

Sprawa C-396/23**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

29 czerwca 2023 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry)

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

12 czerwca 2023 r.

Strona wnioskująca o podjęcie działań przez organy celne:

LEGO Juris A/S

Strona sprzeciwiająca się podjęciu działań przez organy celne:

„SZOTI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Przedmiot postępowania głównego

W celu dochodzenia praw wynikających z ochrony krajowych znaków towarowych strona wnioskująca o podjęcie działań przez organy celne (zwana dalej „wnioskodawczynią”) wnosi do sądu odsyłającego, w ramach niespornego postępowania w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych, o utrzymanie środka celnego (zatrzymania) zastosowanego w odniesieniu do towarów, które mają zostać przywiezione na Węgry z państwa trzeciego.

Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni – Egzekwowanie praw własności intelektualnej – Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Rozporządzenie (UE) nr 608/2013 – Krajowe znaki towarowe przedstawiające oznaczenia graficzne lub

trójwymiarowe – Przywóz towarów rzekomo naruszających prawo z państwa trzeciego – Część – Podejrzenie naruszenia znaku towarowego – Środek celny – Pojęcie używania znaku towarowego – Zgodność praktyki krajowej z prawem Unii – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podstawowe i inne funkcje znaku towarowego – Funkcja oznaczenia pochodzenia – Charakter odróżniający – Zakres swobodnej oceny sądu krajowego w kwestii uwzględnienia roszczeń właściciela znaku towarowego – Wyważenie praw właściciela znaku towarowego i stosowania zasady zakazującej ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem – „Przedłużenie” patentu lub innych wyłącznych praw własności intelektualnej, które wygasły, poprzez ochronę znaku towarowego

Podstawa prawna: art. 267 TFUE.

Pytania prejudycjalne

- 1) Czy jest zgodne z prawem Unii orzecznictwo państwa członkowskiego, w którym uznaje się za naruszenie znaku towarowego, chroniącego niemalże fotograficzne przedstawienie jednego z elementów konstrukcyjnych zabawki konstrukcyjnej, nieuprawnione używanie znaku towarowego, takie jak używanie będące przedmiotem postępowania głównego, które cechuje się tym, że w zamkniętym opakowaniu spornej modułowej zabawki konstrukcyjnej mogą znajdować się klocek konstrukcyjny (zwany dalej „częścią”), którego kształt można pomylić z przedstawieniem klocka chronionego znakiem towarowym, oraz instrukcja montażu, w której przedstawia się tę część w sposób, który można pomylić ze znakiem towarowym, przy czym ani przedstawienie klocka chronionego znakiem towarowym, ani oznaczenie, które można pomylić z tym znakiem, nie znajdują się na zewnętrznej powierzchni zamkniętego opakowania zabawki konstrukcyjnej lub znajdują się one tam jedynie częściowo, a żaden inny element opakowania nie odnosi się do właściciela znaku towarowego?
- 2) Jeśli opisane powyżej używanie znaku towarowego należy uznać za używanie, przeciwko któremu właściciel znaku towarowego może podjąć działania na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, to czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może żądać wstrzymania przywozu do kraju towaru, jaki stanowi zabawka konstrukcyjna, jako całości i nakazania w tym celu zatrzymania tego towaru, nawet jeśli używanie znaku towarowego ma miejsce tylko za pomocą jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej, które można wyodrębnić z towaru i które są technicznie równoważne innym częściom, oraz poprzez przedstawienie tych części w instrukcji montażu?

- 3) W przypadku, gdyby prawo Unii należało interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może dochodzić roszczeń w stosunku do towaru jako całości, nawet jeśli używanie znaku towarowego ma miejsce za pomocą jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej, które można wyodrębnić z towaru i które są technicznie równoważne innym częściom, oraz poprzez przedstawienie tych części w instrukcji montażu, to czy zgodne z prawem Unii jest uznanie swobodnej oceny sądu, na podstawie której – biorąc pod uwagę częściowy charakter naruszenia, które dotyczy tylko jednej lub kilku części, które mogą znajdować się w zamkniętym opakowaniu, niską wagę i niewielki udział naruszenia w stosunku do towaru jako całości oraz interesy związane z nieograniczonym handlem zabawką konstrukcyjną, której przeważająca część nie jest przedmiotem sporu – sąd państwa członkowskiego nie orzeka zakazu dalszego przywozu zabawki konstrukcyjnej do kraju i w tym celu oddala wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zatrzymanie zabawki konstrukcyjnej?

Powołane przepisy prawa Unii

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, motyw 18 oraz art. 10 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. c).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, art. 17 ust. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, art. 130 ust. 1.

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, art. 3 ust. 1 i 2.

Powołane przepisy prawa krajowego

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (ustawa XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, zwana dalej „ustawą o znakach towarowych”), art. 12 i 17.

Powołane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P.

Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02.

Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01.

Wyrok z dnia 11 września 2007 r., Céline, C-17/06.

Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08.

Zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych i postępowania głównego

- 1 Wnioskodawczyni jest właścicielką węgierskich krajowych znaków towarowych o numerach rejestracyjnych 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 i 130.716, które są chronione od dnia 7 grudnia 1990 r. i które przedstawiają w sposób niemalże fotograficzny klocki konstrukcyjne o różnej liczbie okrągłych wypustek, powszechnie znane jako klocki LEGO. Ochrona znaku towarowego obejmuje „gry i zabawki” należące do klasy 28 Porozumienia nicejskiego.



- 2 Strona sprzeciwiająca się wnioskowi o podjęcie działań przez organy celne (zwana dalej „stroną przeciwną”) zamierzała dokonać przywozu na Węgry zabawek o budowie modułowej pochodzących spoza Unii Europejskiej. Opakowanie większości zabawek konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego składa się z zamkniętego pudełka tekturowego, na którego zewnętrznej powierzchni znajduje się kolorowe przedstawienie w formie zdjęcia figurki wykonanej z elementów podobnych do klocków LEGO. Dominującym elementem słownym na opakowaniu jest na ogół kolorowy i graficznie zredagowany element słowny, który opisuje tę figurkę, np. „elephant”, „fast food restaurant”, „fire brigade” lub „hippo”. Na każdym opakowaniu widoczna jest ilustracja mniejsza niż opisany powyżej element słowny, składająca się z przedstawienia uśmiechniętej gwiazdy i elementu słownego „STARMERRY”; ponadto na opakowaniu znajdują się informacje dotyczące cech zabawki. Zamknięte pudełko zawiera elementy konstrukcyjne z tworzywa sztucznego o różnych kształtach, z których większość również posiada okrągłe wypustki. W opakowaniu znajduje się instrukcja montażu przedstawiająca w kolorowym rzucie aksonometrycznym klocki konstrukcyjne używane na każdym etapie montażu oraz sposób ich składania.
- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (krajowa administracja podatkowa i celna – dyrekcja podatkowa i celna w południowym Budapeszcie, Węgry), będąca organem odpowiedzialnym za odprawę celną,

uznała, że opisane powyżej towary prawdopodobnie naruszają prawa własności intelektualnej wnioskodawczyni. Z tego powodu organ ten, po otrzymaniu zgłoszenia wnioskodawczyni, podjął działania celne w stosunku do towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 608/2013 do czasu ustalenia, czy towary te naruszają którekolwiek z praw własności intelektualnej wnioskodawczyni.

- 4 Wnioskodawczyni, w celu utrzymania środka celnego i dochodzenia między innymi praw wynikających z krajowej ochrony w dziedzinie znaków towarowych na podstawie ustawy o znakach towarowych, wystąpiła w dniu 3 maja 2023 r. do sądu odsyłającego o nakazanie w drodze środka tymczasowego zatrzymania towarów będących przedmiotem nieuprawnionego używania krajowego znaku towarowego.
- 5 Strona przeciwna wnosi tytułem żądania głównego o oddalenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

Główne argumenty stron w postępowaniu głównym

- 6 W postanowieniu odsyłającym nie wyjaśniono argumentów wnioskodawczyni, lecz można domniemywać, że wnioskodawczyni złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych do sądu odsyłającego, ponieważ uważa ona, że przywóz spornych towarów jest sprzeczny z prawem oraz że towary i ich części (niektóre elementy) naruszają jej prawa do znaku towarowego.
- 7 Zdaniem strony przeciwnej wnioskodawczyni uważa, że jedynie niektóre elementy zabawek przywożonych przez stronę przeciwną mogą być mylone z elementem chronionym i stanowić naruszenie. Jednakże zdaniem strony przeciwnej naruszenie nie ma miejsca, ponieważ nie importuje ona żadnych klocków konstrukcyjnych, lecz zabawki, które można złożyć z części, podczas gdy kwestionowane elementy łączenia nie są widoczne w złożonych zabawkach. Podobnie konstrukcja innych elementów zabawki konstrukcyjnej, w stosunku do których wnioskodawczyni nie wnosi zastrzeżeń, ma te same zaokrąglone wypustki, które umożliwiają ich łączenie, co kwestionowany element indywidualny. Ponadto na rynku wprowadza się do obrotu niezliczoną ilość podobnych zabawek konstrukcyjnych (o tej samej konstrukcji), w stosunku do których wnioskodawczyni nie podniosła żadnych zastrzeżeń. W związku z tym, opierając się wyłącznie na konstrukcji elementów, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do elementów LEGO i w konsekwencji zarzucane przez wnioskodawczynię zachowanie również nie istnieje.

Zwięzłe przedstawienie uzasadnienia odesłania prejudycjalnego

- 8 Sąd odsyłający wskazuje, że w Unii Europejskiej nie istnieje całkowicie jednoznaczne stanowisko co do możliwości przyznania ochrony wynikającej ze znaku towarowego w odniesieniu do kształtu klocka LEGO. W wyroku z dnia

14 września 2010 r., Lego Juris, C-48/09 P, Trybunał utrzymał w mocy unieważnienie unijnego znaku towarowego chroniącego kształt klocka LEGO w kolorze czerwonym z elementami łączącymi ułożonymi w rzędach 2x4. Wcześniej, prowadzone na Węgrzech postępowania w sprawie unieważnienia krajowych znaków towarowych będących przedmiotem sporu w postępowaniu głównym zostały prawomocnie rozstrzygnięte w 2007 r., przy czym ochrona znaków towarowych została utrzymana.

- 9 W konsekwencji do chwili obecnej sąd odsyłający uwzględniał roszczenia z tytułu naruszenia znaku towarowego oparte na ochronie, jaką znaki towarowe zapewniają przedstawieniu klocków LEGO. We wszystkich tych postępowaniach wnioskodawczyni występuje przeciwko osobom trzecim zamierzającym dokonywać przywozu na Węgry zabawek konstrukcyjnych w zamkniętych pudełkach, w których znajdują się zarówno klocki konstrukcyjne stanowiące pojedyncze części konstrukcji, których kształt może zostać pomyłony z kształtem chronionym krajowym znakiem towarowym, jak i instrukcje montażu, w których części te są przedstawione w taki sposób, że można je pomylić z częściami chronionymi znakiem towarowym. Już na pierwszy rzut oka jasno widać, że te zabawki konstrukcyjne są imitacjami LEGO, na których umieszczono nazwę własną znaku towarowego, która różni się wyraźnie od nazwy wnioskodawczyni i powszechnie znanego logo LEGO opartego na tej nazwie. Przedstawienie klocka konstrukcyjnego chronionego znakiem towarowym na ogół nie pojawia się na opakowaniu lub może zostać wyjątkowo zidentyfikowane jako pojedyncza część konstrukcji przedstawionej na opakowaniu. Okoliczność ta charakteryzuje również znaczną część zabawek konstrukcyjnych objętych kontrolą organów celnych w postępowaniu głównym.
- 10 Już przed przystąpieniem Węgier do Unii Europejskiej konsekwentnie orzekano, że zabawki te stanowią naruszenie znaku towarowego.
- 11 Sąd odsyłający powołuje się na orzecznictwo sądu najwyższego rozwijane od 2002 r. do niedawna w sprawach opartych na okolicznościach faktycznych podobnych do okoliczności sprawy w postępowaniu głównym, z którego to orzecznictwa wywodzi on, że na Węgrzech rozwinęło się orzecznictwo, zgodnie z którym za naruszenie znaku towarowego uznaje się nieuprawniony przywóz towarów, w odniesieniu do których używanie znaku towarowego odbywa się zarówno za pomocą jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej składającej się z wielu elementów, która jest wprowadzana do obrotu w zamkniętym pudełku, jak i za pomocą rzutu aksonometrycznego zawartego w instrukcji montażu tych elementów, i to niezależnie od okoliczności, że na opakowaniu spornego towaru nie widnieje znak towarowy, ani nie ma na nim żadnego innego odniesienia do wnioskodawczyni będącej właścicielką znaku towarowego.
- 12 Sąd odsyłający nie jest w pełni przekonany, że orzecznictwo to jest zgodne z prawem Unii.

- 13 Pierwsze pytanie prejudycjalne dotyczy jednolitej wykładni prawa Unii w odniesieniu do pojęcia naruszenia znaku towarowego i „używania” w ramach tego pojęcia.
- 14 Sąd ten odnosi się do wcześniejszych orzeczeń Trybunału wydanych w podobnych sprawach, w szczególności do celu praw wyłącznych, funkcji znaku towarowego i przesłanek zakazu jego używania. Na podstawie tego orzecznictwa sąd odsyłający stwierdza, że nie ulega wątpliwości, iż chodzi o przywóz towarów objętych procedurą celną w obrocie handlowym, bez zgody właściciela znaku towarowego i w odniesieniu do towarów, dla których zarejestrowano znaki towarowe.
- 15 Sąd odsyłający wskazuje, że w odniesieniu do jednej z przesłanek wymaganych w orzecznictwie Unii (naruszenie funkcji znaku towarowego), aby właściciel znaku towarowego podjął działania przeciwko konkretnemu używaniu znaku towarowego, w postępowaniu głównym należy stosować odpowiednie przepisy obowiązujące w 2023 r. ustawy o znakach towarowych, które wynikają z transpozycji dyrektywy 2015/2436.
- 16 Sąd odsyłający powołuje się w szczególności na motyw 18 wspomnianej dyrektywy, zgodnie z którym „naruszenie praw do znaku towarowego można stwierdzić tylko wówczas, gdy ustalono, że znak lub oznaczenie naruszające te prawa używane są w obrocie handlowym do celów odróżnienia towarów lub usług. Używanie oznaczenia do celów innych niż odróżnianie towarów lub usług powinno podlegać przepisom prawa krajowego”.
- 17 Sąd odsyłający podnosi następnie jako kwestię zasadniczą, czy funkcja krajowego znaku towarowego, który chroni przedstawienie elementu konstrukcyjnego, jako oznaczenia pochodzenia jest lub może być naruszona, w przypadku gdy znak towarowy nie jest w żaden sposób przedstawiony na opakowaniu towarów lub gdy można co najwyżej uznać, że jest on zawarty w złożonej figurce przedstawionej na opakowaniu, a przeciętny konsument jest w stanie dostrzec to oznaczenie, które może zostać pomyłone ze znakiem towarowym – albo jako klocek konstrukcyjny, albo jako przedstawienie znajdujące się w instrukcji montażu – dopiero po otwarciu zamkniętego opakowania. Innymi słowy, sąd odsyłający podnosi kwestię, czy można stwierdzić, że takie używanie znaku towarowego pełni funkcję polegającą na odróżnianiu niektórych towarów od innych towarów.
- 18 Zdaniem sądu odsyłającego nie można uznać, że używanie znaku towarowego będącego przedmiotem sporu w postępowaniu głównym pełni funkcję polegającą na odróżnianiu niektórych towarów od innych towarów. Innymi słowy, sąd odsyłający uważa, że używanie to nie narusza podstawowej funkcji oznaczenia pochodzenia, jaką pełni znak towarowy.
- 19 Jeżeli nie można ustalić, że kwestionowane przez wnioskodawczynię używanie znaku towarowego pełni funkcję polegającą na odróżnianiu niektórych towarów

- od innych, ani że takie używanie może naruszać inne funkcje znaku towarowego, właściciel znaku towarowego nie może, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) ustawy o znakach towarowych, podjąć działań przeciwko temu używaniu, ani przeciwko importerowi tych towarów i w konsekwencji sąd odsyłający jest zobowiązany oddalić wniosek o zastosowanie środków tymczasowych. Pierwsze pytanie prejudycjalne zmierza zatem do ustalenia, czy taka sytuacja ma miejsce i czy w związku z tym konieczne jest dokonanie przeglądu węgierskiego orzecznictwa.
- 20 Drugie pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może podjąć działania przeciwko używaniu znaku towarowego w sposób, w jaki ma to miejsce w postępowaniu głównym.
- 21 W niniejszej sprawie sąd odsyłający musi wziąć pod uwagę okoliczność, że używanie znaku towarowego jest zwykle ograniczone do jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej składającej się z wielu części, podczas gdy zabawka ta zawiera dziesiątki lub nawet większe ilości innych części niestanowiących naruszenia znaku towarowego, które są tego samego rodzaju i pełnią tę samą funkcję co części stanowiące naruszenie znaku towarowego i które są technicznie równoważne tym ostatnim częściom. Tak więc szczególny charakter okoliczności, które należy zbadać w postępowaniu głównym, polega na tym, że używanie spornego oznaczenia nie odnosi się do całości towaru samego w sobie, lecz ogranicza się do jednej lub kilku jego części, oraz na tym, że udział tych części w całości konstrukcji jest na ogół bardzo niewielki, jak ma to miejsce w postępowaniu głównym.
- 22 Powstaje pytanie, czy w takim przypadku właściciel znaku towarowego może na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2015/2436 podjąć działania przeciwko naruszeniu znaku towarowego w odniesieniu do całości towaru; to znaczy, czy z przepisu tego wynika, że właściciel znaku towarowego może, tak jak w postępowaniu głównym, złożyć wniosek o zastosowanie środka tymczasowego mającego na celu zakazanie stronie przeciwnej dalszego przywozu towaru jako całości, zawierającego części naruszające znak towarowy, i w konsekwencji zatrzymanie towaru.
- 23 W uzasadnieniu tego pytania prejudycjalnego sąd odsyłający wyraża wątpliwości co do zasadności powyższego wniosku, a mianowicie, czy używanie znaku towarowego ma miejsce w odniesieniu do towarów. Sąd odsyłający wskazuje, że klocek konstrukcyjny jako towar, który może być również nabyty indywidualnie w specjalistycznych sklepach wnioskodawczyni, należy odróżnić pod względem prawnym od klocków konstrukcyjnych, które są wprowadzane do obrotu jako części zestawu konstrukcyjnego.
- 24 W tym względzie sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w przypadku gdy tylko jedna dająca się wyodrębnić część towaru stanowi naruszenie znaku towarowego, należy uznać, że towar jako całość narusza znak towarowy, oraz czy wnioskodawczyni jest uprawniona do żądania zakazu w odniesieniu do towaru

- jako całości i przyjęcia środków niezbędnych w celu zapewnienia skuteczności tego zakazu.
- 25 W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zastanawia się w trzecim pytaniu prejudycjalnym nad zakresem swobodnej oceny, jaką dysponuje w kwestii uwzględnienia roszczeń właściciela znaku towarowego, a w szczególności nad tym, czy może je oddalić.
 - 26 Mający zastosowanie przepis krajowy, a mianowicie art. 27 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, stanowi bowiem, że „właściciel znaku towarowego może, w zależności od okoliczności sprawy, dochodzić następujących roszczeń cywilnoprawnych wobec podmiotu dopuszczającego się naruszenia [...]”. Sąd odsyłający interpretuje ten przepis w ten sposób, że nie nakłada on na sąd odsyłający obowiązku bezwarunkowego uwzględnienia roszczeń właściciela znaku towarowego w przypadku naruszenia tego znaku, lecz przyznaje mu swobodę oceny w tym względzie.
 - 27 Sąd odsyłający wskazuje, że w odróżnieniu od ustawy o znakach towarowych art. 130 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje możliwość niewydania orzeczenia zakazującego działań ze względu na „szczególne powody”, które należy jednak interpretować zawężająco zgodnie ze wspomnianym orzecznictwem.
 - 28 Ponieważ sądy krajowe muszą również dokonywać wykładni przepisów krajowych w sposób zgodny z prawem Unii, z punktu widzenia tego prawa konieczne jest określenie zakresu rozpatrywanej swobodnej oceny sądu, biorąc w szczególności pod uwagę, że ustawa o znakach towarowych i rozporządzenie 2017/1001 dopuszczają jednoznacznie swobodną ocenę w zakresie nieuwzględnienia roszczeń właściciela znaku towarowego w przypadku naruszenia tego znaku, chociaż zakres korzystania z takiej swobodnej oceny jest zdefiniowany odmiennie w każdym z tych dwóch przepisów.
 - 29 Jeśli chodzi o treść tej swobodnej oceny, z zasad sprawiedliwości i proporcjonalności wynika, że przy uwzględnianiu roszczeń wynikających z naruszenia znaku towarowego podniesionych przez właściciela tego znaku sąd krajowy musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ wynikające z tego konsekwencje prawne muszą odpowiadać zakresowi naruszenia.
 - 30 Podobnie, jeśli roszczenie właściciela znaku towarowego o zatrzymanie towaru jako całości może zostać uwzględnione – zgodnie z przedstawionym powyżej orzecznictwem państwa członkowskiego – tylko dlatego, że jeden lub kilka elementów konstrukcji tej zabawki naruszają jedno lub kilka praw do krajowego znaku towarowego, właściciel znaku towarowego dysponuje zasadniczo tym samym uprawnieniem, z jakiego mógł korzystać kilkadziesiąt lat temu, powołując się na wygasły już patent, który chronił zabawki konstrukcyjne z technicznego punktu widzenia. Jednocześnie ze względu na to, że klocek konstrukcyjny, który jest przedmiotem chronionego znakiem towarowym przedstawienia, posiada

również pewną funkcjonalność, właściciel znaku towarowego musi również wziąć pod uwagę możliwość, że wykorzystanie tej funkcjonalności leży w interesie osoby trzeciej.

- 31 Nie ulega wątpliwości, że poprzez ustanowienie przeszkód prawnych dla uznania ochrony znaku towarowego ustawodawca zamierza zapobiec „przedłużaniu” prawa wyłącznego, które wygasło (np. patentu lub prawa z rejestracji wzoru), poprzez ochronę przyznaną przez znak towarowy, a w konsekwencji nieuzasadnionemu utrzymaniu monopolu, który dobiegł końca. Jednakże w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę, że krajowe znaki towarowe nie zostały unieważnione (i nadal podlegają ochronie), sąd odsyłający zwraca się z pytaniem, czy ten zamiar prawodawcy może zostać zrealizowany przy stosowaniu przepisu i w tym kontekście w chwili orzekania w przedmiocie roszczenia dotyczącego naruszenia znaku towarowego.
- 32 Niewątpliwie możliwość istnienia takiej swobodnej oceny może ewentualnie wynikać z przepisów dyrektywy 2004/48, w szczególności z art. 3 ust. 1 i 2 tej dyrektywy.
- 33 W konsekwencji, w przypadku gdy sąd odsyłający uzna w postępowaniu głównym, że strona przeciwna prawdopodobnie narusza krajowy znak towarowy, powstaje pytanie, czy w świetle szczególnych okoliczności sprawy sąd ten postanowi, na podstawie kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48 i dążąc między innymi do tego, by nie stwarzać niepotrzebnych przeszkód w handlu prowadzonym zgodnie z prawem, uwzględnić w części przedstawione przez wnioskodawczynię żądanie zastosowania środków tymczasowych lub nawet oddalić to żądanie.
- 34 Nie ulega wątpliwości, że na drugiej szali tej swobodnej oceny stoi spoczywający na sędzie odsyłającym obowiązek wspierania właściciela znaku towarowego, aby mógł on dochodzić swoich praw własności intelektualnej, oraz uniknięcia sytuacji, w której praktyka sądowa prowadzi w istocie do pozbawienia treści praw wyłącznych wynikających z ochrony znaku towarowego.
- 35 W świetle powyższych rozważań nasuwa się pytanie, czy na podstawie prawa Unii swobodna ocena sądu może rozciągać się aż do oddalenia przez sąd państwa członkowskiego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zakazanie dalszego przywozu zabawki konstrukcyjnej do kraju i nakazanie w tym celu zatrzymania towarów. Sąd odsyłający zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o udzielenie użytecznej odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne, która pozwoli na określenie prawidłowego zakresu swobodnej oceny sądu.