BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer)

28 oktober 2010 *

In zaak C-449/09,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) bij beslissing van 30 oktober 2009, ingekomen bij het Hof op 18 november 2009, in de procedure

Canon Kabushiki Kaisha

tegen

IPN Bulgaria OOD,

geeft HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J.-J. Kasel, kamerpresident, waarnemend voor de president van de Vijfde kamer, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,

* Procestaal: Bulgaars.

advocaat-generaal: Y. Bot,
griffier: A. Calot Escobar,

gelet op het besluit van het Hof om te beslissen bij een met redenen omklede beschikking overeenkomstig artikel 104, lid 3, eerste alinea, van zijn Reglement voor de procesvoering,

de advocaat-generaal gehoord,

de navolgende

Beschikking

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschap naar Japans recht Canon Kabushiki Kaisha (hierna: „Canon") en de vennootschap naar Bulgaars recht IPN Bulgaria OOD (hierna: „IPN Bulgaria") betreffende door Canon vervaardigde producten die zonder toestemming van deze laatste vanuit een derde staat naar IPN Bulgaria in Bulgarije zijn verzonden.

Richtlijn 89/104

3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt in lid 1, sub a:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is."

4 Overeenkomstig lid 3 van hetzelfde artikel kan onder meer worden verboden:

„a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]"

5 Artikel 7 van richtlijn 89/104 droeg in zijn oorspronkelijke versie het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht" en bepaalde in lid 1 het volgende:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht."

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de EER-Overeenkomst van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3), gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, in zijn oorspronkelijke versie, aangepast voor de toepassing van deze overeenkomst, waarbij de woorden „in de Gemeenschap" zijn vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij".

7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008. Niettemin dient het hoofdgeding, gelet op de datum van de feiten, te worden beslecht op basis van richtlijn 89/104.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

8 Canon vervaardigt fototoestellen, fotokopieerapparaten, printers en andere apparaten. Haar producten worden op de markt gebracht onder het woordteken CANON. In de Europese Unie is dit woordteken geregistreerd als gemeenschapsmerk en in verschillende lidstaten, waaronder de Republiek Bulgarije, ook als nationaal merk.

9 Bij brief van 29 april 2008 heeft de regionale directie der douane van Burgas (Bulgarije) aan een vertegenwoordiger van Canon meegedeeld dat zij op 22 april 2008 beslag had gelegd op een lading inktcartridges met het merk CANON. Deze lading, die afkomstig was uit Hongkong (China) en Bulgarije was binnengekomen via de haven van Burgas, was bestemd voor IPN Bulgaria.

10 Bij beschikking van 16 mei 2008 heeft de Sofiyski gradski sad (rechtbank te Sofia) op verzoek van Canon bij wijze van bewarende maatregel de inbeslagname van de betrokken producten bevolen. Bij beschikking van 26 juni 2008 heeft de Sofiyski apelativen sad (hof van beroep te Sofia) deze beschikking bevestigd. Naar aanleiding van die inbeslagname zijn voornoemde goederen tijdelijk opgeslagen bij de regionale directie der douane van Burgas.

11 Bovendien heeft Canon IPN Bulgaria gedagvaard voor de Sofiyski gradski sad, met het betoog dat zij de aan het merk CANON verbonden uitsluitende rechten had geschonden door de betrokken producten in te voeren.

12 In het kader van dit geding is vastgesteld dat de betrokken inktcartridges authentieke producten van het merk CANON zijn en dat zij dus moeten worden beschouwd als „oorspronkelijke" producten. Voor het overige blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat deze producten naar Bulgarije zijn verzonden zonder toestemming van Canon. IPN Bulgaria betwist daarentegen dat er sprake is „invoeren". Zij stelt in dat verband dat de betrokken producten bij haar waren besteld door een in Servië gevestigde afnemer, zodat het vervoer naar deze afnemer over Bulgaars grondgebied extern douanevervoer vormt.

13 Rechtens zijn partijen het niet eens over de vraag of een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat een derde zonder zijn toestemming oorspronkelijke, van dit merk voorziene goederen binnenbrengt in de Europese Economische Ruimte (EER).

14 In de loop van deze procedure heeft de Varhoven kasatsionen sad (hof van cassatie) in dat verband een uitleggingsbeslissing gegeven, waarbij zij heeft gesteld dat het louter invoeren van oorspronkelijke producten vanuit een derde staat zonder toestemming van de houder van het op de producten aangebrachte merk, geen schending vormt van de aan het merk verbonden uitsluitende rechten.

15 De Sofiyski gradski sad twijfelt aan de verenigbaarheid van voornoemde uitleggingsbeslissing met het recht van de Unie en heeft daarom besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof volgende prejudiciële vraag te stellen:

„Moet artikel 5 van [richtlijn 89/104], voor zover het de merkhouder het uitsluitende recht verleent om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden een aan zijn merk gelijk teken in het economisch verkeer te gebruiken, waaronder het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken, aldus worden uitgelegd dat de rechten van de merkhouder het recht omvatten om een gebruik van het merk zonder zijn toestemming, bestaande in de invoer van oorspronkelijke producten, te verbieden, voor zover de rechten van de merkhouder niet in de zin van artikel 7 van [deze] richtlijn zijn uitgeput?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

16 Krachtens artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan het Hof, wanneer het antwoord op een prejudiciële vraag duidelijk uit de rechtspraak kan worden afgeleid, na de advocaat-generaal te hebben gehoord, beslissen bij een met redenen omklede beschikking waarin naar de betrokken rechtspraak wordt verwezen.

17 Vastgesteld moet worden dat dit voor de onderhavige prejudiciële vraag het geval is.

18 Wat in de eerste plaats het begrip „invoeren" in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 89/104 betreft, zij eraan herinnerd dat het Hof in het arrest van 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punten 42-44), heeft geoordeeld dat er geen sprake is van „invoeren" in de zin van deze bepaling wanneer oorspronkelijke producten die vanuit een derde staat zijn vervoerd naar een lidstaat nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, maar onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst.

19 Niettemin kan de merkhouder met betrekking tot deze producten, die materieel in de EER zijn binnengebracht, maar nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, op grond van artikel 5, leden 1 en 3, sub b, van richtlijn 89/104 schending van zijn uitsluitende rechten aanvoeren, wanneer vaststaat dat met betrekking tot deze producten een verkoop of een verkoopaanbod heeft plaatsgevonden dat noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EER in de handel worden gebracht (arrest Class International, reeds aangehaald, punt 58).

20 Op basis van deze beginselen staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of IPN Bulgaria de goederen waar het hoofdgeding betrekking op heeft in de EER in de handel wil gaan brengen dan wel deze goederen verkoopt of te koop aanbiedt aan een andere marktdeelnemer, die ze noodzakelijkerwijs in de EER in de handel zal brengen (zie naar analogie arrest Class International, reeds aangehaald, punt 60).

21 Wat in de tweede plaats de in hoofdzaak door de verwijzende rechter gestelde vraag betreft of artikel 5 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een merkhouder zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen van zijn merk zonder zijn toestemming, moet worden vastgesteld dat uit verschillende arresten van het Hof kan worden afgeleid dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

22 Het Hof heeft in punt 26 van het arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799), geoordeeld dat richtlijn 89/104 niet aldus kan worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationale recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor goederen die in derde staten in de handel zijn gebracht.

23 In latere arresten heeft het Hof verduidelijkt dat, gelet op het reeds aangehaalde arrest Silhouette International Schmied, richtlijn 89/104 de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperkt tot de gevallen waarin de goederen in de EER in de handel zijn gebracht, zodat de merkhouder de eerste verhandeling in de EER van de van zijn merk voorziene waren kan controleren (arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 33; 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 26, en 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 36).

24 Hieruit volgt dat wanneer de van een merk voorziene goederen voorheen niet in de handel zijn gebracht in de EER door de houder van dat merk of met diens toestemming, artikel 5 van richtlijn 89/104 aan deze merkhouder een uitsluitend recht toekent waardoor hij iedere derde met name kan verbieden om voornoemde goederen in te voeren, aan te bieden, in de handel brengen of ze daartoe te in voorraad te hebben (zie arrest Peak Holding, reeds aangehaald, punt 34).

25 Uit deze rechtspraak volgt dat, in de veronderstelling dat de verwijzende rechter bij het in punt 20 van de onderhavige beschikking bedoelde feitenonderzoek vaststelt dat IPN Bulgaria de goederen waar het hoofdgeding betrekking op heeft in de handel wil gaan brengen in de EER of deze goederen aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer, die ze noodzakelijkerwijs in de EER in de handel zal brengen, uit welke vaststelling gelet op de niet bestreden feitelijke elementen van het hoofdgeding zou voortvloeien dat er sprake is van een eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen zonder toestemming van de merkhouder, voornoemde rechtspraak,

volgens welke deze merkhouder zich kan verzetten tegen die eerste verhandeling, dient te worden toegepast.

26 Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen van zijn merk zonder zijn toestemming.

Kosten

27 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de Europese Economische Ruimte van oorspronkelijke goederen van zijn merk zonder zijn toestemming.

ondertekeningen