

Vec C-133/20

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

11. marec 2020

Vnútroštátny súd:

Hoge Raad der Nederlanden

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

6. marec 2020

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:

European Pallet Association e. V.

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:

PHZ BV

[*omissis*]

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Najvyšší súd Holandska)

OBČIANSKOPRÁVNÁ KOMORA

[*omissis*][číslo veci]

Dátum: 6. marec 2020

ROZSUDOK

vo veci

právnická osoba založená podľa nemeckého práva EUROPEAN PALLET ASSOCIATION e. V. so sídlom v Münsteri, Nemecko,

navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku,

ďalej len „EPAL“,

[*omissis*]

proti

PHZ B. V.

so sídlom v Zoetermeer [Holandsko],

odporčyni v konaní o kasačnom opravnom prostriedku,

ďalej len „PHZ“,

[*omissis*]

1. Ďalší priebeh konania o kasačnom opravnom prostriedku

1.1 [*omissis*]

1.2 [*omissis*] [priebeh vnútroštátneho konania]

2. Výhodiská a skutkový stav

2.1 V konaní o kasačnom opravnom prostriedku možno vychádzať z nasledujúcich skutočností.

- i) Združenie EPAL je majiteľom zápisu ochrannej známky Únie pre slovnú/obrazovú ochrannú známku EPAL pod číslom 72415, ktorá bola zapísaná 22. decembra 1998 okrem iného pre „opätovne použiteľné palety“ (triedy 6 a 20). Táto ochranná známka je označená ako kolektívna známka.
- ii) Existuje súkromnoprávny systém štandardizácie takzvaných paliet EUR/EPAL (ďalej aj ako „systém EPAL“). Z tohto systému vyplýva, že palety (ďalej len „europalety“) musia aj po oprave spĺňať určité normy a špecifikácie. Na základe tohto systému sú výroba a oprava europaliet, ako aj obchod s nimi vyhradené podnikom, ktorým EPAL udelilo užívacie právo (držiteľom licencie).
- iii) EPAL je poverené správou a kontrolou kvality europaliet. Tieto palety majú na podstavci vypálenú ochrannú známku EUR a/alebo EPAL, a takto sa uvádzajú do hospodárskeho styku. Cieľ združenia EPAL spočíva v tom, aby sa celosvetovo vytvoril a zachoval otvorený systém spoločného užívania s jednotnou kvalitou a jednotnými znakmi, aby sa umožnila ich výmena. EPAL navyše podniká kroky proti falšovaniu paliet.
- iv) PHZ nemá užívacie právo v zmysle opísanom vyššie v bode ii). V roku 2014 opravovala a ďalej predávala europalety, ktoré boli označené ochrannou známkou EPAL.

2.2.1 V tomto konaní EPAL – v rozsahu, v akom je to ešte relevantné v konaní o kasačnom opravnom prostriedku – navrhuje

- určiť, že PHZ tým, že opravovala a predávala palety, ktoré boli pôvodne uvedené na trh pod ochrannou známkou EPAL, porušila ochrannú známku alebo konala protiprávne,
- pod hrozbou penále uložiť povinnosť upustiť od opravy a ďalšieho predaja paliet, ktoré sú označené ochrannou známkou EPAL.

EPAL v tejto súvislosti v podstate uvádza, že PHZ nielen opravovala, ale aj ďalej predávala europalety, ktoré boli označené ochrannou známkou EPAL.

2.2.2 Rechtbank (prvostupňový súd) vyhovel žalobným návrhom v rozsahu, v akom sa týkajú ďalšieho predaja europaliet, ale zamietol ich v rozsahu, v akom sa týkajú samotnej opravy europaliet¹.

2.2.3 Hof (odvolací súd) potvrdil rozsudok rechtbank (prvostupňový súd) v rozsahu, v akom ním tento súd uložil spoločnosti PHZ pod hrozbou penále po doručení tohto rozsudku bezodkladne upustiť a v budúcnosti sa zdržať

¹ [omissis][bod prvostupňového rozsudku].

d'alsieho predaja paliet, ktoré sú označené ochrannou známkou EPAL a ktoré opravila PHZ, pričom tieto opravy spočívajú v zmenách stavu paliet, ktoré nemajú len vedľajší význam v zmysle rozsudku Súdneho dvora Beneluxu vo veci Valeo. Hof (odvolací súd) v zostávajúcej časti zrušil rozsudok rechtbank (prvostupňový súd) a zamietol návrhy združenia EPAL². V tejto súvislosti – v rozsahu relevantnom v konaní o kasačnom opravnom prostriedku – uviedol nasledujúce úvahy.

Zákaz, ktorý uložil rechtbank (prvostupňový súd), nebol napadnutý v rozsahu, v akom sa týka predaja paliet, ktoré PHZ sama opravila a v prípade ktorých opravy spočívajú v „zmenách stavu, ktoré nemajú len vedľajší význam“, v zmysle rozsudku Súdneho dvora Beneluxu vo veci Valeo (bod 3.2).

Sporné europalety boli uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Vzhľadom na článok 13 nariadenia Rady č. 207/2009 z 26. februára 2009 – ktoré sa ešte uplatní v tejto veci – (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“) môže EPAL preto zakázať ďalší predaj len vtedy, ak existujú oprávnené dôvody, aby EPAL zabránilo ďalšiemu predaju, najmä ak sa stav paliet zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh (bod 3.6).

EPAL počas odvolacieho pojednávania vysvetlilo, že zmenou v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je poškodenie paliet pred opravou – teda nie samotná oprava. Nepovažuje už (preto) opravu za zmenu stavu paliet. To znamená, že žalobnému návrhu založenému na porušení práv k ochrannej známke nemožno vyhovieť na základe existencie zmien v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, keďže sa netvrdilo ani nie je zrejmé, že PHZ obchodovala s poškodenými paletami (body 4.2 a 4.3).

EPAL zastáva názor, že predsa existuje oprávnený dôvod v zmysle článku 13 nariadenia č. 207/2009, lebo ak opravy vykonáva subjekt, ktorý nie je držiteľom licencie, už nie je zaručená funkcia označenia pôvodu, resp. funkcia záruky kvality, ktorú plní ochranná známka združenia EPAL (body 4.4 a 4.7).

Majiteľ ochrannej známky môže zabrániť ďalšiemu predaju tovarov, ak existuje oprávnený dôvod a ďalší predaj zasahuje alebo môže zasiahnuť do funkcií ochrannej známky (bod 4.5).

K zásahu do funkcie označenia pôvodu dochádza okrem iného vtedy, keď sa ochranná známka používa v reklame ďalšieho predávajúceho tak, že môže vzniknúť dojem, že medzi ďalším predávajúcim a majiteľom ochrannej známky (v tomto prípade združením EPAL a/alebo jeho členmi) existuje obchodný vzťah, najmä že podnik ďalšieho predávajúceho patrí do distribučnej siete majiteľa ochrannej známky alebo že medzi týmito dvoma

² [omissis][bod odvolacieho rozsudku].

podnikmi existuje osobitný vzťah. PHZ ďalej predáva palety, ktoré kupuje. Predáva teda použitý tovar a treba predpokladať, že jej odberatelia to vedia. PHZ to uvádza aj na svojej internetovej stránke, na ktorej je vyobrazená europaleta s ochrannou známkou združenia EPAL. Z týchto okolností nemožno vyvodiť záver, že môže vzniknúť dojem, že PHZ a EPAL, resp. členovia združenia EPAL sú navzájom ekonomicky prepojení alebo že internetová stránka spoločnosti PHZ značne poškodzuje povest' ochrannej známky (bod 4.9).

Funkcia kolektívnej známky združenia EPAL spočíva v zaručení toho, že tieto tovary pochádzali od člena združenia EPAL, resp. od subjektu, ktorému toto združenie udelilo licenciu (teda mali originálny pôvod); to zaručuje ich kvalitu v okamihu prvého uvedenia na trh. Funkciou tejto ochrannej známky nie je zaručiť kvalitu v neskoršom okamihu a táto ochranná známka tiež nezaručuje, že tretie osoby nevykonali nijaké opravy týchto tovarov. Preto nie je možné prostredníctvom kolektívnej známky vymôcť, aby palety po tom, čo boli uvedené na trh so súhlasom majiteľa ochrannej známky, opravovali výlučne členovia majiteľa ochrannej známky a subjekty, ktorým udelil licenciu, na základe určitých noriem, aby sa tým chránila kvalita po prvom uvedení na trh. Funkcia označenia pôvodu preto – v rozpore s tým, čo tvrdí EPAL – nie je dotknutá, keď subjekt, ktorý nie je držiteľom licencie, vykonáva opravy a v dôsledku toho nemožno zaručiť jednotnú kvalitu europaliet pri ďalšom predaji (bod 4.10).

Z vyššie uvedených dôvodov navyše nedochádza k zásahu ani do funkcie záruky kvality, ani do investičnej funkcie. Okrem toho z názoru združenia EPAL, že opravy vykonané spoločnosťou PHZ nespôsobili zmenu stavu tovarov, vyplýva, že ďalší predaj opravených paliet, ktorý vykonáva PHZ, nezasahuje do týchto funkcií ochrannej známky, lebo (teda) treba konštatovať, že palety po oprave nie sú zmenené, a teda nie sú menej kvalitné než predtým, takže sa tiež nemožno domnievať, že poškodzujú povest' ochrannej známky združenia EPAL (bod 4.11).

Subsidiárne tvrdenie združenia EPAL, že súčasťou každej opravy, ktorú vykonal subjekt, ktorý nie je držiteľom licencie, je zmena, ktorá nemá len vedľajší význam, je samo osebe rozporné a nelogické a vzhľadom na vyššie uvedené je irelevantné (bod 4.13).

Neexistujú oprávnené dôvody v zmysle článku 13 ods.2 nariadenia č. 207/2009, keďže ďalší predaj, ktorý vykonáva PHZ, sa nedotýka ani nemôže dotknúť žiadnej z funkcií ochrannej známky združenia EPAL (bod 4.14). Právo združenia EPAL vyplývajúce z ochrannej známky je preto vo vzťahu k sporným europaletám vyčerpané (bod 5.1).

EPAL subsidiárne odôvodnilo svoje žalobné návrhy tým, že ide o protiprávne konanie. Na odôvodnenie tohto žalobného návrhu EPAL uviedlo, že PHZ predajom paliet s ochrannou známkou združenia EPAL,

ktoré nespĺňali normy systému EPAL, narúša tento systém. Žalobný návrh založený na protiprávnom konaní preto v podstate spočíva na tvrdení, že PHZ používa ochrannú známku združenia EPAL, takže o týchto žalobných návrhoch treba rozhodnúť rovnako ako o žalobných návrhoch založených na práve vyplývajúcom z ochrannej známky (bod 5.3).

3. Posúdenie kasačného dôvodu

3.1.1 Prvá časť kasačného dôvodu sa týka tvrdenia združenia EPAL, že existuje oprávnený dôvod, aby EPAL zabránilo ďalšiemu predaju paliet, keďže ich stav sa zmenil alebo zhoršil.

V častiach 1.1.1 a 1.1.2 sa namieta, že Hof (odvolací súd) (v bode 4.2) nevezal do úvahy, že EPAL sa opieralo o oprávnený dôvod, ktorý spočíva v dodržiavaní systému EPAL a v kontrole na zabránenie jeho narušeniu. Ďalej sa v nich namieta, že Hof (odvolací súd) nevezal do úvahy, že podľa argumentácie združenia EPAL sa každá oprava vykonaná spoločnosťou PHZ (alebo inými subjektmi, ktoré nie sú držiteľmi licencie) musí považovať za zmenu, ktorá nemá len vedľajší význam. Tvrdenie združenia EPAL, že stav tovaru sa zmení, keď pred opravou paliet dôjde k ich poškodeniu, nemení nič na tom, že každá oprava, ktorú vykoná PHZ, sa musí považovať za zmenu, ktorá nemá len vedľajší význam.

Časť 1.1.3 smeruje proti úvahám, ktoré Hof (odvolací súd) uviedol v bode 4.3, a jej obsahom (v podstate) je, že o zmenu môže ísť aj v prípade, ak nedošlo k poškodeniu tovarov.

V časti 1.1.4 sa namieta, že Hof (odvolací súd) v bode 4.3 nevezal do úvahy, že EPAL uviedlo, že oprava poškodených paliet spoločnosťou PHZ nemá vplyv na zmenu ich stavu spôsobeného poškodením.

V časti 1.1.5 sa namieta, že Hof (odvolací súd) (v bode 4.13) nevezal do úvahy, že podľa ustálenej judikatúry subsidiárnu argumentáciu účastníka konania nemožno nezohľadniť len preto, lebo je v rozpore s hlavnou argumentáciou tohto účastníka konania.

3.1.2 Druhou časťou sa namieta, že Hof (odvolací súd) (v bode 4.5) dospel k nesprávnemu právnemu názoru v rozsahu, v akom vychádzal z toho, že majiteľ ochrannej známky môže zabrániť ďalšiemu predaju tovarov len v prípade, ak i) existuje oprávnený dôvod a ii) ďalší predaj by mohol zasiahnuť do funkcií ochrannej známky. Ak má majiteľ ochrannej známky oprávnený dôvod na to, aby zabránil ďalšiemu predaju tovarov, tento predaj tiež zasahuje do funkcií ochrannej známky. Nejde teda o dve kritériá, ktoré musia byť samostatne splnené.

3.1.3 V časti 3.1 sa najprv namieta, že Hof (odvolací súd) (v bode 4.9) nevezal do úvahy, že ten, kto predáva repasované tovary, pritom v zásade musí urobiť

všetko, čo je pri rozumnom posúdení možné, aby dal najavo, že ide o repasované tovary. Okrem toho Hof (odvolací súd) nevzal do úvahy, že dojem, že medzi spoločnosťou PHZ a združením EPAL alebo jeho členmi existuje obchodný vzťah, môže vzniknúť nielen v dôsledku reklamy na dotknuté tovary, ale aj v dôsledku predaja týchto tovarov a v dôsledku každého iného používania označenia, ktoré je podobné alebo zhodné s ochrannou známkou. Pritom by napríklad mohlo byť relevantné, či označenie tovaru nálepkou zabráni vzniku nesprávneho dojmu o hospodárskom vzťahu medzi majiteľom ochrannej známky a treťou osobou. V tejto súvislosti navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku odkazuje na rozsudok Súdneho dvora Beneluxu vo veci Valeo³, rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Viking Gas/Kogan Gas⁴ a rozsudok Hoge Raad (Najvyšší súd) vo veci Kool/Primagaz⁵.

3.1.4 Časť 3.2 smeruje proti úvahe, ktorú uviedol Hof (odvolací súd) (bod 4.10) a podľa ktorej ochranná známka neplní funkciu spočívajúcu v zabezpečení kvality po prvom uvedení na trh, že tiež nezaručuje, že tretie osoby nevykonali nijaké opravy tovarov, a že nie je možné prostredníctvom kolektívnej známky vymôcť, aby palety po tom, čo boli uvedené na trh so súhlasom majiteľa ochrannej známky, opravovali výlučne určité (právnické) osoby – členovia majiteľa ochrannej známky, resp. subjekty, ktorým udelil licenciu – na základe určitých noriem, aby sa tým chránila kvalita po prvom uvedení na trh.

V časti 3.2.1 sa namieta, že Hof (odvolací súd) nevzal do úvahy, že funkcie ochrannej známky združenia EPAL sa netýkajú len kvality pri prvom uvedení na trh, ale práve aj po prvom uvedení na trh. Súvisí to s povahou tovarov, ktoré sú navzájom zameniteľné, sú určené na (mnohonásobné) opakované použitie a často sú veľmi zaťažované. Na výrobu a opravu paliet preto treba klásť prísne požiadavky a zabezpečiť, aby sa používatelia mohli spoliehať na to, že palety spĺňajú tieto požiadavky.

V časti 3.2.2 sa namieta, že Hof (odvolací súd) v poslednej vete bodu 4.10 nevzal do úvahy, že podľa argumentácie združenia EPAL do práva združenia EPAL vyplývajúceho z ochrannej známky zasahuje len ďalší predaj paliet, ktoré opravila PHZ a ktoré boli označené ochrannou známkou združenia EPAL. EPAL totiž uviedlo, že ak by PHZ sama chcela opravovať europalety, avšak bez toho, aby vstúpila do združenia EPAL, musela by odstrániť a/alebo zatrieť ochranné známky združenia EPAL, a tým dať verejnosti najavo, že ide o repasované palety. Kolektívna známka združenia

³ Rozsudok zo 6. novembra 1992 [omissis] [veci A 89/1 a A 91/1].

⁴ Rozsudok zo 14. júla 2011, vec C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

⁵ Rozsudok z 5. januára 2018, ECLI:NL:HR:2018:10.

EPAL sa dá odstrániť bez obmedzenia použiteľnosti a/alebo atraktívnosti výrobku.

V časti 3.2.3 sa namieta, že Hof (odvolací súd) (v bode 4.10) nevzal do úvahy povahu kolektívnej známky a jej imanentné aspekty. Právna úprava vzťahujúca sa na kolektívnu známku EPAL stanovuje požiadavky týkajúce sa tak členov združenia EPAL, ako aj používania ochrannej známky členmi združenia EPAL. To znamená, že funkciou kolektívnej známky združenia EPAL je určite aj zabezpečiť kvalitu po prvom uvedení na trh. V časti 3.2.4 sa namieta, že Hof (odvolací súd) vychádzal z nesprávneho právneho názoru, pokiaľ ide o funkciu označenia pôvodu, keďže predpokladal, že táto funkcia môže byť relevantná len v okamihu prvého uvedenia na trh, ale nie po ňom. V prípadoch upravených v článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 ide totiž logicky o ďalší predaj tovarov po ich uvedení na trh.

3.1.5 Časť 4 smeruje proti úvahe, ktorú uviedol Hof (odvolací súd) (v bode 5.3) a podľa ktorej návrhy združenia EPAL v rozsahu, v akom sa opierali o protiprávne konanie, v podstate spočívali na tvrdení, že PHZ používa ochrannú známku združenia EPAL, a preto sa o nich má rozhodnúť rovnako ako o žalobných návrhoch založených na práve vyplývajúcom z ochrannej známky. V časti 4.1 sa uvádza, že Hof (odvolací súd) prehliadol, že EPAL uviedlo, že PHZ nevykonáva opravy v súlade s príslušnými prísnyimi normami kvality a špecifikáciami a neplní ďalšie povinnosti, ktoré musia dodržiavať členovia združenia EPAL, avšak predáva palety ako europalety. PHZ tak na úkor združenia EPAL a jeho členov získava prospech zo systému EPAL, koná nekalosúťažne a podryva pozíciu združenia EPAL a jeho systém. Hof (odvolací súd) nesprávne nepreskúmal, či je tento postup voči združeniu EPAL ako majiteľovi kolektívnej známky protiprávny.

3.2.1 Všetky časti kasačného dôvodu, s výnimkou časti 4, sa teda týkajú otázky, či EPAL s odvolaním sa na svoju kolektívnu známku podľa článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (ktoré sa ešte uplatňuje v tomto konaní) môže zabrániť tomu, aby PHZ, ktorá nie je členom združenia EPAL a ktorej toto združenie neudelilo licenciu, ďalej predávala palety, ktoré EPAL uviedlo na trh pod svojou ochrannou známkou, pokiaľ tieto palety opravila PHZ.

3.2.2 Podľa článku 13 ods. 2 v spojení s článkom 13 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 je to možné len vtedy, keď má EPAL na to oprávnené dôvody, pričom podľa znenia tohto ustanovenia ide o taký prípad najmä vtedy, keď sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.

3.2.3 Súdny dvor Európskej únie sa ešte nevyjadril k otázke, či (a ak áno, za akých okolností) ďalší predaj opravených výrobkov označených ochrannou známkou subjektom, ktorý nie je držiteľom licencie, môže byť oprávneným dôvodom na to, aby majiteľ ochrannej známky mohol zabrániť ďalšiemu predaju tovarov označených ochrannou známkou.

- 3.2.4 Prvá otázka, ktorá vyplýva z kľúčovej otázky, spočíva v tom, či „doktrína o funkciách“, ktorú Súdny dvor zaviedol (najmä) v rámci výkladu článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 o ochranných známkach na účely rozsahu ochrany ochrannej známky – funkcia označenia pôvodu a funkcia záruky kvality, ako aj komunikačná, investičná a reklamná funkcia⁶ –, má význam aj pri uplatňovaní článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a ak áno, či pritom ide o výklad pojmu „oprávnené dôvody“, alebo o dodatočnú požiadavku, ktorú musí majiteľ ochrannej známky splniť, aby úspešne mohol zabrániť ďalšiemu predaju. Zároveň vzniká otázka, či vždy možno hovoriť o „oprávnených dôvodoch“, keď ďalší predaj zasahuje alebo môže zasiahnuť do jednej alebo viacerých z týchto funkcií.
- 3.2.5 Možnosť majiteľa ochrannej známky zabrániť ďalšiemu predaju opravených tovarov môže závisieť od toho, a) či ide o výrobky, na ktorých výrobu, napr. so zreteľom na bezpečnosť, sa musia klásť z technického hľadiska prísne požiadavky, a b) či oprava predstavuje zmenu stavu tovaru, ktorá nemá len vedľajší význam (tak ako podľa judikatúry Súdneho dvora Beneluxu týkajúcej sa vtedajších právnych predpisov Beneluxu⁷). Týka sa to teda otázky, či je pre existenciu oprávnených dôvodov relevantný druh dotknutých tovarov alebo vykonanej opravy.
- 3.2.6 Pritom vzniká aj otázka, či osobitné okolnosti, ako sú v prejednávacom prípade okolnosti uvedené vyššie v oddiele 2.1 bodoch ii) a iii), majú alebo môžu mať nejaký význam pri posudzovaní existencie oprávneného dôvodu.
- 3.2.7 Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Viking Gas/Kosan Gas⁸ môže byť potrebné rozhodnúť, že oprávnené dôvody existujú, ak sa ochranná známka používa spôsobom, ktorý môže vyvolať dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky (alebo subjektmi, ktorým udelil licenciu) a osobou, ktorá tieto tovary ďalej šíri, existuje hospodárske prepojenie a najmä že táto osoba patrí do distribučnej siete majiteľa ochrannej známky alebo že medzi týmito dvoma osobami existuje osobitný vzťah. Na druhej strane na základe tohto rozsudku môže byť potrebné rozhodnúť, že oprávnené dôvody neexistujú, ak sa po oprave paliet jasne uvedie, že ju nevykonala majiteľ ochrannej známky alebo jeden zo subjektov, ktorým udelil licenciu. Pritom prichádza do úvahy označenie paliet nálepkami, prípadne v spojení s odstránením ochrannej známky. Pritom môže byť relevantné, či sa ochranná známka dá jednoducho odstrániť bez obmedzenia technickej spôsobilosti alebo praktickej použiteľnosti paliet.

⁶ Pozri naposledy rozsudok z 19. septembra 2013, vec C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin y Paz/Depuydt).

⁷ Rozsudok zo 6. novembra 1992 [omissis] [veci A 89/1 a A 91/1] (Automotive/Valeo).

⁸ Rozsudok zo 14. júla 2011, vec C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

3.2.8 Keďže v tejto veci ide o kolektívnu známku, vzniká ďalej otázka, či odpoveď na vyššie uvedené otázky úplne alebo čiastočne platí aj pre kolektívnu známku. Pritom je dôležité, že nariadenie č. 207/2009 – na rozdiel od nariadenia o ochrannej známke Európskej únie č. 2017/1001 – neupravuje certifikačnú známku, takže nariadenie č. 207/2009 sa má prípadne vykladať tak, že s kolektívnou ochrannou známkou – aj so zreteľom na právnu úpravu obsiahnutú v článku 67 nariadenia č. 207/2009 – je alebo môže byť spojená záruka kvality, ktorá trvá aj po prvom uvedení na trh (t. j. po uvedení na trh majiteľom ochrannej známky alebo jeho členmi).

3.2.9 Keďže Súdny dvor o všetkých týchto právnych otázkach ešte nerozhodol a keďže sú dôležité pre rozhodnutie v tejto veci, Hoge Raad (Najvyšší súd) v súvislosti s nimi kladie Súdnemu dvoru nižšie uvedené výkladové otázky.

3.3 [omissis] [prerušenie konania]

4. [omissis]

[omissis] [údaje o konaní]

5. **Výkladové otázky**

1.

a) Je na to, aby bolo možné úspešne sa dovolávať článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, potrebné, aby ďalší predaj dotknutých výrobkov označených ochrannou známkou zasahoval alebo mohol zasahovať do jednej alebo viacerých z funkcií ochrannej známky spomenutých vyššie v oddiele 3.2.4?

b) V prípade kladnej odpovede na otázku 1 písm. a) ide o požiadavku, ktorá platí popri požiadavke týkajúcej sa existencie „oprávnených dôvodov“?

c) Je na to, aby bolo možné úspešne sa dovolávať článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, postačujúce, aby došlo k zásahu do jednej alebo viacerých z funkcií ochrannej známky spomenutých v otázke 1 písm. a)?

2.

a) Možno všeobecne povedať, že majiteľ ochrannej známky môže na základe článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zabrániť ďalšiemu predaju tovarov pod jeho ochrannou známkou, ak tieto tovary opravili iné osoby než majiteľ ochrannej známky alebo osoby, ktorým dal na to oprávnenie?

b) Pokiaľ je odpoveď na otázku 2 písm. a) záporná, závisí existencia „oprávnených dôvodov“ v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009

v prípade tovarov, ktoré boli uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, po tom, čo ich opravila tretia osoba, od povahy tovarov alebo od povahy vykonanej opravy (ako je bližšie uvedené vyššie v oddiele 3.2.5) alebo od iných okolností, ako sú v prejednávacom prípade osobitné okolnosti uvedené v oddiele 2.1 bodoch ii) a iii)?

3.

a) Je vylúčené, aby majiteľ ochrannej známky v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zabránil ďalšiemu predaju tovarov, ktoré opravili tretie osoby, ak sa ochranná známka používa spôsobom, ktorý nemôže vyvolať dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky (alebo subjektmi, ktorým udelil licenciu) a osobou, ktorá tieto tovary ďalej šíri, existuje hospodárske prepojenie, napr. keď je v dôsledku odstránenia ochrannej známky a/alebo doplňujúceho označenia tovarov nálepkami po oprave zrejmé, že oprava nebola vykonaná majiteľom ochrannej známky alebo jedným zo subjektov, ktorým udelil licenciu, alebo s ich súhlasom?

b) Je pritom dôležitá odpoveď na otázku, či sa ochranná známka dá jednoduchým spôsobom odstrániť bez obmedzenia technickej spôsobilosti alebo praktickej použiteľnosti tovarov?

4.

Je pre zodpovedanie vyššie uvedených otázok relevantné, či ide o kolektívnu známku v zmysle nariadenia č. 207/2009, a ak áno, v akom smere?

6. Rozhodnutie

[omissis]

[omissis] [Hoge Raad (Najvyšší súd) kladie vyššie uvedené otázky a prerušuje konanie.]

[omissis] [záverečná formulácia]

[podpisy]