DOMSTOLENS KENDELSE (femte afdeling)

28. oktober 2010 *

I sag C-449/09,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) ved afgørelse af 30. oktober 2009, indgået til Domstolen den 18. november 2009, i sagen:

Canon Kabushiki Kaisha

mod

IPN Bulgaria OOD,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.J. Kasel, som fungerende formand for Femte Afdeling, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer) og E. Levits,

* Processprog: bulgarsk.

generaladvokat: Y. Bot
justitssekretær: A. Calot Escobar,

idet Domstolen har til hensigt at træffe afgørelse ved begrundet kendelse i henhold til procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit,

og efter at have hørt generaladvokaten,

afsagt følgende

Kendelse

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem det japanske selskab Canon Kabushiki Kaisha (herefter »Canon«) og IPN Bulgaria OOD (herefter »IPN Bulgaria«), et bulgarsk selskab, vedrørende nogle af Canon fremstillede varer, som uden dettes samtykke blev sendt til Bulgarien fra et tredjeland med IPN Bulgaria som adressat.

Direktiv 89/104

3 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte i stk. 1, litra a):

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.«

4 I henhold til samme artikels stk. 3 kan det bl.a. forbydes:

»a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

[…]«

5 Artikel 7 i direktiv 89/104 i den oprindelige version med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte i stk. 1:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke«.

6 I henhold til artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3), sammenholdt med aftalens bilag XVII, punkt 4, blev artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 i den oprindelige version ændret med henblik på aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« blev erstattet af ordene »på en kontraherende parts område«.

7 Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Ikke desto mindre reguleres tvisten, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, af direktiv 89/104.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

8 Canon fremstiller fotoapparater, printere og andre typer apparater. Selskabets varer distribueres under ordmærket »CANON«. I Den Europæiske Union er tegnet registreret som et EF-varemærke, og det er registreret som nationalt varemærke i adskillige medlemsstater, herunder i Republikken Bulgarien.

9 Ved skrivelse af 29. april 2008 meddelte det regionale tolddirektorat i Burgas (Bulgarien) en repræsentant fra Canon, at det den 22. april 2008 havde beslaglagt en ladning med tonerkassetter med påskriften CANON. Denne ladning stammede fra Hongkong (Kina) og var blevet importeret til Bulgarien via havnen i Burgas. Modtageren af ladningen var IPN Bulgaria.

10 Ved afgørelse af 16. maj 2008 traf Sofyiski gradski sad (byretten i Sofia) på begæring af Canon ved en foreløbig foranstaltning afgørelse om, at varerne skulle beslaglægges. Denne afgørelse blev stadfæstet ved kendelse af 26. juni 2008 af Sofiyski apelativen sad (appelretten i Sofia). Som følge af beslaglæggelsen blev de pågældende varer overgivet til midlertidig forvaring ved det regionale tolddirektorat i Burgas.

11 Canon anlagde endvidere sag mod IPN Bulgaria for Sofiyski gradski sad og gjorde over for dette selskab gældende, at det ved at have importeret de omhandlede varer havde krænket enerettighederne i henhold til varemærket CANON.

12 Det blev i forbindelse med denne sag fastslået, at de omhandlede tonerkassetter er autentiske varer af mærket CANON og skal anses for at være »originalvarer«. Det følger endvidere af forelæggelsesafgørelsen, at sendingen af varerne til Bulgarien blev foretaget uden Canons samtykke. IPN Bulgaria har til gengæld bestridt, at der blev foretaget en »import«. Selskabet har i den forbindelse gjort gældende, at de omhandlede varer blev bestilt hos selskabet af en kunde i Serbien, således at transporten af varerne til Serbien gennem Bulgarien udgør en ekstern forsendelse.

13 For så vidt angår det retlige er parterne uenige i spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren af et varemærke kan forbyde tredjemand at indføre originale varer, som er forsynet med dette varemærke, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden hans samtykke.

14 I sagen traf Varhoven kasatsionen sad (højeste kassationsret) i den forbindelse en fortolkende afgørelse, hvorefter den blotte omstændighed, at der importeres originalvarer fra et tredjeland uden samtykke fra indehaveren af det varemærke, der er anbragt på varerne, ikke udgør en overtrædelse af de enerettigheder, der er knyttet til varemærket.

15 Da Sofiyski gradski sad var i tvivl om den pågældende fortolkende afgørelses forenelighed med EU-retten, besluttede den at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5 i [direktiv 89/104], for så vidt som bestemmelsen giver varemærkeindehaveren en eneret til at forbyde tredjemand uden indehaverens samtykke at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, f.eks. ved import eller eksport af varer under det pågældende tegn, fortolkes således, at varemærkeindehaverens rettigheder omfatter retten til at forbyde en brug af varemærket uden indehaverens samtykke i form af import af originalvarer, såfremt der ikke er sket konsumption af varemærkeindehaverens rettigheder som omhandlet i direktivets artikel 7?«

Om det præjudicielle spørgsmål

16 I henhold til procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit, kan Domstolen, såfremt besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål klart kan udledes af retspraksis, efter at have hørt generaladvokaten træffe afgørelse ved begrundet kendelse under henvisning til den pågældende retspraksis.

17 Det må fastslås, at dette er tilfældet for så vidt angår nærværende præjudicielle spørgsmål.

18 Hvad for det første angår begrebet »import« i henhold til artikel 5, stk. 3, litra c), i direktiv 89/104 bemærkes, at Domstolen i dom af 18. oktober 2005, Class International (sag C-405/03, Sml. I, s. 8735, præmis 42-44), fastslog, at i en situation, hvor originalvarer, der er sendt til en medlemsstat fra et tredjeland, endnu ikke er bragt i fri omsætning, men er henført under en toldoplagsprocedure, er der ikke tale om »import« i den pågældende bestemmelses forstand.

19 Varemærkeindehaveren kan imidlertid i henhold til artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 89/104 med rette påberåbe sig en tilsidesættelse af sin eneret for så vidt angår disse varer, som materielt er indført i EØS, men som endnu ikke er bragt i fri omsætning, såfremt det godtgøres, at de pågældende varer er blevet solgt eller udbudt til salg, hvilket nødvendigvis indebærer, at mærkevarerne markedsføres i EØS (Class International-dommen, præmis 58).

20 Det tilkommer under anvendelse af disse principper den forelæggende ret at efterprøve, om IPN Bulgaria har truffet foranstaltninger til markedsføring inden for EØS af de i hovedsagen omhandlede varer eller har udbudt disse varer til salg eller solgt dem til en anden erhvervsdrivende, som nødvendigvis vil markedsføre dem inden for EØS (jf. analogt Class International-dommen, præmis 60).

21 Hvad for det andet angår det af den forelæggende ret nærmere bestemt stillede spørgsmål om, hvorvidt artikel 5 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan modsætte sig den første markedsføring i EØS, der foretages uden hans tilladelse, af originalvarer, som er forsynet med dette varemærke, bemærkes, at et bekræftende svar på dette spørgsmål følger af flere domme fra Domstolen.

22 Domstolen udtalte i præmis 26 i dommen af 16. juli 1998, Silhouette International Schmied (sag C-355/96, Sml. I, s. 4799), at direktiv 89/104 ikke kan fortolkes således, at det giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande.

23 Domstolen har i senere domme præciseret, at virkningen af direktiv 89/104, henset til dommen i sagen Silhouette International Schmied, således er at begrænse konsumptionen af den ret, der gives varemærkeindehaveren, alene til de tilfælde, hvor varerne er markedsført inden for EØS, og at give indehaveren mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med mærket (dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff, Sml. I, s. 8691, præmis 33, af 8.4.2003, sag C-244/00, Van Doren + Q, Sml. I, s. 3051, præmis 26, og af 30.11.2004, sag C-16/03, Peak Holding, Sml. I, s. 11313, præmis 36).

24 Det følger heraf, at når varer, der er forsynet med et varemærke, ikke forudgående er blevet markedsført inden for EØS af varemærkeindehaver eller med hans samtykke, giver artikel 5 i direktiv 89/104 den pågældende indehaver en eneret, der giver ham mulighed for at forbyde tredjemand bl.a. at importere, udbyde eller markedsføre disse varer eller at opbevare dem med henblik herpå (jf. Peak Holding-dommen, præmis 34).

25 Det fremgår af den nævnte retspraksis, at i det tilfælde, at den forelæggende ret efter at have foretaget den i denne kendelses præmis 20 omtalte faktiske prøvelse kommer til den konklusion, at IPN Bulgaria har truffet foranstaltninger til markedsføring inden for EØS af de i hovedsagen omhandlede varer eller udbyder disse varer til salg eller sælger dem inden for EØS til en anden erhvervsdrivende, som nødvendigvis vil markedsføre dem inden for EØS, en konklusion, hvoraf det, henset til de faktiske og ubestridte oplysninger i hovedsagen, følger, at der er tale om en første markedsføring inden for EØS af originalvarer uden varemærkeindehaverens samtykke, må

den nævnte retspraksis finde anvendelse, hvorefter den pågældende indehaver kan forbyde den pågældende markedsføring.

26 På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan modsætte sig den første markedsføring i EØS, som foretages uden hans samtykke, af orginalvarer, der er forsynet med dette varemærke.

Sagens omkostninger

27 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan modsætte sig den første markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som foretages uden hans samtykke, af originalvarer, der er forsynet med dette varemærke.

Underskrifter