak towarowy [Or. 8] można usunąć w prosty sposób, bez uszczerbku dla właściwości technicznych czy też praktycznej użyteczności palet.

3.2.8 Jako, że niniejsza sprawa dotyczy znaku wspólnego, to powstaje ponadto pytanie czy odpowiedzi na powyższe pytania odnoszą się również w pełnym zakresie do takiego znaku, czy też nie. Istotne jest przy tym, że WZT (a zatem to z 2009 r.), odmiennie niż unijne rozporządzenie o znaku towarowym z 2015 r. (nr 2017/1001), nie wymienia znaku certyfikującego, a zatem z uwagi na zawarty w art. 67 przepis WZT powinno być prawdopodobnie interpretowane w ten sposób, że wspólny znak stanowi lub może stanowić dalej idącą gwarancję jakości, niż tylko w czasie pierwszego wprowadzenia do obrotu (to znaczy wprowadzenia do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub jego członków).

3.2.9 Jako, że TSUE nie orzekł dotychczas w zakresie wszystkich tych pytań prawnych, a są one istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, Hoge Raad kieruje do TSUE niżej sformułowane pytania w przedmiocie wykładni.

[...] [zawieszenie postępowania]

4. [...]

[...] [wzmianki dotyczące procedury]

## 5. Pytania w przedmiocie wykładni

1.

(a) Czy dla możliwości skutecznego powołania się na art. 13 ust. 2 WZT konieczne jest, aby dalszy obrót danymi towarami oznaczonymi znakiem

<sup>8</sup> TSUE z dnia 14 lipca 2011 r., sprawa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

towarowym naruszał jedną lub więcej funkcji znaku towarowego, o których mowa powyżej w pkt 3.2.4?

(b) Jeżeli na pytanie 1(a) zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, to czy oprócz istnienia „prawnie uzasadnionych powodów” jest to dodatkowy wymóg, który musi być spełniony?

(c) Czy dla możliwości skutecznego powołania się na art. 13 ust. 2 WZT wystarczające jest, aby naruszenie dotyczyło jednej czy więcej niż jednej funkcji znaku towarowego, o których mowa w pytaniu 1(a)?

2.

(a) Czy można w sposób ogólny powiedzieć, że właściciel znaku towarowego może, powołując się na art. 13 ust. 2 WZT, sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi jego znakiem, jeżeli towary te są naprawiane przez podmiot inny niż właściciel znaku towarowego i podmioty, którym udzielił on na to zgody?

(b) Jeżeli na pytanie 2(a) zostanie udzielona odpowiedź przecząca, to czy istnienie – po dokonaniu przez osobę trzecią naprawy towarów wprowadzonych do obrotu przez lub za zgodą właściciela znaku towarowego - „prawnie uzasadnionych powodów” w rozumieniu art. 13 ust. 2 WZT jest uzależnione od rodzaju [Or. 9] towarów lub dokonanych napraw (jak wyjaśniono bliżej w pkt 3.2.5 powyżej) lub od innych okoliczności, takich jak szczególne okoliczności niniejszego przypadku, o których mowa powyżej w pkt 2.1 (ii) i (iii)?

3.

(a) Czy sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu towarami naprawionymi przez osobę trzecią, o którym mowa w art. 13 ust. 2 WZT, jest wykluczony, jeżeli znak towarowy jest używany w taki sposób, iż nie może sprawić wrażenia, że między właścicielem znaku towarowego (lub jego licencjobiorcami) a osobą wprowadzającą towary do obrotu istnieją powiązania gospodarcze, na przykład jeżeli na skutek usunięcia znaku towarowego i/lub wprowadzenie dodatkowego oznakowania staje się jasne, że naprawa nie została dokonana przez właściciela znaku towarowego, ani jego licencjobiorcę, ani za zgodą właściciela znaku towarowego, ani jego licencjobiorcy?

(b) Czy ma przy tym znaczenie kwestia, czy znak towarowy da się usunąć w prosty sposób, bez uszczerbku dla właściwości technicznych lub użyteczności towarów?

4.

Czy dla udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania znaczenie ma, że dotyczą one znaku wspólnego w rozumieniu WZT, a jeżeli tak, to jakim kontekście?

## **6 Orzeczenie**

[...]

[...] [Hoge Raad kieruje powyższe pytania [do TSUE] i zawiesza postępowanie]

[...] [formuła końcowa] **[Or. 10]**

## **Podpisy**

[...]

DOKUMENT ROBOCZY