DOMSTOLENS BESLUT (femte avdelningen)

den 28 oktober 2010 *

I mål C-449/09,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) genom beslut av den 30 oktober 2009, som inkom till domstolen den 18 november 2009, i målet

Canon Kabushiki Kaisha

mot

IPN Bulgaria OOD,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-J. Kasel, tillförordnad ordförande på femte avdelningen, samt domarna M. Ilešič (referent) och E. Levits,

* Rättegångsspråk: bulgariska.

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

som avser att avgöra målet genom motiverat beslut i enlighet med artikel 104.3 första stycket i domstolens rättegångsregler,

och efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan det enligt japansk rätt bildade bolaget Canon Kabushiki Kaisha (nedan kallat Canon) och IPN Bulgaria OOD (nedan kallat IPN Bulgaria), bolag bildat enligt bulgarisk rätt. Målet rör varor som tillverkats av Canon och som utan detta bolags tillstånd har skickats till Bulgarien från ett tredjeland med IPN Bulgaria som mottagare.

Direktiv 89/104

3 Artikel 5.1 a i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,…”

4 Enligt artikel 5.3 i detta direktiv kan bland annat följande förbjudas:

”a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

…”

5 Artikel 7.1 i direktiv 89/104 i dess ursprungliga lydelse, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, hade följande lydelse:

”Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans tillstånd har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.”

6 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3), i förening med bilaga XVII punkt 4 i nämnda avtal, anpassades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104, på så sätt att ”inom gemenskapen” ändrades till ”i en avtalsslutande part”.

7 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

8 Canon tillverkar kameror, skrivare, kopieringsmaskiner och andra apparater. Dessa produkter saluförs under ordkännetecknet CANON. I Europeiska unionen är detta kännetecken registrerat som gemenskapsvarumärke och i flera medlemsstater, däribland Republiken Bulgarien, som nationellt varumärke.

9 Genom skrivelse av den 29 april 2008 meddelade det regionala tullkontoret i Burgas (Bulgarien) företrädaren för Canon att tullkontoret den 22 april 2008 beslagtagit en försändelse med tonerkassetter försedda med varumärket CANON. Försändelsen kom från Hongkong (Kina) och fördes in till Bulgarien via hamnen i Burgas. Mottagare av försändelsen var IPN Bulgaria.

10 I beslut av den 16 maj 2008 förordnade Sofiyski gradski sad (domstol för staden Sofia), på begäran av Canon, att de ifrågavarande varorna, som en säkerhetsåtgärd, skulle beslagtas. Sofiyski apelativen sad (Sofias appellationsdomstol) fastställde den 26 juni 2008 detta beslut. På grundval av beslagtagandet överlämnades de ifrågavarande varorna för tillfälligt förvar hos det regionala tullkontoret i Burgas.

11 Canon väckte talan mot IPN Bulgaria vid Sofiyski gradski sad och gjorde gällande att IPN Bulgaria genom importen av de ifrågavarande varorna hade gjort intrång i den ensamrätt som är knuten till varumärket CANON.

12 I samband med detta mål har det konstaterats att de ifrågavarande tonerkassetterna är autentiska varor av märket Canon och att de således ska betraktas som originalvaror. Det framgår dessutom av beslutet om hänskjutande att försändelsen av varor till Bulgarien skett utan Canons tillstånd. IPN Bulgaria bestred emellertid att det skulle vara fråga om ”import”. Detta bolag gjorde i det avseendet gällande att varorna beställts från bolaget av en kund etablerad i Serbien, med den följden att transporten till kunden via Bulgarien utgör extern transitering.

13 Rättsligt sett är parterna oense om huruvida en innehavare av ett varumärke har rätt att förhindra tredje man att föra in originalvaror försedda med detta märke till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan varumärkesinnehavarens tillstånd.

14 Under förfarandet antog Varhoven kasatsionen sad (högsta kassationsdomstolen) ett tolkningsbeslut i detta avseende, enligt vilket enbart importen av originalvaror från ett tredjeland utan tillstånd från innehavaren av det varumärke med vilket varorna är försedda inte utgör något intrång i den ensamrätt som är knuten till detta varumärke.

15 Sofiyski gradski sad, som hyste tvivel om huruvida det ovannämnda tolkningsbeslutet är förenligt med unionsrätten, vilandeförklarade målet och hänsköt följande fråga till domstolen för förhandsavgörande:

”Ska artikel 5 i [direktiv 89/104], i den mån den ger varumärkesinnehavaren en ensamrätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket – till exempel genom att importera eller exportera varor under tecknet –, tolkas på så sätt att varumärkesinnehavarens rättigheter även omfattar rätten att förhindra en sådan användning av varumärket, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, som består i att importera originalvaror, om varumärkesinnehavarens rättigheter inte har konsumerats i den mening som avses i artikel 7 i detta direktiv?”

Prövning av tolkningsfrågan

16 I enlighet med artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna får domstolen, om svaret på en tolkningsfråga klart kan utläsas av rättspraxis, efter att ha hört generaladvokaten, avgöra saken genom motiverat beslut med hänvisning till denna rättspraxis.

17 Domstolen konstaterar att så är fallet med förevarande tolkningsfråga.

18 Vad för det första gäller begreppet ”importera” i den mening som avses i artikel 5.3 c i direktiv 89/104, erinrar domstolen om att den i dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International (REG 2005, s. I-8735), punkterna 42–44, slagit fast att det inte utgör ”import” i den mening som avses i denna bestämmelse när originalvaror som skickats till en medlemsstat från tredjeland ännu inte övergått till fri omsättning, utan placerats i ett förfarande för lagring i tullager.

19 Varumärkesinnehavaren kan emellertid, i förhållande till dessa varor som fysiskt förts in till EES men som ännu inte övergått till fri omsättning, med framgång åberopa ett intrång i ensamrätten, i enlighet med artikel 5.1 och 5.3 b i direktiv 89/104, när det konstaterats att dessa varor varit föremål för försäljning eller för utbjudande till försäljning, vilket nödvändigtvis förutsätter att de släpps ut på marknaden inom EES (domen i det ovannämnda målet Class International, punkt 58).

20 Med hänsyn till dessa principer ankommer det på den nationella domstolen att avgöra om IPN Bulgaria planerar att släppa ut de ifrågavarande varorna på marknaden inom EES, eller erbjuder eller säljer varorna till en annan aktör som ovillkorligen kommer att släppa ut dem på marknaden inom EES (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Class International, punkt 60).

21 Vad för det andra gäller den nationella domstolens fråga, närmare bestämt huruvida artikel 5 i direktiv 89/104 ska tolkas på så sätt att en innehavare av ett varumärke kan förhindra att originalvaror som bär detta varumärke släpps ut på marknaden inom EES för första gången utan hans tillstånd, ska det konstateras att denna fråga, i enlighet med flera av EU-domstolens domar, ska besvaras jakande.

22 Domstolen har i punkt 26 i dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799), slagit fast att direktiv 89/104 inte ska tolkas på så sätt att det lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som förs ut på marknaden i tredjeland.

23 I senare domar har domstolen påpekat att verkan av direktiv 89/104, med hänsyn till domen i det ovannämnda målet Silhouette International Schmied, är att begränsa konsumtion av varumärkesinnehavarens rättigheter till enbart de fall då varorna har släppts ut på marknaden inom EES och att således låta varumärkesinnehavaren bestämma när varor som bär varumärket kan släppas ut på marknaden inom EES för första gången (dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 33, av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren + Q, REG 2003, s. I-3051, punkt 26, och av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding, REG 2004, s. I-11313, punkt 36).

24 Av detta följer att varumärkesinnehavaren enligt artikel 5 i direktiv 89/104, när varor som bär hans varumärke inte tidigare har släppts ut på marknaden inom EES av innehavaren eller med hans samtycke, har ensamrätt att förhindra tredje man att bland annat importera dessa varor, att utbjuda dessa till försäljning, att marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål (se domen i det ovannämnda målet Peak Holding, punkt 34).

25 För det fall att den nationella domstolen, efter en sådan prövning av de faktiska omständigheterna som avses ovan i punkt 20, kommer till den slutsatsen att IPN Bulgaria planerar att släppa ut de ifrågavarande varorna på marknaden inom EES, eller erbjuder eller säljer varorna till en annan aktör som ovillkorligen kommer att släppa ut dem på marknaden inom EES, en slutsats av vilken följer att det, med hänsyn till de i målet vid den nationella domstolen otvistiga faktiska omständigheterna, är fråga om ett utsläppande av originalvaror på marknaden inom EES för första gången utan

varumärkesinnehavarens tillstånd, följer det av all ovannämnd rättspraxis att varumärkesinnehavaren kan förhindra att varorna sålunda släpps ut på marknaden.

26 Mot bakgrund av det ovanstående ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande: Artikel 5 i direktiv 89/104 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett varumärke kan förhindra att originalvaror som bär detta varumärke släpps ut på marknaden inom EES för första gången utan hans tillstånd.

Rättegångskostnader

27 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett varumärke kan förhindra att originalvaror som bär detta varumärke släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för första gången utan hans tillstånd.

Underskrifter