UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (viides jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010 *

Asiassa C-449/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Sofiyski gradski sad (Bulgaria) on esittänyt 30.10.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 18.11.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Canon Kabushiki Kaisha

vastaan

IPN Bulgaria OOD,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-J. Kasel, joka hoitaa viidennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

* Oikeudenkäyntikieli: bulgaria.

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: A. Calot Escobar,

päätettyään ratkaista asian perustellulla määräyksellä työjärjestyksensä 104 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla,

kuultuaan julkisasiamiestä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Japanin oikeuden mukaan perustettu yhtiö Canon Kabushiki Kaisha (jäljempänä Canon) ja Bulgarian oikeuden mukaan perustettu yhtiö IPN Bulgaria OOD (jäljempänä IPN Bulgaria) ja joka koskee Canonin valmistamia ja ilman Canonin suostumusta kolmannesta valtiosta Bulgariaan lähetettyjä tavaroita, joiden vastaanottajana on IPN Bulgaria.

Direktiivi 89/104

3 Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 kohdan a alakohdassa säädettiin seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.”

4 Saman artiklan 3 kohdan mukaisesti voitiin kieltää muun muassa

”a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

– –.”

5 Direktiivin 89/104 7 artiklan, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdan alkuperäinen sanamuoto oli seuraava:

”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.”

6 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3) 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

7 Direktiivi 89/104 on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) (kodifioitu toisinto), joka on tullut voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasiaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

8 Canon valmistaa kameroita, kopiokoneita, tulostimia ja muita laitteita. Näitä tavaroita markkinoidaan sanamerkillä ”CANON”. Tämä merkki on rekisteröity Euroopan unionissa yhteisön tavaramerkiksi ja useissa jäsenvaltioissa, kuten myös Bulgarian tasavallassa, kansalliseksi tavaramerkiksi.

9 Burgasin alueellinen tulliviranomainen (Bulgaria) ilmoitti 29.4.2008 päivätyllä kirjelmällä Canonin edustajalle, että se oli takavarikoinut 22.4.2008 lastin tavaramerkillä CANON varustettuja mustepatruunoita. Tämä lasti oli peräisin Hongkongista (Kiina), ja se oli tuotu Bulgariaan Burgasin sataman kautta. Lastin vastaanottaja oli IPN Bulgaria.

10 Sofiyski gradski sad (Sofian kaupungin tuomioistuin) määräsi 16.5.2008 tekemässään päätöksessä Canonin hakemuksesta ja turvaamistoimena kyseiset tavarat takavarikoitaviksi. Sofiyski apelativen sad (Sofian muutoksenhakutuomioistuin) vahvisti tämän päätöksen 26.6.2008 tekemällään päätöksellä. Koska kyseiset tavarat takavarikoitiin, ne toimitettiin Burgasin piiritulliviranomaisten väliaikaiseen varastoon.

11 Lisäksi Canon haastoi IPN Bulgarian Sofiyski gradski sadiin ja väitti, että tämä oli tuodessaan maahan kyseisiä tavaroita loukannut tavaramerkkiin CANON perustuvia yksinoikeuksia.

12 Tämän riita-asian yhteydessä on todettu, että kyseiset mustepatruunat ovat aitoja CANON-merkkisiä tavaroita ja että niitä on siten pidettävä ”alkuperäisinä” tavaroina. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy lisäksi ilmi, että nämä tavarat on lähetetty Bulgariaan ilman Canonin suostumusta. IPN Bulgaria kuitenkin kiistää, että kyseessä olisi ollut ”maahantuonti”. Se väittää tältä osin, että Serbiaan sijoittautunut asiakas oli tilannut siltä nämä tavarat, joten niiden kuljettamisessa tälle asiakkaalle Bulgarian alueen kautta on kyse ulkoisesta passituksesta.

13 Asianosaiset ovat oikeudelliselta kannalta eri mieltä siitä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää muita tuomasta tällä tavaramerkillä varustettuja alkuperäisiä tavaroita Euroopan talousalueelle (ETA) ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

14 Varhoven kasatsionen sad (kassaatiovalituksia käsittelevä ylin tuomioistuin) antoi tämän oikeudenkäyntimenettelyn aikana tältä osin tulkintatuomion, jonka mukaan pelkkä alkuperäisten tavaroiden maahantuonti kolmannesta maasta ilman näihin tavaroihin kiinnitetyn tavaramerkin haltijan suostumusta ei merkitse tavaramerkkiin perustuvien yksinoikeuksien loukkaamista.

15 Sofiyski gradski sad oli epätietoinen siitä, onko tämä tulkintatuomio yhteensopiva unionin oikeuden kanssa, ja päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko – – direktiivin 89/104 – – 5 artiklaa, siltä osin kuin siinä myönnetään tavaramerkin haltijalle yksinoikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tämä tavaramerkki, esimerkiksi tuomasta maahan tai viemästä maasta tällä merkillä varustettuja tavaroita, tulkittava siten, että tavaramerkin haltijan oikeuksiin kuuluu oikeus kieltää tavaramerkin käyttäminen ilman hänen suostumustaan alkuperäisten tavaroiden maahantuonnissa [silloin kun] tavaramerkin haltijan oikeudet eivät ole sammuneet [tämän] direktiivin 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

16 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, että jos ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä, unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian perustellulla määräyksellä, jossa viitataan asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

17 On todettava, että näin on tämän ennakkoratkaisukysymyksen tapauksessa.

18 Direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta käsitteestä ”maahantuonti” on yhtäältä muistettava, että asiassa C-405/03, Class International, 18.10.2005 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-8735, 42–44 kohta) on todettu, että silloin, kun kolmannesta maasta jäsenvaltioon lähetettyjä alkuperäisiä tavaroita ei ole vielä luovutettu vapaaseen liikkeeseen vaan ne on asetettu tullivarastointimenettelyyn, kyse ei ole tässä säännöksessä tarkoitetusta ”maahantuonnista”.

19 Tavaramerkin haltija voi kuitenkin vedota menestyksekkäästi näiden tosiasiallisesti ETA:han tuotujen, muttei vielä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden osalta direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan nojalla yksinoikeuksiensa loukkaamiseen, jos voidaan osoittaa, että näitä tavaroita on myyty tai tarjottu ostettavaksi tavalla, joka merkitsee väistämättä niiden liikkeelle laskemista ETA:ssa (em. asia Class International, tuomion 58 kohta).

20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on näiden periaatteiden mukaisesti selvitettävä, aikooko IPN Bulgaria laskea pääasiassa kyseessä olevat tavarat liikkeelle ETA:ssa tai tarjoaako tai myykö se näitä tavaroita toiselle toimijalle, joka väistämättä laskee ne liikkeelle ETA:ssa (ks. analogisesti em. asia Class International, tuomion 60 kohta).

21 Toisaalta siitä kansallisen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämästä kysymyksestä, onko direktiivin 89/104 5 artiklaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi estää ilman hänen suostumustaan tapahtuvan tällä tavaramerkillä varustettujen alkuperäisten tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen ETA:ssa, on todettava, että se, että tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi, ilmenee unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä useista tuomioista.

22 Asiassa C-355/96, Silhouette International Schmied, 16.7.1998 annetun tuomion (Kok., s. I-4799) 26 kohdassa todettiin, että direktiiviä 89/104 ei voida tulkita siten, että siinä jätettäisiin jäsenvaltioille mahdollisuus säätää kansallisessa lainsäädännössään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta sellaisten tavaroiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa.

23 Oikeuskäytännössä on sittemmin täsmennetty, että direktiivin 89/104 vaikutuksena on edellä mainitussa asiassa Silhouette International Schmied annettu tuomio huomioon ottaen se, että tavaramerkin haltijalla olevat oikeudet sammuvat vain niissä tilanteissa, joissa tavarat on laskettu liikkeelle ETA:ssa, ja se, että tavaramerkin haltija voi siten määrätä tavaramerkillään varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta ETA:ssa (ks. yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 33 kohta; asia C-244/00, Van Doren + Q, tuomio 8.4.2003, Kok., s. I-3051, 26 kohta ja asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 36 kohta).

24 Tästä seuraa, että kun tavaramerkin haltija ei ole aikaisemmin laskenut tavaramerkillä varustettuja tavaroita liikkeelle ETA:ssa tai niitä ei ole aikaisemmin hänen suostumuksellaan laskettu liikkeelle ETA:ssa, haltijalla on direktiivin 89/104 5 artiklan mukaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita muun muassa tuomasta maahan näitä tavaroita, tarjoamasta niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten (ks. em. asia Peak Holding, tuomion 34 kohta).

25 Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo tämän määräyksen 20 kohdassa tarkoitetun tosiseikkoja koskevan tarkastelun jälkeen, että IPN Bulgaria aikoo laskea pääasiassa kyseessä olevat tavarat liikkeelle ETA:ssa tai tarjoaa tai myy näitä tavaroita toiselle toimijalle, joka väistämättä laskee ne liikkeelle ETA:ssa, tästä on tehtävä pääasian riidattomat tosiseikat huomioon ottaen sellainen johtopäätös, että kyseessä on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tapahtuva alkuperäisten tavaroiden ensimmäinen liikkeelle laskeminen ETA:ssa,

jolloin on syytä soveltaa tätä oikeuskäytäntöä, jonka mukaan haltija voi estää liikkeelle laskemisen.

26 Esitettyyn kysymykseen on vastattava edellä esitetyn perusteella, että direktiivin 89/104 5 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi estää ilman hänen suostumustaan tapahtuvan tällä tavaramerkillä varustettujen alkuperäisten tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen ETA:ssa.

Oikeudenkäyntikulut

27 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on määrännyt seuraavaa:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi estää ilman hänen suostumustaan tapahtuvan tällä tavaramerkillä varustettujen alkuperäisten tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen Euroopan talousalueella.

Allekirjoitukset