

Дело C-133/20

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

11 март 2020 г.

Запитваща юрисдикция:

Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

6 март 2020 г.

Касатор:

European Pallet Association e. V.

Ответник по касационната жалба:

RHZ BV

[...]

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

(ВЪРХОВЕН СЪД НА НИДЕРЛАНДИЯ)

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

[...] [не е посочен номер на дело]

дата: 6 март 2020 г.

РЕШЕНИЕ

по дело

при страни EUROPEAN PALLET ASSOCIATION e. V., юридическо лице по германското право със седалище в Мюнстер, Германия,

касатор,

наричано по-нататък „EPAL“,

[...]

срещу

RHZ B. V.

със седалище в Зутермер,

ответник по касационната жалба,

наричано по-нататък „RHZ“,

[...] [ориг. 2]

1. По-нататъшен ход на делото в касационното производство

1.1 [...]

1.2 [...] [ход на националното производство]

2. Основни положения и фактическа обстановка

2.1 В касационното производство може да се приеме следното:

- (i) EPAL е притежател на регистрация на марка на Европейския съюз на словна и фигуративна марка „EPAL“ с номер 472415, която е регистрирана на 22 декември 1998 г., по-конкретно за „палети за многократна употреба“ (класове 6 и 20). Марката е определена като колективна марка.
- (ii) Налице е частноправна система за стандартизация на така наречените европалети или палети EPAL (наричана по-нататък „системата EPAL“). Тази система включва правилото, че и след ремонт палетите (наричани по-нататък „европалетите“) трябва да отговарят на определени стандарти и спецификации. Въз основа на тази система производството и ремонтът на европалети, както и търговията с тях, са запазени за предприятия, които притежават предоставено от EPAL право на ползване (лицензополучатели).
- (iii) EPAL отговаря за управлението и контрола на качеството на европалетите. Тези палети са маркирани чрез горещо шамповане на марките „EUR“ и/или „EPAL“ върху ъгловите блокчета по дължината на палетите и по този начин се пускат на пазара. Целта на EPAL е да създаде и поддържа в световен мащаб отворена пул система с еднакво качество и еднакви характеристики на палетите, които да позволят тяхната размяна. Освен това, EPAL

предприема действия, с които да противодейства на фалшифицирането на палетите.

- (iv) PHZ няма право на ползване в описания в подточка ii) по-горе смисъл. През 2014 г. дружеството ремонтира европалети, които носят марката „EPAL“ и впоследствие търгува с тях.

2.2.1 В настоящото производство EPAL иска, доколкото е от значение и за касационната производство,

- да се установи, че тъй като е ремонтирало и търгувало впоследствие с палети, които са били пуснати първоначално на пазара с марката „EPAL“, PHZ носи отговорност за нарушаване на правото върху марка или е действало незаконосъобразно;
- да се разпорежи преустановяване на ремонта и последващото търгуване с палети, които носят марката EPAL, като при неизпълнение на това съдебно разпореждане да бъде наложена имуществена санкция.

В това отношение EPAL обобщава, че PHZ не само е ремонтирало, но също така е търгувало впоследствие с европалети с марката „EPAL“. **[ориг. 3]**

2.2.2 Rechtbank (Първоинстанционен съд) уважава исканията, доколкото се отнасят до последващото търгуване на европалетите, но ги отхвърля, доколкото се отнасят до обикновения ремонт на европалетите¹.

2.2.3 Hof (Апелативен съд) потвърждава решението на Rechtbank в частта му, с която то задължава PHZ, под заплахата от налагане на имуществена санкция при неизпълнение, веднага след постановяване на това решение да преустанови и да не възобновява последващото търгуване на палети, които носят марката „EPAL“ и са ремонтирани от PHZ, когато ремонтите се състоят от промени в състоянието на палетите, които не са от второстепенно значение по смисъла на решение Valeo на Съда на Бенелюкс. Той отменя решението на Rechtbank в останалата част и отхвърля исканията на EPAL². В това отношение, доколкото е от значение за касационното производство, второинстанционният съд излага следните съображения.

Постановената от Rechtbank забрана не е оспорена, в частта ѝ относно продажбата на палети, които са ремонтирани самостоятелно от PHZ и при които „ремонтите се състоят от промени в състоянието на

¹ [...] [Без точна препратка към първоинстанционното съдебно решение].

² [...] [Без точна препратка към първоинстанционното съдебно решение].

палетите, които не са от второстепенно значение“ по смисъла на решение Valeo на Съда на Бенелюкс (точка 3.2).

Разглежданите европалети са пуснати на пазара от притежателя на марката или с неговото съгласие. Следователно, с оглед на член 13 от — все още приложимия по това дело — Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година (наричан по-нататък „Регламентът относно марката на Общността“), EPAL може да забрани последващото търгуване само когато съществуват законни основания за EPAL да се противопостави на последващото търгуване, по-специално, когато състоянието на палетите е променено или влошено след тяхното пускане на пазара (точка 3.6).

В съдебното заседание пред въззивния съд EPAL пояснява, че увреждането на палетите преди ремонта — тоест не самият ремонт — представлява промяната по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността. EPAL (следователно) повече не разглежда ремонта като промяна на състоянието на палетите. Според Hof това означава, че исканията, които се основават на нарушаване на правото върху марка, не могат да бъдат приети поради наличието на промени по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, тъй като нито се твърди, нито е видно, че PHZ е обработвало повредени палети (точки 4.2—4.3).

EPAL счита, че въпреки това съществува законно основание по смисъла на член 13 от Регламента относно марката на Общността, тъй като ако се извършват ремонти от лице, което не е лицензополучател, повече не може да се осигури изпълнение на функцията на марката EPAL да указва произход, респективно функцията за гарантиране на качество (точки 4.4 и 4.7).

Според Hof притежателят на марката може да се противопостави на последващото търгуване на стоките, когато съществува законно основание и последващото търгуване засяга или може да засегне функциите на марката (точка 4.5).

Функцията за указване на произход ще бъде засегната, по-конкретно ако марката се използва в реклама на препродавача така че може да се създаде впечатление, че съществува търговска връзка между него и притежателя на марката (в случая EPAL и/или нейните членове), и по-специално, че предприятието, ангажирано с препродажбата, е част от дистрибуторската мрежа на притежателя на тази марка или че между двете предприятия има особена връзка. PHZ търгува впоследствие със закупените от него палети. Следователно дружеството продава употребявани стоки и трябва да се предположи, че клиентите му знаят това. PHZ е обявило това обстоятелство и на своя [ориг. 4] уебсайт, който показва европалет с марката „EPAL“. Тези обстоятелства не са от

такова естество, което да позволи да се приеме, че се създава впечатление, че съществува икономическа връзка между PHZ и EPAL или нейните членове, или че уебсайтът на PHZ значително уврежда репутацията на марката (точка 4.9).

Функцията на колективната марка на EPAL е да гарантира, че тези стоки произхождат от член/лицензополучател на EPAL (тоест, че имат оригинален произход); това осигурява тяхното качество към момента на първото пускане на пазара. Марката няма функцията да осигури качеството към даден по-късен момент и също така не гарантира, че трети лица няма да предприемат ремонт на стоките. Следователно не е възможно чрез колективна марка да се налага задължение, след като палетите са били пуснати на пазара със съгласието на притежателя на марката, същите да бъдат ремонтирани само от членовете и лицензополучателите на притежателя на марката в съответствие с определени стандарти, с цел по този начин да се запази качеството след първото пускане на пазара. Ето защо Hof счита, че функцията за указване на произход — противно на твърдението на EPAL — не е засегната, ако лице, което не е лицензополучател, извършва ремонти и в резултат на това не може да се гарантира цялостното качество на европалетите при последващото търгуване (точка 4.10).

Поради горепосочените причини също така не е засегната нито функцията за гарантиране на качество, нито инвестиционната функция. Освен това становището на EPAL, че извършените от PHZ ремонти не променят състоянието на стоките означава, че последващото търгуване на ремонтираните палети от страна на PHZ не нарушава тези функции на марката, тъй като (по тази причина) след ремонта палетите не са променени и следователно не трябва да се разглеждат като такива с по-ниско качество от преди, така че не могат да се разглеждат и като такива, които увреждат репутацията на марката „EPAL“ (точка 4.11).

Изложеното при условията на евентуалност твърдение на EPAL, че всеки ремонт от страна на лице, което не е лицензополучател, включва промяна с повече от второстепенно значение, е противоречиво и неразбираемо и предвид гореизложеното е ирелевантно (точка 4.13).

Липсват законни основания по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, тъй като никоя от функциите на марката „EPAL“ не е или не може да бъде засегната от последващото търгуване (точка 4.14). Следователно правото върху марката на EPAL е изчерпано за разглежданите европалети (точка 5.1).

При условията на евентуалност EPAL обосновава исканията си с наличието на незаконосъобразно действие. EPAL обосновава това искане с довода, че чрез търгуването на палети с марката на EPAL, които според него не отговарят на стандартите на системата на EPAL,

RHZ нарушава тази система. Следователно искането, което е обосновано с наличието на незаконосъобразно действие, по същество се основава на твърдението, че RHZ ползва марката на EPAL, така че тези искания споделят съдбата на исканията, които се основават на правото върху марката (точка 5.3).

3. Анализ на касационното основание

3.1.1 Първата част на касационното основание се отнася до доводите на EPAL, че е налице законно основание EPAL да се противопостави на последващото търгуване на палетите, тъй като тяхното състояние е променено или влошено.

В части 1.1.1 и 1.1.2 се твърди, че Hof не е взел под внимание (в точка 4.2) обстоятелството, че EPAL се е позовал на законно основание, което се състои в поддържането на системата EPAL и в контрола с цел предотвратяването на нейното блокиране. Освен това се твърди, че Hof не е взел под внимание обстоятелството, че според твърдението на EPAL всеки ремонт от страна на RHZ (или от страна на друго лице [ориг. 5], което не е лицензополучател) трябва да се разглежда като промяна с повече от второстепенно значение. Твърдението на EPAL, че състоянието на стоката се променя, ако палетите са повредени преди ремонта, не променя обстоятелството, че всеки ремонт от страна на RHZ трябва да се разглежда като промяна с повече от второстепенно значение.

Част 1.1.3 е насочена срещу съображенията на Hof, изложени в точка 4.3 [от обжалваното съдебно решение], като се посочва (в обобщение), че промяна може да е налице и ако стоките не са повредени.

В част 1.1.4 се твърди, че в точка 4.3 [от обжалваното съдебно решение] Hof не е взел под внимание твърдението на EPAL, че ремонтът на повредените палети от страна на RHZ не оказва влияние върху промяната на състоянието вследствие на повредата им.

В част 1.1.5 се твърди, че Hof не е взел под внимание (в точка 4.13 [от обжалваното съдебно решение]) обстоятелството, че съгласно постоянната съдебна практика изложеното при условията на евентуалност твърдение на едната страна не трябва да бъде пренебрегнато само защото противоречи на основното твърдение на тази страна.

3.1.2 С втората част от касационното основание се твърди, че Hof застъпва (в точка 4.5 [от обжалваното съдебно решение]) неправилно правно становище, доколкото е посочил, че притежателят на марка може да се противопостави на последващото търгуване на стоките само ако (i) съществува законно основание; и (ii) последващото търгуване може да

засегне функциите на марката. Когато съществува законно основание за притежателя на марка да се противопостави на последващото търгуване на стоките, това търгуване засяга и функциите на марката. Следователно не става въпрос за два критерия, които трябва да бъдат изпълнени отделно.

3.1.3 В част 3.1 на първо място се твърди, че Hof не е взел под внимание (в точка 4.9 [от обжалваното съдебно решение]) обстоятелството, че този, който търгува с обновени стоки, трябва да направи по принцип всичко в това отношение, което според разумните очаквания е възможно, за да е ясно, че стоките са обновени. На следващо място се посочва, че Hof не е взел под внимание обстоятелството, че впечатлението, че съществува търговска връзка между PHZ и EPAL или нейните членове може да се създаде не само посредством рекламата на съответните стоки, а и посредством търгуването на тези стоки и всяко друго ползване на знак, който наподобява или е идентичен на марката. В това отношение може например да има значение дали чрез етикетиране се избягва погрешното впечатление за наличие на икономическа връзка между притежателя на марката и третото лице. Във връзка с посоченото следва да се направи позоваване на решение Valeo на Съда на Бенелюкс³, решение Viking Gas на Съда на Европейския съюз⁴ и на решение Kool/Primagaz на Hoge Raad (Върховен съд)⁵.

3.1.4 Част 3.2 се отнася до съображението на Съда (точка 4.10 [от обжалваното съдебно решение]), че марката няма функция да осигурява качеството след първото пускане на пазара, също така че тя не гарантира, че трети лица няма да предприемат ремонти на стоките, и че не е възможно чрез колективна марка да се налага задължение, след като палетите са били пуснати на пазара със съгласието на притежателя на марката, същите да бъдат ремонтирани само от определени (юридически) лица — членове или лицензополучатели на притежателя на марката — в съответствие с определени стандарти, с цел по този начин да се запази качеството след първото пускане на пазара.

В част 3.2.1 се твърди, че Hof не е взел под внимание обстоятелството, че функциите на марката „EPAL“ [ориг. 6] не са свързани само с качеството при първото пускане на пазара, но и впоследствие. Посочено е, че това е свързано с вида на стоките, които са взаимозаменяеми, предназначени са за (многократна) повторна употреба и често са тежко натоварени. Следователно по отношение на производството и ремонта на палетите трябва да се поставят високи

³ Решение от 6 ноември 1992 г. [липсва позоваване] (Съединени дела А 89/1 и А 91/1).

⁴ Решение от 14 юли 2011 г., Viking Gas, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

⁵ Решение от 5 януари 2018 г., ECLI:NL:HR:2018:10.

изисквания и потребителите трябва да могат да се доверят, че палетите отговарят на тези изисквания.

В част 3.2.2 се твърди, че Hof не е взел под внимание в точка 4.10 [от обжалваното съдебно решение] обстоятелството, че според EPAL само последващото търгуване на ремонтираните от PHZ палети, които носят марката „EPAL“, нарушава правото върху марката на EPAL. EPAL по-конкретно посочва, че ако PHZ иска самостоятелно да ремонтира европалетите, без обаче да се присъедини към EPAL, трябва да премахне и/или да заличи марките на EPAL, за да е ясно за потребителите, че палетите са обновени. Възможно е колективната марка EPAL да се премахне, без да се повлияе годността за използване и/или привлекателността на продукта.

В част 3.2.3 се твърди, че Hof не е взел под внимание (в точка 4.10 [от обжалваното съдебно решение]) вида на колективната марка и присъщите ѝ аспекти. Правната уредба относно колективната марка EPAL поставя изисквания както към членовете на EPAL, така и към използването на марката от членовете на EPAL. По този начин колективната марка „EPAL“ има в същото време и функцията да осигурява качеството след първоначалното пускане на пазара. В част 3.2.3 се твърди, че Hof застъпил неправилно правно становище относно функцията за гарантиране на качество, като приел, че тази функция може да е релевантна само към момента на първоначалното пускане на пазара, но не и впоследствие. В случаите, които са обхванати от член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността по дефиниция става дума по-конкретно за последващото търгуване на стоки, след като същите са пуснати на пазара.

3.1.5 Част 4 е насочен срещу съображението на Hof (в точка 5.3), че исканията на EPAL, доколкото произтичат от незаконосъобразно действие, по същество се основават на твърдението, че PHZ използва марката на EPAL и затова споделят съдбата на исканията, които се основават на правото върху марката. В част 4.1 се посочва, че Hof е пренебрегнал обстоятелството, че PHZ не извършва ремонтите в съответствие с приложимите за тях строги стандарти за качество и спецификации, и че не се съобразява с други задължения, които членовете на EPAL трябва да изпълнят, но въпреки това продава палети като европалети. По този начин PHZ се възползва от системата EPAL за сметка на EPAL и членовете на EPAL, извършва нелоялна конкуренция и работи във вреда на сдружението EPAL и нейната система. Hof неправилно не е разгледал въпроса дали този подход спрямо EPAL като притежател на колективна марка е незаконосъобразен.

3.2.1 Следователно всички части на касационното основание, с изключение на част 4, се отнасят до въпроса дали EPAL може, като се позове на

своята колективна марка съгласно член 13, параграф 2 от (все още приложимия в настоящото производство) Регламента относно марката на Общността (тоест Регламента от 2009 г.), да се противопостави на последващото търгуване от страна на PHZ, което не е член или лицензополучател на EPAL, с палети, пуснати на пазара от EPAL под нейната марка, доколкото тези палети са ремонтирани от PHZ.

- 3.2.2 Съгласно член 13, параграф 2 във връзка с член 13, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността такава възможност съществува само ако EPAL има законни основания за това, което според текста на разпоредбата е налице [ориг. 7], когато състоянието на стоките е променено или влошено след тяхното пускане на пазара.
- 3.2.3 Съдът на Европейския съюз все още не се е произнасял по въпроса дали (и ако е така, при какви обстоятелства) последващото търгуване с ремонтирани маркови продукти от страна на лице, което не е лицензополучател, може да представлява законно основание за притежателя на марка да се противопостави на последващото търгуване на стоките под тази марка.
- 3.2.4 Първият въпрос, който поражда този централен въпрос, е дали „теорията за функциите“ — функцията за указване на произход и за гарантиране на качество, както и комуникационната, инвестиционната или рекламната функции⁶ — която е въведена от Съда в рамките на тълкуването (по-специално) на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104/ЕИО относно марките във връзка с обхвата на защитата на марката, е от значение и с оглед на прилагането на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, а при положителен отговор — дали в това отношение става въпрос за тълкуването на понятието „законни основания“ или за допълнително изискване, което притежателят на марката трябва да изпълни, за да може успешно да се противопостави на последващото търгуване. В същото време възниква въпросът дали винаги може да става дума за „законни основания“, ако последващото търгуване засяга или може да засегне една или няколко от тези функции.
- 3.2.5 Може да се приеме, че за възможността на притежателя на марката да се противопостави на последващото търгуване на ремонтирани стоки има значение (а) дали става дума за продукти, чието производство, например по отношение на безопасността, трябва да отговаря на високи технически изисквания, и (б) дали при ремонта е налице промяна на състоянието на стоките, която не е от второстепенно значение (както е предвидено в практиката на Cour de justice Benelux (Съд на Бенелюкс) относно законодателството на Бенелюкс по това

⁶ Вж. най-новото решение от 18 септември 2013 г., Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577).

време⁷). Следователно това се отнася до въпроса дали видът на съответните стоки или предприетият ремонт са релевантни за наличието на законни основания.

3.2.6 В това отношение възниква въпросът дали особени обстоятелства като посочените в точка 2.1, подточки ii) и iii) по-горе имат или могат да имат значение при преценката за наличието на законни основания.

3.2.7 С оглед на решение на Съда Viking Gas⁸ е възможно да се постанови, че са налице законни основания, когато марката се използва по начин, който може да създаде впечатление, че съществува икономическа връзка между притежателя на марката (или неговите лицензополучатели) и страната, която продължава да разпространява стоките, и по-специално че тази страна е част от дистрибуторската мрежа на притежателя на тази марка или че между двете предприятия има особена връзка. За сметка на това, въз основа на това решение е възможно да се приеме, че липсват законни основания, когато в резултат на ремонта на палетите е ясно указано, че той не е бил извършен от притежателя на марката или от негов лицензополучател. В това отношение може да се помисли за етикетиране на палетите, като в зависимост от обстоятелствата марката бъде премахната. В това отношение може да е релевантен въпросът дали марката може да бъде премахната по [ориг. 8] лесен начин, без да бъде засегната техническата годност или практическата използваемост на палетите.

3.2.8 Тъй като в настоящото дело е относно колективна марка, по-нататък се поставя въпросът дали отговорът на предходните въпроси би бил приложим изцяло или частично и към колективната марка. В това отношение има значение обстоятелството, че Регламентът относно марката на Общността (от 2009 г.), за разлика от Регламента относно марката на Европейския съюз 2015 (Регламент (ЕС) 2017/1001), не включва понятието „сертификатна марка“, така че може Регламентът относно марката на Общността да се тълкува в смисъл, че колективната марка, с оглед и на разпоредбата на член 67 от този регламент, е или може да е свързана с гаранция за качество, която надхвърля момента на първото пускане на пазара (тоест пускането на пазара от притежателя на марката или нейните членове).

3.2.9 Тъй като Съдът все още не се е произнесъл по всички тези въпроси и тъй като те са релевантни за решението по това дело, Hoge Raad отправя до Съда формулираните по-долу преюдициални въпроси.

⁷ Решение от 6 ноември 1992 г. [Липсва позоваване на първоинстанционното решение] (Съединени дела A 89/1 и A 91/1, Automotive/Valeo).

⁸ Решение от 14 юли 2011 г., C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

3.3 [...] [Спиране на производството]

4. [...]

[...] [Данни за производството]

5. Преюдициални въпроси

1.

а) Необходимо ли е за успешното позоваване на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността последващото търгуване на съответните маркови продукти да засяга или да може да засегне една или няколко от посочените по-горе в точка 3.2.4 функции на марката?

б) При положителен отговор на буква а) от първия въпрос, налице ли е изискване, което съществува наред с изискването за наличие на „законни основания“?

в) Винаги ли за успешното позоваване на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността е достатъчно да е засегната на една или няколко от посочените в буква а) от първия въпрос функции?

2.

а) Може ли по принцип да се твърди, че на основание член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността притежател на марка може да се противопостави на последващото търгуване със стоки с неговата марка, когато тези стоки са ремонтирани от други лица, а не от притежателя на марката или от лица, които са оправомощени от него за това?

б) При отрицателен отговор на буква а) от втория въпрос, при положение че стоки, които са пуснати на пазара от притежателя на марката или с негово съгласие, са впоследствие ремонтирани от трето лице, зависи ли наличието на „законни основания“ по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността от вида [ориг. 9] на тези стоки или от вида на извършения ремонт (както е описано подробно в точка 3.2.5 по-горе) или от други обстоятелства, като посочените по-горе в точка 2.1, подточки ii) и iii) от настоящото дело?

3.

а) Изключено ли е притежателят на марката по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността да се противопостави на последващо търгуване със стоки, които са ремонтирани от трети лица, когато марката се използва по начин, който не може да създаде впечатление, че съществува икономическа връзка между притежателя на марката (или неговите лицензополучатели) и страната, която продължава да разпространява стоките, например когато поради премахването на марката и/или допълнително етикетирание на стоките след ремонта може ясно да се установи, че ремонтът не е извършен от притежателя на марката или от негов лицензополучател или с тяхно съгласие?

б) Релевантен ли е в това отношение отговорът на въпроса дали марката може да бъде премахната по лесен начин, без да бъде засегната техническата годност или практическата използваемост на палетите?

4.

Релевантно ли е за отговора на предходните въпроси обстоятелството дали става дума за колективна марка по смисъла на Регламента относно марката на Общността, и ако отговорът е положителен, в какво отношение?

6. Диспозитив

[...]

[...] [Hoge Raad (Върховен съд, Нидерландия) поставя предходните въпроси и спира производството по делото.]

[...] [Заклучителна формула] [ориг. 10]

[подписи]