OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
CHRISTINE STIX-HACKL
przedstawiona w dniu 27 maja 2004 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. W niniejszej sprawie ponownie zwrócono się do Trybunału o wykładnię art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG [2] (zwanej dalej „dyrektywą 89/104"), dotyczącego zasady wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy w obrębie EOG.

2. W sporze toczącym się przed sądem krajowym towary opatrzone znakiem towarowym zostały wyprodukowane poza EOG i importowane do EOG przez właściciela znaku towarowego — lub w każdym razie przez przedsiębiorstwo od niego zależne. Późniejsza dystrybucja tych towarów prowadzona była w części przez te przedsiębiorstwa zależne, a w części przez osoby trzecie, przy czym kwestią bezsporną było, że chodziło tu o dystrybucję w obrębie EOG. W momencie, w którym właściciel znaku towarowego spróbował wywrzeć wpływ na tę dystrybucję w obrębie EOG w drodze powództwa o naruszenie praw przyznanych przez znak towarowy, przed sądem krajowym pojawiło się pytanie, czy — a jeżeli tak, to od którego momentu — należy lub należało uważać prawa właściciela znaku towarowego za wyczerpane.

3. Na tym tle sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wprowadzenie do obrotu towarów opatrzonych znakiem towarowym powodujące wyczerpanie praw wynika ze — zwykłego — dokonania przywozu tych towarów do EOG, czy też raczej jest ono wynikiem późniejszych czynności właściciela praw przyznanych przez znak towarowy.

II — Ramy prawne

4. Artykuł 5 dyrektywy 89/104 stanowi:

„Prawa przyznane przez znak towarowy

1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku.

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

[...]

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

[...]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

[...]".

5. Artykuł 7 dyrektywy 89/104 został zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy". Ustęp 1 tego artykułu stanowi:

„Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą".

6. Zgodnie z art. 65 ust. 2 w związku z załącznikiem XVII pkt 4 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 został zmieniony dla celów porozumienia przez zastąpienie wyrażenia „na terytorium Wspólnoty" wyrażeniem „na rynek Umawiającej się Strony".

III — Stan faktyczny, postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

7. Peak Holding AB (zwana dalej „Peak Holding") jest właścicielem kilku znaków

towarowych zarejestrowanych w Szwecji lub we Wspólnocie. Prawo do używania tych znaków zostało przeniesione na spółkę Peak Performance Production AB (zwaną dalej „Peak Production") należącą do tego samego koncernu, która produkuje i sprzedaje pod tymi znakami towarowymi odzież i dodatki w Szwecji i za granicą.

8. We wrześniu 2000 r. Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB jako poprzedniczka spółki Axolin-Elinor AB (zwanej dalej „Axolin-Elinor") wystawiła w swoich sklepach do sprzedaży dla konsumentów końcowych partię towaru w ilości 25 000 sztuk odzieży, na której umieszczone były znaki towarowe Peak Holding, zamieściła też w prasie ogłoszenia reklamowe dotyczące tej oferty. Odzież należąca do tej partii towaru została wyprodukowana dla Peak Production poza Europą [3]. Jej przywozu do Europy dokonano w celu sprzedaży i należała ona w latach 1996–1998 do zwykłego asortymentu Peak Production.

9. Dla stron sporu przed sądem krajowym bezsporne jest, że 70 % sztuk tej odzieży było w owym czasie oferowane w sklepach do sprzedaży konsumenckiej. Axolin-Elinor utrzymywała, że odzież ta była oferowana do sprzedaży w sklepach należących do niezależnych odsprzedawców, natomiast Peak Holding twierdziła, że sprzedaż odbywała się we własnych sklepach Peak Production.

10. W listopadzie i w grudniu 1999 r. cała odzież z omawianej partii towaru została wystawiona do sprzedaży konsumenckiej w Kopenhadze w sklepie Base Camp, utworzonym przez spółkę Carli Gry Denmark A/S, będącej spółką powiązaną z Peak Production. Następnie Peak Production sprzedała pozostałą odzież francuskiemu przedsiębiorstwu COPAD International (zwanemu dalej „COPAD"). Peak Production miała przy tym zastrzec, że ta partia towaru nie może być odsprzedana w żadnym innym z krajów europejskich oprócz Słowenii lub Rosji, z wyjątkiem 5 % całości, która mogła być sprzedana we Francji.

11. Axolin-Elinor wyraźnie zaprzeczyła uzgodnieniu takiego ograniczenia, utrzymuje natomiast, że ową partię towaru nabyła od szwedzkiej spółki Truefit Sweden AB.

12. Dla obu stron bezsporne jest, że omawiana partia towaru od chwili opuszczenia magazynu Peak Production w Danii do chwili dostawy do Axolin-Elinor nie znajdowała się poza obrębem EOG.

3 — Postanowienie odsyłające nie pozwala na ustalenie z całą pewnością, czy przez Europę należy rozumieć (wyłącznie) strony umawiające się EOG. Na potrzeby niniejszej opinii przyjmuję, że partia omawianego towaru została wyprodukowana poza EOG.

13. Peak Holding wytoczyła w październiku 2000 r. powództwo do Lunds Tingsrätt, uzasadniając, że sprzedaż, którą prowadziła Axolin-Elinor, stanowi naruszenie praw przyznanych Peak Holding przez znak towarowy. Sąd Tingsrätt, który był zdania, że poprzez udostępnienie towarów konsumentom w sklepie Base Camp zostały one wprowadzone do obrotu i że po tym zdarzeniu prawo przyznane przez znak towarowy nie może się odnowić, oddalił powództwo. Peak Holding złożyła apelację od wyroku Tingsrätt do Hovrätten över Skåne och Blekinge.

14. Ponieważ sąd krajowy był zdania, że rozstrzygnięcie sporu wymaga wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w zakresie następujących pytań:

„1) Czy towar należy uważać za wprowadzony do obrotu w wyniku tego, że właściciel znaku towarowego:

a) wprowadził go na obszar wspólnego rynku i dokonał odprawy celnej w celu sprzedaży go na obszarze wspólnego rynku?

b) wystawił go na sprzedaż we własnych sklepach lub w sklepach przedsiębiorstw zależnych na obszarze wspólnego rynku bez przenoszenia jego własności?

2) Jeżeli towar został wprowadzony do obrotu w drodze jednej z dwóch ww. alternatywnych czynności i tym samym nastąpiło wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy, przy czym nie miało miejsca przeniesienie własności towaru, czy właściciel znaku towarowego może poprzez sprowadzenie towaru z powrotem do magazynu osiągnąć cofnięcie skutku wyczerpania praw?

3) Czy towar należy uważać za wprowadzony do obrotu w wyniku przeniesienia jego własności przez właściciela znaku towarowego na inne przedsiębiorstwo na obszarze rynku wewnętrznego, również w przypadku gdy właściciel znaku towarowego dokonuje przeniesienia własności na kupującego z zastrzeżeniem, że kupujący nie będzie dokonywał odprzedaży na obszarze wspólnego rynku?

4) Czy dla odpowiedzi na pytanie trzecie ma znaczenie, że właściciel znaku towarowego, przenosząc własność partii towaru, zezwolił kupującemu na odprzedaż niewielkiej części towarów

na obszarze wspólnego rynku, nie ustalając, jakie konkretnie towary obejmuje to zezwolenie?".

IV — Ocena prawna

15. Pierwsze pytanie prejudycjalne zmierza w szczególności do wyjaśnienia, od którego dokładnie momentu towar opatrzony znakiem towarowym należy uważać za „wprowadzony do obrotu". W tym zakresie drugie pytanie wydaje się mieć charakter pomocniczy, jako że dotyczy przypadku, w którym należy przyjąć, że wprowadzenie do obrotu nastąpiło w wyniku czynności wskazanych przez sąd krajowy w pierwszym pytaniu. Ze względu na tę ścisłą zależność między dwoma pierwszymi pytaniami prejudycjalnymi chciałabym poddać je wspólnej analizie.

16. Pytania prejudycjalne trzecie i czwarte dotyczą zależności między kryterium wprowadzenia do obrotu a elementem udzielenia zgody, o których mowa w art. 7 ust. 1, przyjmując, że w pytaniu czwartym należy zająć się jedynie kwestią szczególnej treści właściwej w danym wypadku zgody. Z tego też powodu oba pytania również należy rozpatrzyć wspólnie.

A — *Pierwsze i drugie pytanie prejudycjalne*

17. W przypadku dwóch pierwszych pytań chodzi głównie o zdefiniowanie pojęcia „wprowadzenie do obrotu", aby można było określić, od którego momentu towar opatrzony znakiem towarowym należy traktować jako wprowadzony do obrotu w EOG przez samego właściciela znaku towarowego. Kwestia ta ma ogromne znaczenie praktyczne. Od jej rozwiązania zależy w szczególności ocena sprzedaży w ramach koncernu [4] lub pomocniczych transakcji handlowych [5] w świetle prawa znaków towarowych.

18. Na wstępie należy podkreślić, że prawa przyznane przez znak towarowy zdefiniowane są przez art. 5 dyrektywy 89/104 jako prawa wyłączne. Artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy wymienia poszczególne uprawnienia właściciela znaku towarowego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) wspomnianej dyrektywy do uprawnień tych zalicza się prawo do zakazania oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem. Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym do zasadniczych uprawnień właściciela znaku towarowego należy decydowanie o miejscu

4 — Czy należy na przykład przyjąć, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy następuje w następstwie przeniesienia własności towarów opatrzonych znakiem towarowym na przedsiębiorstwo zależne?

5 — Czy należy na przykład przyjąć, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy następuje w następstwie przekazania towarów opatrzonych znakiem towarowym przewoźnikowi?

i momencie wprowadzenia do obrotu w EOG towaru opatrzonego znakiem towarowym [6].

19. Zasada wyczerpania praw na terytorium Wspólnoty, w formie, w jakiej została wyrażona w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, ma służyć osiągnięciu równowagi między interesem swobodnego przepływu towarów, z jednej strony, a wykonywaniem praw przyznanych przez znak towarowy, z drugiej strony. Bez tej zasady właściciel praw przyznanych przez znak towarowy posiadałby bowiem uprawnienie do zakazu wprowadzania do obrotu w określonym Państwie Członkowskim towarów opatrzonych znakiem towarowym, które on sam lub, za jego zgodą, osoba trzecia wprowadziła do obrotu w innym Państwie Członkowskim. Naruszałoby to w istotny sposób należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W interesie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego zasada wyczerpania praw na terytorium Wspólnoty — obecnie art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 — umożliwia w ten sposób przezwyciężenie terytorialnego zakresu ochrony krajowych praw przyznanych przez znak towarowy [7]. Ze względu na przyjęty kompromis właścicielowi znaku towarowego przyznaje się więc prawo decydowania o pierwszym wprowadzeniu towarów do obrotu w EOG [8], natomiast odmawia mu się prawa kontrolowania na mocy prawa o znakach towarowych dokonywanej następnie dystrybucji.

20. Cechą szczególną (częściowej) harmonizacji krajowych praw o znakach towarowych na podstawie dyrektywy 89/104 jest to, że zasada wyczerpania praw na terytorium Wspólnoty, pierwotnie ustanowiona w odniesieniu do rynku wewnętrznego, zyskała znaczenie również w wymianie handlowej z państwami trzecimi [9]. Trybunał jednoznacznie stwierdził w tym kontekście, że wprowadzenie na rynek poza EOG nie wyczerpuje prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się dokonywaniu przywozu tych towarów dokonanemu bez jego zgody, i wyciągnął z tego wniosek, że „prawodawca wspólnotowy zezwolił tym samym właścicielowi znaku towarowego na kontrolowanie pierwszego wprowadzenia towarów opatrzonych znakiem towarowym do obrotu w EOG" [10], nie rozpatrując jednakże sensu i celu zasady wyczerpania praw w zakresie wykraczającym poza — nieistotne w tym kontekście — rozważania na temat należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego [11].

6 — I to właśnie z uwagi na zasadę wyczerpania praw na terytorium EOG, nawet jeśli pierwotnie towary zostały wprowadzone przez właściciela znaku towarowego do obrotu poza EOG, zob. K.-H. Fezer, „Markenrecht", wyd. III, Monachium 2001, § 24 MarkenG., pkt 93. W celu zapoznania się z odmiennym stanowiskiem można odwołać się do postanowienia odsyłającego sędziego Laddie z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie C-414/99, pkt 36 (z którego wyciąg został zamieszczony w II C tom 30, nr 5/1999, str. 567): „Moim zdaniem, ukazuje to sposób, w jaki wyrok w sprawie Silhouette przyznał właścicielowi znaku towarowego pasożytnicze prawo do powstrzymywania dystrybucji towarów, które pozostaje bez związku, lub też jedynie w niewielkim zakresie, z normalnym przedmiotem prawa ze znaku towarowego. Trudno jest sobie wyobrazić, że właściwie poinformowany prawodawca pragnął osiągnąć ten skutek, nawet jeśli jest to prawidłowa wykładnia art. 7 ust. 1 dyrektywy".

7 — W przedmiocie równoważącej funkcji zasady wyczerpania praw zob. również moją opinię z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss (wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99, Rec. str. I-8691, pkt 80 i nast.).

8 — Zobacz wyraźnie podobnie ww. w przypisie 7 wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 33 oraz cytowane w nim odniesienia.

9 — Zobacz również w tym zakresie ww. w przypisie 7 moja opinia w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 78 i 84, jak również uwagi przedstawione w przypisie 6.

10 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 33. Zobacz również m.in. wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. str. I-4103, pkt 21.

11 — Zobacz również T. Hays, „Parallel importation under European Union Law", Londyn 2004, pkt 7.55 i nast., jak również pkt 10.02 i nast. oraz 10.11 i nast.

21. Zaznaczyć trzeba na koniec, że wzmocnienie praw właściciela znaku towarowego — przykładowo poprzez przesunięcie w czasie działania właściwego dla uznania wyczerpania praw — wiąże się co do zasady z dodatkowymi możliwościami ograniczenia swobody przepływu towarów w obrębie EOG.

22. Udzielenie odpowiedzi na dwa pierwsze pytania prejudycjalne dotyczące kryterium wprowadzenia do obrotu zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 wymaga wykładni tego przepisu na podstawie przyjętych metod wykładni. W ramach tych metod należy ustosunkować się do możliwości wykładni zaproponowanych przez sąd krajowy w pierwszym pytaniu prejudycjalnym.

Wykładnia literalna art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104

23. Niezależnie od ewentualnych różnic występujących w wersjach językowych artykułu 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 [12] rząd szwedzki słusznie podkreśla, że przyjmując za punkt odniesienia język potoczny, z dosłownego brzmienia tego przepisu wynika, że aby móc postrzegać przesłankę wprowadzenia do obrotu jako spełnioną, w każdym razie niezbędne jest działanie właściciela znaku towarowego skierowane na rynek. Potwierdza to również orzecznictwo historyczne. W wyroku o zasadniczym znaczeniu w sprawie Centrafarm przeciwko Winthorp [13] Trybunał Sprawiedliwości stwierdza: „Taka przeszkoda [dla swobodnego przepływu towarów] nie jest uzasadniona, jeżeli produkt *został* zgodnie z prawem *wprowadzony na rynek* przez samego właściciela lub za jego zgodą w Państwie Członkowskim, z którego dokonano jego przywozu, a zatem nie może być mowy o nadużyciu lub naruszeniu prawa o znakach towarowych" (wyróżnienie własne).

24. Z decydującej istoty ukierunkowania działania właściciela znaku towarowego — mianowicie na rynek — w związku z wyczerpaniem praw przyznanych przez znak towarowy zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 wynika, że już zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie — takie jak przekazanie towarów opatrzonych znakiem towarowym spółce zależnej zajmującej się sprzedażą lub działania przygotowawcze, jak dokonany przez właściciela znaku towarowego przywóz towarów z krajów trzecich, w których właściciel znaku towarowego zleca ich wykonanie — nie mogą być uznawane za wprowadzenie do obrotu towarów opatrzonych znakiem towarowym.

12 — Podczas gdy wersja niemiecka odwołuje się do pojęcia „Inverkehrbringen" (dosłownie „wprowadzenie do obrotu"), wersja francuska („mis dans le commerce"), wersja hiszpańska i wersja portugalska, identyczne w tym punkcie (odpowiednio „comercializado" i „comercializados"), wersja włoska („immessi in commercio") i wersja niderlandzka („in de handel zijn gebracht") odnoszą się do dystrybucji w obrocie, natomiast wersja angielska („put on the market"), szwedzka („marknaden") lub duńska („markedsfoert") odnoszą się bezpośrednio do rynku.

13 — Wyrok z dnia 31 października 1974 r. w sprawie 16/74, Rec. str. 1183, pkt 10.

25. W odniesieniu do towarów opatrzonych znakiem towarowym wyprodukowanych poza EOG należy ponadto zwrócić uwagę, że prawdopodobnie właściciel towarów w chwili ich przywozu do EOG nie musi koniecznie być zdecydowanym co do sposobu ich pierwszej sprzedaży w EOG. Jeżeli sam przywóz i odprawa celna towarów ze znakiem towarowym, dokonane na zlecenie właściciela znaku towarowego, prowadziłyby do wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy, właściciel znaku towarowego w gruncie rzeczy nie mógłby kontrolować pierwszego zbycia towarów opatrzonych znakiem towarowym w EOG.

26. Tak więc, jeśli wykluczyć sam fakt przywozu do EOG jako rozstrzygający co do chwili wprowadzenia do obrotu, pozostaje kwestią otwartą, czy towary trafiają do obrotu w momencie ich zaoferowania w EOG, czy też raczej w celu wprowadzenia do obrotu wymagane jest ich zbycie — lub w każdym razie nie jedynie tymczasowe przeniesienie możności rozporządzania nimi.

27. Wyjaśnienie tej kwestii na bazie wykładni literalnej art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 wydaje się praktycznie niemożliwe, ponieważ zarówno oferowanie, jak też zbycie towarów opatrzonych znakiem towarowym są działaniami „skierowanymi na rynek". W ramach wykładni literalnej można co najwyżej zauważyć, jak przykładowo uczynił to rząd szwedzki, że oparcie się na zbyciu towaru nie przekonuje z tego powodu, że towar właśnie z powodu jego zbycia właściwie zostaje wycofany z rynku. W podobny sposób twierdzi Axolin-Elinor, utrzymując, że oferowanie towarów w sklepie wręcz stanowi o tym, że znajdują się one na rynku.

Wykładnia systemowa art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104

28. Pod względem systemowym przede wszystkim należy zająć się stosunkiem między art. 5 ust. 3 a art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy właściciel znaku towarowego może w szczególności zabronić „oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem [...]". Ze względu na takie sformułowanie nasuwa się myśl, żeby dokonywać rozróżnienia w zależności od tego, czy towary były jedynie oferowane do sprzedaży, czy też zostały wprowadzone do obrotu.

29. Wątpliwe pozostaje jednak, czy wprowadzenie do obrotu w rozumieniu tego przepisu jest zgodne z tak samo brzmiącym pojęciem zawartym w art. 7 ust. 1 dyrektywy. Przemawia za tym, po pierwsze, użycie tych samych pojęć, a po drugie, również wspólne dla obu przepisów rozgraniczenie między działaniami skierowanymi na rynek a działaniami, które mają jedynie charakter wewnętrzny [14]. Przeciw jednolitej wykładni

14 — Zobacz podobnie w zakresie niemieckiego przepisu, na mocy którego dokonano transpozycji, R. Ingerl i C. Rohnke, „Markengesetz", wyd. II, Monachium 2003, § 24, pkt 18.

przemawia jednak różny cel obu przepisów — art. 5 ustala zakres ochrony wyłącznego prawa przyznanego przez znak towarowy, art. 7 ust. 1 natomiast zawiera ograniczenie tego wyłącznego prawa [15].

30. Wykładnia systemowa art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie prowadzi wobec tego do jednoznacznego wyniku.

Wykładnia celowościowa art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104

31. W ramach wykładni celowościowej art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 za punkt wyjścia należy przyjąć wspomnianą już funkcję kompensacyjną zasady wyczerpania praw [16]. Zgodnie z nią należy odrzucić jakiekolwiek metody wykładni, które ograniczałyby uprawnienie właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych znakiem towarowym. Jednocześnie należy pamiętać, że ograniczenie prawa właściciela znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 służy nie tylko prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, ale też bezpieczeństwu prawnemu, ponieważ nie pozwala na kontrolowanie przez właściciela znaku towarowego całej dalszej dystrybucji, umożliwiając tym samym „nabycie w dobrej wierze" również w świetle prawa o znakach towarowych.

32. W ramach wykładni celowościowej należy więc zapewnić, że właściciel znaku towarowego może wykonywać swoje wyłączne prawo we wskazanym zakresie [17] i czerpać korzyści gospodarcze w taki sposób, aby nie ograniczało to bezpieczeństwa prawnego.

33. Stwierdzono już, że wymogi te nie byłyby spełnione, gdyby przyjąć, że wprowadzenie do obrotu towarów opatrzonych znakiem towarowym następuje w wyniku samego przywozu tych towarów do EOG [18].

34. Jakkolwiek zarówno Komisja, jak i rząd szwedzki uznają, że czynnikiem decydującym jest możliwość gospodarczego wykorzystania znaku towarowego, wyciągają z tego różne wnioski. Komisja reprezentuje pogląd, że wspomnianą korzyść gospodarczą można odnieść wyłącznie w drodze zbycia towaru opatrzonego znakiem towarowym, rząd szwedzki uważa natomiast, że wystarczy,

15 — Zobacz w odniesieniu do niemieckiego uregulowania, na mocy którego dokonano transpozycji, ww. w przypisie 6 K.-H. Fezer, pkt 7d oraz P. Ströbele i F. Hacker, „Markengesetz", wyd. VII, Kolonia 2003, § 24, pkt 33 oraz każdorazowo zamieszczone w nich odniesienia.

16 — Zobacz pkt 19 powyżej.

17 — Zobacz pkt 19 powyżej.

18 — Zobacz pkt 24 i nast. powyżej.

aby właściciel znaku towarowego dysponował możliwością oferowania swojego towaru konsumentowi końcowemu, ponieważ w takim przypadku — niezależnie od ewentualnego faktycznego zbycia towaru — mógł w każdym razie określić okoliczności pierwszego zbycia towaru.

35. Za poglądem rządu szwedzkiego przemawia z pewnością gospodarczy sposób podejścia, stawiający na równi wprowadzenie do obrotu w znaczeniu wprowadzenia na rynek i odpowiednio do tego również dokonanie zbycia towaru interpretuje jako wycofanie z rynku. Wychodząc z definicji rynku jako miejsca swobodnej wymiany świadczeń wzajemnych, na którym cena kształtowana jest przez podaż i popyt, należy jednak zauważyć, że interpretacja preferowana przez rząd szwedzki nie jest w żadnym wypadku obowiązująca. Kształtowanie cen na rynku odbywa się w wyniku wzajemnego oddziaływania podaży i popytu, i znajduje swój ostateczny wyraz dopiero w zbyciu towaru, co przemawia wobec tego za interpretacją preferowaną przez Komisję. Tylko taka interpretacja odpowiada rozumieniu funkcjonowania rynku jako miejsca swobodnej wymiany świadczeń wzajemnych [19].

36. Zdaniem Axolin-Elinor, nie można jednak zaprzeczyć, że towary, które są oferowane w sklepie, zostały wprowadzone do obrotu. Jej zdaniem, należy ponadto wziąć pod uwagę, że fakt bazowania na oferowaniu towaru konsumentowi końcowemu wystarczy, aby została zachowana podstawowa funkcja znaku towarowego — gwarancja tzw. pochodzenia.

37. Powyższy pogląd nie przekonuje pod wieloma względami. Nawet jeśli w takim przypadku należałoby przyjąć istnienie działania skierowanego na rynek, to pogląd taki nie uwzględnia w wystarczający sposób interesów właściciela znaku towarowego, ponieważ nie można gospodarczo urzeczywistnić ochrony inwestycji w znak towarowy jedynie poprzez wystawienie towarów opatrzonych znakiem towarowym na sprzedaż [20].

38. Również względy praktyczne przemawiają za tym, aby nie opierać się na wystawieniu towaru do sprzedaży. Peak Holding przytacza w tym kontekście, że trudno jest opierać się na kryterium oferowania do sprzedaży, ponieważ w odniesieniu do towarów magazynowanych nie jest jasne, które towary obejmuje wyczerpanie praw.

19 — Zobacz również odnoszącą się do innych okoliczności opinię rzecznika generalnego P. Légera z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 40 (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze): „Kto mówi o rynku, ma na myśli wzajemne relacje między podażą a popytem lub wymianę, transakcję, [...]".

20 — W tym kontekście należy przypomnieć, że w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, Trybunał potwierdził, że tradycyjną funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia towaru, podkreślając przy tym jego wzrastającą doniosłość jako podstawy inwestycji i reklamy, tak jak to wywiódł rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer (opinia z dnia 13 czerwca 2002 r., pkt 46). Z tego punktu widzenia pogląd Axolin-Elinor wydaje się nazbyt wąski.

W tym miejscu należy odesłać do wyroku w sprawie Sebago i Maison Dubois [21], zgodnie z którym „[...] wynika z tego, że prawa ze znaku towarowego zostają wyczerpane tylko w odniesieniu do tych egzemplarzy towaru, które za zgodą właściciela zostały wprowadzone do obrotu na obszarze, o którym mowa w tym przepisie. W odniesieniu do tych egzemplarzy towaru, które na tym obszarze zostały wprowadzone do obrotu bez zgody właściciela znaku, może on na mocy prawa przyznanego mu przez dyrektywę nadal zabronić używania znaku towarowego". Z wyroku tego wynika, że dla przyjęcia zaistnienia wyczerpania praw należy w każdym razie ustalić, które egzemplarze towaru zostały wprowadzone do obrotu — czy to przez samego właściciela znaku towarowego, czy też za jego zgodą. Jeżeli zaś samo oferowanie towarów miałoby wystarczyć dla stwierdzenia wprowadzenia ich do obrotu, byłoby niejasne, w jaki sposób można by dokonać niezbędnych ustaleń, zapewniając wystarczające bezpieczeństwo prawne, w odniesieniu do towarów magazynowanych, które ewentualnie nie są przeznaczone do sprzedaży.

39. Ponadto należy zauważyć, że przyjęcie za podstawę chwili wystawienia towaru do sprzedaży uniemożliwiłoby zakaz importów równoległych z państw trzecich w przypadkach, w których towary znajdowały się najpierw w EOG i nie zostały tam zbyte. W sprawie Silhouette International Schmied [22], której przedmiotem była właśnie taka sytuacja, Trybunał rozpatrywał, jak wiadomo, kwestię dopuszczalności wyczerpania praw o zasięgu międzynarodowym na mocy prawa krajowego, co znowu zakłada logicznie, że praw ze znaku towarowego nie należy uznawać za wyczerpane już wskutek samego zaoferowania towarów w jakimś Państwie Członkowskim.

40. Zakładając więc, że z gospodarczego punktu widzenia zbycie towarów opatrzonych znakiem towarowym stanowi chwilę decydującą dla wprowadzenia tych towarów do obrotu [23], należy ostatecznie ustalić pod względem prawnym, czy zmiana stosunków własnościowych jest niezbędna. Sugeruje to postanowienie odsyłające, odwołując się do braku „przeniesienia własności" towaru. Również Komisja opowiedziała się — szczególnie podczas rozprawy — za „przeniesieniem własności" jako elementem rozstrzygającym.

41. W tym miejscu należy zauważyć, że również zmiana stosunków własnościowych nie daje odpowiedzi na pytanie, czy właściciel

21 — Wyżej wymieniony w przypisie 10, pkt 19.

22 — Wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96, Rec. str. I-4799.

23 — Co można również wnioskować na przykład z wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-115/02 Rioglass i Transremow, Rec. str. I-12705, pkt 28, stwierdzającego, że proces tranzytu (polegającego na tym, że towary wyprodukowane zgodnie z prawem w jednym z Państw Członkowskich są transportowane przez terytorium jednego lub kilku Państw Członkowskich do kraju trzeciego) „co do swej istoty nie [zakłada] wprowadzenia na rynek [w sensie wprowadzenia do obrotu — zob. również pkt 25 tego wyroku]".

znaku towarowego mógł odnieść korzyść gospodarczą ze znaku towarowego. Innymi słowy, zmiana stosunków własnościowych towaru opatrzonego znakiem towarowym musi pozostać bez znaczenia, jeśli brać pod uwagę wymagane względy natury gospodarczej [24].

42. Jeżeli zmiana stosunków własnościowych ma pozostać bez znaczenia, należy oprzeć się na przejściu faktycznej możności rozporządzania towarem. Odpowiednio do tego towar zostaje wprowadzony do obrotu, jeżeli faktyczną możność rozporządzania tym towarem uzyskała osoba trzecia, której decyzji w odniesieniu do zbycia towaru nie można przypisać właścicielowi znaku towarowego — na przykład ze względu na faktyczną niezależność tej osoby trzeciej [25].

43. Na pierwsze pytanie prejudycjalne proponuję zatem odpowiedzieć w ten sposób, że towary opatrzone znakiem towarowym nie zostają wprowadzone do obrotu ani przez to, że zostaną jedynie importowane do EOG i zostanie dokonana odprawa celna, ani też przez to, że zostaną wystawione na sprzedaż w sklepach właściciela znaku towarowego lub w jego przedsiębiorstwach zależnych. Wprowadzenie do obrotu w EOG mające skutek wyczerpania praw w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 zachodzi wtedy, kiedy niezależna osoba trzecia uzyska możność rozporządzania towarami opatrzonymi znakiem towarowym.

44. Wobec takiej propozycji odpowiedzi nie ma potrzeby zajmowania się już drugim pytaniem prejudycjalnym.

B — *Trzecie i czwarte pytanie prejudycjalne*

45. W dwóch ostatnich pytaniach prejudycjalnych chodzi w istocie o kwestię, czy i w jakim zakresie czynność prawna oświadczenia woli właściciela znaku towarowego w związku ze zbyciem towarów opatrzonych znakiem towarowym ma znaczenie ze względu na kryterium wyrażenia zgody, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

46. U podstaw tego pytania znajduje się pogląd, w myśl którego w sytuacji udoku-

24 — Przy sprzedaży towaru opatrzonego znakiem towarowym z zastrzeżeniem własności przeniesienie możności rozporządzania towarem poprzedza zmianę prawnych stosunków własnościowych. W tym zakresie zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej nie wywiera skutków w postaci wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie w ogóle wątpliwe jest, czy ma miejsce działanie skierowane na rynek, ponieważ dany towar pozostaje w posiadaniu dającego zabezpieczenie. Zobacz J. Mulch, „Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung", Kolonia 2001, str. 20.

25 — Od tego należy odróżnić obroty w ramach koncernów lub obroty wewnątrz jednego systemu dystrybucji.

mentowanego naruszenia tego oświadczenia woli występowałby brak zgody w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy, wobec czego byłoby bez znaczenia, czy towary opatrzone znakiem towarowym zostały wprowadzone do obrotu w EOG czy też nie.

47. Z postanowienia odsyłającego wynika, że zbycie pozostałej partii towaru zgodnie z wolą właściciela znaku towarowego Peak Holding miało nastąpić w przeważającej części w państwach trzecich. Peak Holding wprowadziła odpowiednią klauzulę do umowy z francuską spółką COPAD. Trzecie i czwarte pytanie prejudycjalne odnoszą się wyraźnie do twierdzenia Peak Holding, zgodnie z którym naruszenie klauzuli dotyczącej terytorialnego ograniczenia zbytu równa się brakowi zgody w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, wobec czego wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy jest wykluczone.

48. Pogląd ten nie ujmuje należycie natury prawnej wyczerpania praw jako *prawnego* ograniczenia praw przyznanych przez znak towarowy, co słusznie zostało podniesione przez rząd szwedzki. Zarówno zgodnie z brzmieniem literalnym, jak też sensem i celem należy rozróżniać w elemencie wyczerpania praw między wprowadzeniem do obrotu przez samego właściciela znaku towarowego a wprowadzeniem do obrotu przez osobę trzecią, ale za zgodą właściciela znaku towarowego [26]. Pojęcie zgody zawarte w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi kryterium porządkowe, według którego należy ocenić, czy wprowadzenie towarów do obrotu w EOG przez osobę trzecią należy przypisać właścicielowi znaku towarowego [27].

49. Jeżeli towary opatrzone znakiem towarowym wprowadzane są do obrotu w EOG przez samego właściciela znaku towarowego, wyczerpanie praw następuje z mocy prawa, niezależnie od umowy między właścicielem znaku towarowego a kupującym. Naruszenie ewentualnej klauzuli dotyczącej terytorialnych ograniczeń zbytu, nałożonej przez właściciela znaku towarowego na kupującego towary opatrzone znakiem towarowym w zakresie ich zbywania w EOG, powoduje w danym wypadku powstanie roszczeń umownych, ale w świetle prawa o znakach towarowych pozostaje co do zasady bez znaczenia.

50. Również odesłanie do wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss [28] nie może nic zmienić w tej ocenie. Trybunał stwierdził w tym wyroku m.in., że „przepisy krajowe, które uwzględniałyby samo milczenie właściciela znaku towarowego, [...] nie uznawa-

26 — Zobacz również ww. w przypisie 7 moją opinię, pkt 42.

27 — Już w wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danziger, Rec. str. I-2789, pkt 43, Trybunał stwierdził, że „zgoda związana z wszelkim przeniesieniem [...] nie odpowiada zgodzie, jaka wymagana jest dla wyczerpania prawa".

28 — Wyżej wymieniony w przypisie 7.

łyby zgody dorozumianej, lecz ustanawiałyby domniemanie zgody. Tym samym nie respektowałyby wymogu pozytywnie udzielonej zgody, który wynika z prawa wspólnotowego"[29]. Należy zatem wnioskować, że istnienia zgody właściciela znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, tzn. zgody na wprowadzenie towarów do obrotu w EOG przez osobę trzecią, nie można wywodzić z samego braku wprowadzenia w umowie między właścicielem znaku towarowego a kupującym terytorialnych ograniczeń zbytu.

51. Zagadnienie, czy jednak, wnioskując a contrario, wprowadzenie do umowy terytorialnego ograniczenia zbytu co do zasady wyklucza zgodę właściciela znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, będzie miało znaczenie tylko wtedy, kiedy wyczerpanie praw miałoby wynikać z tej zgody. Tak jest w przypadku ponownego przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym z krajów trzecich[30]. W postępowaniu przed sądem krajowym nie chodzi jednak o taki przypadek, lecz jedynie o kwestię, w którym momencie towary opatrzone znakiem towarowym zostały wprowadzone przez samego właściciela znaku towarowego do obrotu w EOG.

52. Nie ma potrzeby rozstrzygania kwestii, czy terytorialne ograniczenie zbytu zawarte w umowie między Peak Holding a COPAD należy traktować jako niezgodne z prawem konkurencji, ponieważ ta okoliczność nie ma znaczenia dla udzielenia odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne.

53. W przedmiocie czwartego pytania prejudycjalnego wystarczy zauważyć, że skoro istnienie terytorialnego ograniczenia zbytu nie ma wpływu na wystąpienie wyczerpania praw w przypadku takim jak w postępowaniu przed sądem krajowym[31], to obowiązuje to tym bardziej, kiedy chodzi o szczególne ukształtowanie takiej klauzuli.

54. Na trzecie i czwarte pytanie prejudycjalne należy zatem odpowiedzieć w ten sposób, że w przypadku zbycia towaru opatrzonego znakiem towarowym innemu przedsiębiorstwu na terytorium EOG dla wystąpienia wyczerpania praw, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, nie ma znaczenia, czy i w jakim zakresie właściciel znaku towarowego nakłada na nabywcę terytorialne ograniczenia zbytu.

29 — Op. cit., pkt 58.

30 — Jeżeli towary opatrzone znakiem towarowym nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego, jednakże zostały importowane przez osobę trzecią do EOG, np. w ramach równoległego reimportu, w odniesieniu do ewentualnego wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy, nie pojawia się pytanie, czy towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez samego właściciela znaku towarowego, lecz czy zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez osobę trzecią za jego zgodą.

31 — Zobacz pkt 51 powyżej.

V — W przedmiocie kosztów

55. Koszty poniesione przez rząd szwedzki i Komisję w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi nie podlegają zwrotowi. Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

VI — Wnioski

56. Wobec powyższego proponuję Trybunałowi udzielić następującej odpowiedzi na przedstawione pytania prejudycjalne:

„1) Artykuł 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że towary opatrzone znakiem towarowym nie zostają wprowadzone do obrotu ani przez to, że jedynie zostaną importowane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i zostanie dokonana ich odprawa celna, ani też przez to, że zostaną wystawione na sprzedaż w sklepach właściciela znaku towarowego lub jego przedsiębiorstw zależnych. Towar opatrzony znakiem towarowym zostaje wprowadzony do obrotu w EOG natomiast dopiero wtedy, kiedy niezależna osoba trzecia uzyska faktyczną możność rozporządzania tym towarem, na przykład w drodze sprzedaży.

2) W przypadku zbycia towaru opatrzonego znakiem towarowym na rzecz innego przedsiębiorstwa w EOG, dla wystąpienia wyczerpania praw zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie ma znaczenia, czy i w jakim zakresie właściciel znaku towarowego nakłada na nabywcę terytorialne ograniczenia zbytu".