USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

28. října 2010 *

Ve věci C-449/09,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Sofiyski gradski sad (Bulharsko) ze dne 30. října 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 18. listopadu 2009, v řízení

Canon Kabushiki Kaisha

proti

IPN Bulgaria OOD,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení J.-J. Kasel, předseda senátu, zastupující předseda pátého senátu, M. Ilešič (zpravodaj) a E. Levits, soudci,

* Jednací jazyk: bulharština.

generální advokát: Y. Bot,
vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

vzhledem k tomu, že Soudní dvůr hodlá rozhodnout usnesením s odůvodněním v souladu s čl. 104 odst. 3 prvním pododstavcem svého jednacího řádu,

po vyslechnutí generálního advokáta,

vydává toto

Usnesení

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s.1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Canon Kabushiki Kaisha (dále jen „Canon“), společností založenou podle japonského práva, a IPN Bulgaria OOD (dále jen „IPN Bulgaria“), společností založenou podle bulharského práva, ohledně výrobků vyrobených společností Canon a zaslaných bez jejího souhlasu ze třetího státu do Bulharska společnosti IPN Bulgaria jakožto příjemci.

Směrnice 89/104

3 Článek 5 směrnice 89/104 nadepsaný „Práva z ochranné známky“ ve svém odstavci 1 písm. a) stanovil:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána“.

4 Podle odstavce 3 téhož článku, může být zakázáno zejména:

„a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;

b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem, anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;

[…]“

5 Článek 7 směrnice 89/104 ve svém původním znění, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“ ve svém odstavci 1 uváděl:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.“

6 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3), ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody, byl čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 ve svém původním znění pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovním spojením „ve smluvní straně“.

7 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25), jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále směrnicí 89/104.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

8 Společnost Canon vyrábí fotoaparáty, kopírky, tiskárny a jiné přístroje. Toto zboží prodává pod slovním označením „CANON“. V Evropské unii je toto označení zapsáno jako ochranná známka Společenství a v mnoha členských státech, včetně Bulharské republiky, rovněž jako národní ochranná známka.

9 Dopisem ze dne 29. dubna 2008 sdělilo oblastní celní ředitelství v Burgasu (Bulharsko) zástupci společnosti Canon, že byl dne 22. dubna 2008 zajištěn náklad s inkoustovými kazetami označenými ochrannou známkou CANON. Tento náklad pocházel z Hong Kongu (Čína) a byl dovezen do Bulharska přes přístav v Burgasu. Příjemcem zásilky byla společnost IPN Bulgaria.

10 Rozhodnutím ze dne 16. května 2008 nařídil Sofiyski gradski sad (městský soud v Sofii) na návrh společnosti Canon předběžné opatření spočívající v zadržení dotčených výrobků. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Sofiyski apelativen sad (odvolací soud v Sofii) ze dne 26. června 2008. Z důvodu jejich zadržení byly uvedené výrobky ponechány v dočasné úschově u oblastního celního ředitelství v Burgasu.

11 Krom toho podala společnost Canon proti společnosti IPN Bulgaria žalobu u Sofiyski gradski sad, kterou jí vytýkala, že dovozem dotyčných výrobků porušila výlučná práva z ochranné známky CANON.

12 V rámci tohoto sporu bylo konstatováno, že dotčené inkoustové kazety jsou pravými výrobky ochranné známky CANON a musí být tudíž považovány za výrobky „původní". Z předkládacího rozhodnutí mimoto vyplývá, že tyto výrobky byly zaslány do Bulharska bez souhlasu společnosti Canon. Společnost IPN Bulgaria naproti tomu zpochybňuje, že by šlo o „dovoz". V tomto ohledu tvrdí, že uvedené výrobky u ní byly objednány zákazníkem se sídlem v Srbsku, takže jejich převoz do této země přes bulharské území je vnějším tranzitem.

13 Pokud jde o právní stav, účastnice řízení jsou ve sporu ohledně otázky, zda je majitel ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám, aby dovezly původní výrobky označené touto ochrannou známkou do Evropského hospodářského prostoru (EHP) bez jeho souhlasu.

14 V průběhu tohoto řízení vydal v tomto ohledu Varhoven kasatsionen sad (Nejvyšší kasační soud) interpretační rozhodnutí, podle kterého pouhá skutečnost, že určitá osoba dovezla původní výrobky ze třetího státu bez souhlasu majitele ochranné známky, kterou byly tyto výrobky označeny, nepředstavuje porušení výlučných práv z ochranné známky.

15 Jelikož si Sofiyski gradski sad kladl otázku ohledně slučitelnosti uvedeného interpretačního rozhodnutí s právem Unie, rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Má být článek 5 [směrnice 89/104] v části, ve které majiteli ochranné známky poskytuje výlučné právo zakázat třetím osobám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou, včetně dovozu a vývozu zboží pod tímto označením, vykládán v tom smyslu, že práva majitele ochranné známky zahrnují právo zakázat užívání ochranné známky bez jeho souhlasu spočívající v dovozu původního zboží, pokud […] práva majitele ochranné známky nejsou ve smyslu článku 7 [uvedené] směrnice vyčerpána?“

K předběžné otázce

16 Podle čl. 104 odst. 3 prvního pododstavce jednacího řádu, pokud lze odpověď na předběžnou otázku jasně vyvodit z judikatury, může Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout usnesením s odůvodněním, které obsahuje odkaz na příslušnou judikaturu.

17 Je nutno konstatovat, že v případě této předběžné otázky tomu tak je.

18 Pokud jde jednak o pojem „dovoz“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. c) směrnice 89/104, je třeba připomenout, že v rozsudku ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735, body 42 až 44), Soudní dvůr rozhodl, že v případě, že původní výrobky zaslané do některého členského státu ze třetího státu nebyly dosud propuštěny do volného oběhu, ale byly propuštěny do režimu uskladnění v celním skladu, nejedná se o „dovoz“ ve smyslu uvedeného ustanovení.

19 Majitel ochranné známky se však může ve vztahu k těmto výrobkům, které fyzicky vstoupily do EHP, avšak nebyly dosud propuštěny do volného oběhu, užitečně dovolávat porušení svých výlučných práv podle čl. 5 odst. 1 a 3 písm. b) směrnice 89/104, je-li prokázáno, že uvedené výrobky byly předmětem prodeje nebo nabídky k prodeji, které s sebou nezbytně nesou uvedení tohoto zboží na trh v EHP (výše uvedený rozsudek Class International, bod 58).

20 Podle těchto zásad je věcí předkládajícího soudu, aby ověřil, zda se společnost IPN Bulgaria chystá uvést výrobky dotčené v původním řízení na trh v EHP nebo zda nabízí nebo prodává tyto výrobky jinému subjektu, který je nezbytně uvede na trh v EHP (viz obdobně výše uvedený rozsudek Class International, bod 60).

21 Co se dále týče otázky položené v zásadě předkládajícím soudem, zda je třeba článek 5 směrnice 89/104 vykládat v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může bránit prvnímu uvedení původních výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v EHP bez jeho souhlasu, je třeba konstatovat, že kladná odpověď na tuto otázku vyplývá z několika rozsudků Soudního dvora.

22 Soudní dvůr již v bodě 26 rozsudku ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, s. I-4799) rozhodl, že směrnici 89/104 nelze vykládat v tom smyslu, že ponechává členským státům možnost upravit v jejich vnitrostátním právním řádu vyčerpání práv z ochranné známky u výrobků uvedených na trh ve třetích státech.

23 V později vynesených rozsudcích Soudní dvůr upřesnil, že s ohledem na výše uvedený rozsudek Silhouette International Schmied je účinkem směrnice 89/104 omezit vyčerpání práva majitele ochranné známky pouze na případy, kdy výrobky byly uvedeny na trh v EHP, a umožnit tak tomuto majiteli mít kontrolu nad prvním uvedením výrobků nesoucích jeho ochrannou známku na trh v EHP (rozsudky ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 33; ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, s. I-3051, bod 26, jakož i ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding, C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 36).

24 Z toho plyne, že jestliže výrobky označené ochrannou známkou nebyly dříve majitelem této ochranné známky nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh v EHP, přiznává článek 5 směrnice 89/104 takovému majiteli výlučné právo, jež mu umožňuje zakázat jakékoli třetí osobě zejména dovážet uvedené výrobky, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely skladovat (viz výše uvedený rozsudek Peak Holding, bod 34).

25 Z veškeré této judikatury vyplývá, že v případě, že by předkládající soud po ověření skutečností uvedených v bodě 20 tohoto usnesení dospěl k závěru, že se společnost IPN Bulgaria chystá uvést výrobky dotčené v původním řízení na trh v EHP nebo nabízí či prodává tyto výrobky jinému subjektu, který je nezbytně uvede na trh v EHP, tedy k závěru, z něhož by s ohledem na skutkové okolnosti sporu v původním řízení, které nejsou zpochybňovány, vyplývalo, že by se jednalo o první uvedení původních

výrobků na trh v EHP bez souhlasu majitele ochranné známky, bude třeba vycházet z uvedené judikatury, podle které tento majitel může takovému uvedení na trh bránit.

26 S ohledem na výše uvedené je na položenou otázku třeba odpovědět tak, že článek 5 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit prvnímu uvedení původních výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v EHP bez jeho souhlasu.

K nákladům řízení

27 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

Článek 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit prvnímu uvedení původních výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v Evropském hospodářském prostoru bez jeho souhlasu.

Podpisy.