TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) NUTARTIS

2010 m. spalio 28 d.*

Byloje C-449/09

dėl *Sofiyski gradski sad* (Bulgarija) 2009 m. spalio 30 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2009 m. lapkričio 18 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Canon Kabushiki Kaisha

prieš

IPN Bulgaria OOD

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro penktosios kolegijos pirmininko pareigas einantis J.-J. Kasel, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas) ir E. Levits,

* Proceso kalba: bulgarų.

generalinis advokatas Y. Bot,
kancleris A. Calot Escobar,

Teisingumo Teismas pagal savo Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą nutaręs spręsti klausimą motyvuota nutartimi,

susipažinęs su generalinio advokato nuomone,

priima šią

Nutartį

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 5 straipsnio išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp pagal Japonijos teisę įsteigtos bendrovės *Canon Kabushiki Kaisha* (toliau – *Canon*) ir pagal Bulgarijos teisę įsteigtos bendrovės *IPN Bulgaria OOD* (toliau – *IPN Bulgaria*), kilusį dėl to, kad *Canon* pagamintos prekės be jos sutikimo buvo siunčiamos į Bulgariją iš trečiosios valstybės, kaip gavėją nurodant *IPN Bulgaria*.

Direktyva 89/104

3 Direktyvos 89/104 5 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ 1 dalies a punkte nurodyta:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas“.

4 Pagal to paties straipsnio 3 dalį gali būti uždrausta:

„a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

<...>“

5 Direktyvos 89/104 7 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas“ 1 dalies pirminėje redakcijoje buvo nurodyta:

„Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.“

6 Pagal 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3) 65 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalies pirminė redakcija šio susitarimo tikslais buvo adaptuota sąvoką „Bendrijos“ pakeičiant žodžiais „Susitariančiosios Šalies“.

7 Direktyva 89/104 buvo panaikinta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m. lapkričio 28 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindinėje byloje vis dar taikoma Direktyva 89/104.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

8 *Canon* gamina fotoaparatus, kopijavimo aparatus, spausdintuvus ir kitą techniką. Šios prekės platinamos pažymėtos žodiniu žymeniu CANON. Europos Sąjungoje šis žymuo registruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, o daugelyje valstybių narių, įskaitant ir Bulgarijos Respubliką – kaip nacionalinis prekių ženklas.

9 2008 m. balandžio 29 d. raštu regioninė Burgaso muitinės direkcija (Bulgarija) pranešė *Canon* atstovui, kad 2008 m. balandžio 22 d. buvo sulaikytas prekių ženklu CANON pažymėtų kasečių su dažomaisiais milteliais konteineris. Šis konteineris buvo atgabentas iš Honkongo (Kinija) ir į Bulgariją įvežtas per Burgaso uostą. Konteinerio gavėja buvo *IPN Bulgaria*.

10 Remdamasis *Canon* prašymu, *Sofiyski gradski sad* (Sofijos miesto teismas) 2008 m. gegužės 16 d. sprendimu kaip apsaugos priemonę nustatė nagrinėjamų prekių areštą. Šis sprendimas buvo patvirtintas 2008 m. birželio 26 d. *Sofiyski apelativen sad* (Sofijos apeliacinis teismas) nutartimi. Dėl arešto minėtos prekės buvo atiduotos laikinam saugojimui regioninei Burgaso muitinės direkcijai.

11 Be to, *Canon* pareiškė ieškinį *IPN Bulgaria Sofiyski gradski sad* kaltindama ją tuo, kad importuodama atitinkamas prekes pažeidė prekių ženklo CANON suteikiamas išimtines teises.

12 Nagrinėjant šį ginčą buvo konstatuota, kad nagrinėjamos kasetės su dažomaisiais milteliais yra autentiškos prekių ženklo CANON prekės ir dėl to turi būti laikomos „originaliomis“. Be to, iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad į Bulgariją šios prekės buvo atsiųstos be *Canon* sutikimo. Tačiau *IPN Bulgaria* tvirtina, kad tai nebuvo „importas“. Šiuo atžvilgiu ji nurodo, kad minėtas prekes užsakė klientas iš Serbijos, todėl jų gabenimas minėtam klientui per Bulgarijos teritoriją yra išorės tranzitas.

13 Teisiniu požiūriu šalys nesutaria dėl klausimo, ar prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiajai šaliai be jo sutikimo įvežti į Europos ekonominę erdvę (toliau – EEE) šiuo prekių ženklu pažymėtas originalias prekes.

14 Vykstant šiam procesui *Varhoven kasatsionen sad* (Aukščiausiasis kasacinis teismas) priėmė šį klausimą aiškinantį sprendimą nurodydamas, kad vien originalių prekių importas iš trečiosios valstybės be prekių ženklo, kuriuo pažymėtos šios prekės, savininko sutikimo nėra prekių ženklo suteikiamų išimtinių teisių pažeidimas.

15 Nežinodamas, ar minėtas aiškinamasis sprendimas yra suderinamas su Sąjungos teise, *Sofiyski gradski sad* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar [direktyvos 89/104] 5 straipsnį tiek, kiek jis prekių ženklo savininkui suteikia išimtines teises uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekyboje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, taip pat importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes, reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti prekių ženklą be jo sutikimo importuojant originalias prekes, jei prekių ženklo savininko teisės nėra išnaudotos [minėtos] direktyvos 7 straipsnio prasme?“

Dėl prejudicinio klausimo

16 Pagal Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, jei atsakymą į klausimą, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, galima aiškiai nustatyti iš Teisingumo Teismo praktikos, Teisingumo Teismas, susipažinęs su generalinio advokato nuomone, gali spręsti klausimą motyvuota nutartimi, kurioje nurodomas ankstesnis sprendimas arba atitinkama Teisingumo Teismo praktika.

17 Reikia konstatuoti, kad taip yra šio prejudicio klausimo atveju.

18 Dėl Direktyvos 89/104 5 straipsnio 3 dalies c punkte vartojamos sąvokos „importas“ reikia priminti, kad 2005 m. spalio 18 d. Sprendime *Class International* (C-405/03, Rink. p. I-8735, 42–44 punktai) Teisingumo Teismas patvirtino, jog situacija, kai originalios prekės, į valstybę narę išsiųstos iš trečiosios valstybės, dar nebuvo išleistos į laisvą apyvartą, tačiau joms buvo pritaikyta muitinio sandėliavimo procedūra, negali būti laikoma „importu“ minėtos nuostatos prasme.

19 Tačiau prekių ženklo savininkas gali šių prekių, fiziškai įvežtų į EEE, bet dar neišleistų į laisvą apyvartą, atžvilgiu remtis savo išimtinių teisių pažeidimu pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies b punktą, jeigu nustatyta, kad minėtų prekių pardavimas arba siūlymas būtinai buvo susijęs su jų išleidimu į EEE rinką (minėto Sprendimo *Class International* 58 punktas).

20 Remdamasis šiais principais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar *IPN Bulgaria* ketina išleisti į EEE rinką pagrindinėje byloje nagrinėjamas prekes arba siūlo ar parduoda šias prekes kitam ūkio subjektui, kuris jas būtinai išleis į EEE rinką (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *Class International* 60 punktą).

21 Dėl klausimo, kurį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės kelia norėdamas sužinoti, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti šiuo prekių ženklu pažymėtų originalių prekių pirmajam išleidimui į EEE rinką be jo sutikimo, reikia konstatuoti, kad teigiamas atsakymas į šį klausimą išplaukia iš kelių Teisingumo Teismo sprendimų.

22 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rink. p. I-4799) 26 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyva 89/104 neturi būti aiškinama kaip paliekanti valstybėms narėms galimybę numatyti jų nacionalinėje teisėje prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimą prekių, išleistų į trečiųjų valstybių rinką, atžvilgiu.

23 Vėlesniuose sprendimuose Teisingumo Teismas paaiškino, kad, atsižvelgiant į minėtą Sprendimą *Silhouette International Schmied*, Direktyva 89/104 susiaurina prekių ženklo savininkui suteiktos teisės išnaudojimą iki atvejų, kai prekės buvo išleistos į EEE rinką, ir leidžia šiam savininkui kontroliuoti pirmąjį jo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į EEE rinką (2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, Rink. p. I-8691, 33 punktas; 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Van Doren + Q*, C-244/00, Rink. p. I-3051, 26 punktas bei 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *Peak Holding*, C-16/03, Rink. p. I-11313, 36 punktas).

24 Iš to išplaukia, kad jeigu prekių ženklu pažymėtos prekės anksčiau nebuvo išleistos į EEE rinką paties šio prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu, Direktyvos 89/104 5 straipsnis suteikia minėtam savininkui išimtines teises, be kita ko, leidžiančias jam uždrausti trečiosioms šalims importuoti minėtas prekes, jas siūlyti, išleisti į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti (žr. minėto Sprendimo *Peak Holding* 34 punktą).

25 Iš visos šios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad jeigu baigęs šios nutarties 20 punkte nurodytą faktinį patikrinimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarytų išvadą, kad *IPN Bulgaria* ketina išleisti į EEE rinką pagrindinėje byloje nagrinėjamas prekes arba siūlo ar parduoda šias prekes kitam ūkio subjektui, kuris jas būtinai išleis į EEE rinką, reiškiančią, atsižvelgiant į pagrindinėje byloje neginčytas faktines aplinkybes, kad tai yra pirmasis originalių prekių išleidimas į EEE rinką be prekių ženklo savininko sutikimo, reikėtų taikyti minėtą Teisingumo

Teismo praktiką, pagal kurią minėtas savininkas gali prieštarauti tokiam išleidimui į rinką.

26 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti šiuo prekių ženklu pažymėtų originalių prekių pirmajam išleidimui į EEE rinką be jo sutikimo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

27 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nutaria:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti šiuo prekių ženklu pažymėtų originalių prekių pirmajam išleidimui į Europos ekonominės erdvės rinką be jo sutikimo.

Parašai.