DIGRIET TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

tat-28 ta' Ottubru 2010 *

Fil-Kawża C-449/09,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mis-Sofiyski gradski sad (il-Bulgarija), permezz ta' deċiżjoni tat-30 ta' Ottubru 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-18 ta' Novembru 2009, fil-proċedura

Canon Kabushiki Kaisha

vs

IPN Bulgaria OOD,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn J.-J. Kasel, President ta' Awla, li qed jaġixxi bħala President tal-Ħames Awla, M. Ilešič (Relatur) u E. Levits, Imħallfin,

* Lingwa tal-kawża: il-Bulgaru.

Avukat Ġenerali: Y. Bot,
Reġistratur: A. Calot Escobar,

peress li l-Qorti tal-Ġustizzja qed tipproponi li tiddeċiedi permezz ta' digriet motivat skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha,

wara li semgħet lill-Avukat Ġenerali,

tagħti l-preżenti

Digriet

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn il-kumpannija skont id-dritt Ġappuniż Canon Kabushiki Kaisha (iktar 'il quddiem "Canon") u IPN Bulgaria OOD (iktar 'il quddiem "IPN Bulgaria"), kumpannija skont id-dritt Bulgaru, fir-rigward ta' prodotti mmanifatturati minn Canon u mibgħuta, mingħajr il-kunsens tagħha, lejn il-Bulgaria minn Stat terz, b'IPN Bulgaria bħala d-destinatarja.

Id-Direttiva 89/104

3 L-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104, intitolat "Drittijiet mogħtija minn trade mark", kien jiddisponi fil-paragrafu (1)(a) tiegħu:

"It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ:

a) kwalunkwe sinjal li hu identiku mat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li t-trade mark hi reġistrata [għalihom];

[…]"

4 Skont il-paragrafu (3) tal-istess Artikolu, jista' b'mod partikolari jiġi pprojbit:

"a) li jitwaħħal is-simbolu ma' l-merkanzija jew ma' l-imballaġġ ta' dan;

b) li joffru l-merkanzija, jew li jqiegħduhom fuq is-suq jew li jaħżnuhom għal dawn l-iskopijiet taħt dak is-sinjal, jew li joffru u jfornu servizzi kif jidhru hawn taħt;

ċ) jimpurtaw jew jesportaw il-merkanzija taħt is-simbolu;

[…]"

5 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 89/104, fil-verżjoni inizjali tiegħu, intitolat "Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark", kien jiddisponi fil-paragrafu (1) tiegħu:

"It-trade mark ma tagħtix lill-proprjetarju d-dritt li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' merkanzija li tqiegħdet fuq is-suq [fil-Komunità] taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu."

6 Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992 (ĠU 1994, L 1, p. 3), moqri flimkien mal-punt 4 tal-Anness XVII ta' dan il-ftehim, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 89/104 fil-verżjoni inizjali tagħha ġie adattat għall-finijiet tal-imsemmi ftehim, fejn l-espressjoni "fil-Komunità" ġiet mibdula bil-kliem "fit-territorju ta' parti kontraenti".

7 Id-Direttiva 89/104 ġiet imħassra bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 299, p. 25), li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008. Madankollu, il-kwistjoni fil-kawża prinċipali għadha rregolata, fid-dawl tad-data meta seħħew il-fatti, bid-Direttiva 89/104.

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

8 Canon tipproduċi kameras, copiers, printers u apparat ieħor. Il-prodotti tagħha huma distribwiti taħt is-sinjal verbali "CANON". Fl-Unjoni Ewropea, dan is-sinjal huwa rreġistrat bħala trade mark Komunitarja u, f'diversi Stati Membri, inkluż fir-Repubblika tal-Bulgarija, bħala trade mark nazzjonali.

9 B'ittra tad-29 ta' April 2008, id-Direttorat Reġjonali Doganali ta' Bourgas (il-Bulgarija) innotifika lil rappreżentant ta' Canon li kien żamm, fit-22 ta' April 2008, tagħbija ta' cartridges tal-linka bit-trade mark CANON. Din it-tagħbija kienet provenjenti minn Hong Kong (iċ-Ċina) u kienet ġiet introdotta fil-Bulgarija permezz tal-port ta' Bourgas. Id-destinatarja tat-tagħbija kienet IPN Bulgaria.

10 B'deċiżjoni tas-16 ta' Mejju 2008, is-Sofiyski gradski sad (qorti tal-belt ta' Sofia) ordnat, fuq talba ta' Canon u bħala miżura kawtelatorja, il-konfiska tal-prodotti inkwistjoni. Din id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata bid-digriet tas-26 ta' Ġunju 2008 tas-Sofiyski apelativen sad (qorti tal-appell ta' Sofia). Minħabba l-konfiska tagħhom, l-imsemmija prodotti tpoġġew f'maħżen temporanju fi ħdan id-Direttorat Reġjonali Doganali ta' Bourgas.

11 Barra minn hekk, Canon ħarrket lil IPN Bulgaria quddiem is-Sofiyski gradski sad, fejn akkużatha li kisret, bl-importazzjoni tal-prodotti kkonċernati, id-drittijiet esklussivi mogħtija mit-trade mark CANON.

12 Fil-kuntest ta' din il-kawża, ġie kkonstatat li l-cartridges tal-linka inkwistjoni huma prodotti awtentiċi tat-trade mark CANON u għandhom għalhekk jitqiesu bħala prodotti "oriġinali". Barra minn hekk, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-ġarr ta' dawn il-prodotti lejn il-Bulgarija seħħ mingħajr il-kunsens ta' Canon. Min-naħa l-oħra, IPN Bulgaria tikkontesta li kien hemm "importazzjoni". F'dan ir-rigward, hija ssostni li l-prodotti msemmija ġew ordnati mingħandha minn klijent stabbilit fis-Serbja, b'tali mod li t-trasport tagħhom lejh minn fuq it-territorju Bulgaru kien jikkostitwixxi tranżitu estern.

13 Fil-liġi, il-partijiet ma jaqblux dwar jekk il-proprjetarju ta' trade mark jistax jipprojbixxi lil terza persuna milli tintroduċi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) prodotti oriġinali li għandhom din it-trade mark mingħajr il-kunsens tiegħu.

14 Matul din il-proċedura, il-Varhoven kasatsionen sad (Qorti Suprema tal-Kassazzjoni) ħadet deċiżjoni ta' interpretazzjoni f'dan ir-rigward, fejn iddeċidiet li s-sempliċi fatt li jiġu importati prodotti oriġinali minn Stat terz mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark imwaħħla fuq dawn il-prodotti ma tikkostitwixxix ksur tad-drittijiet esklussivi mogħtija mit-trade mark.

15 Peress li kellha dubji dwar il-kompatibbiltà bejn l-imsemmija deċiżjoni ta' interpretazzjoni u d-dritt tal-Unjoni, is-Sofiyski gradski sad iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari segwenti:

"Sa fejn l-Artikolu 5 tad-[Direttiva 89/104] jagħti lill-proprjetarju tat-trade mark id-dritt esklussiv li jipprobixxi lil kulħadd milli juża fil-kummerċ, mingħajr il-kunsens tiegħu, sinjal identiku għat-trade mark, inkluż li jimporta u li jesporta prodotti li għandhom dan is-sinjal, [din] id-dispożizzjoni għandha tiġi interpretata fis-sens li d-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark jinkludu d-dritt li jipprojbixxi użu tat-trade mark li jikkonsisti fl-importazzjoni ta' prodotti oriġinali mingħajr il-kunsens tiegħu, filwaqt […] li d-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark ma jkunux eżawriti fis-sens tal-Artikolu 7 tad-direttiva msemmija?".

Fuq id-domanda preliminari

16 Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura, fil-każ li t-tweġiba għal domanda għal deċiżjoni preliminari tkun tista' kjarament tiġi dedotta mill-ġurisprudenza, il-Qorti tal-Ġustizzja tista', wara li tkun semgħet lill-Avukat Ġenerali, tagħti deċiżjoni permezz ta' digriet motivat, li jkun fih referenza għall-ġurisprudenza kkonċernata.

17 Għandu jiġi kkonstatat li dan huwa l-każ f'dak li jirrigwarda t-talba għal deċiżjoni preliminari preżenti.

18 Min-naħa waħda, fir-rigward tal-kunċett ta' "importazzjoni" fis-sens tal-Artikolu 5(3)(ċ), tad-Direttiva 89/104, għandu jiġi mfakkar li, fis-sentenza tat-18 ta' Ottubru 2005, Class International (C-405/03, Ġabra p. I-8735, punti 42 sa 44), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fil-każ fejn il-prodotti oriġinali mibgħuta lejn Stat Membru minn Stat terz ikunu għadhom ma tpoġġewx fiċ-ċirkolazzjoni, iżda jkunu tpoġġew f'sistema ta' depożitu doganali, ma jkunx hemm "importazzjoni" fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni.

19 Madankollu, il-proprjetarju tat-trade mark jista', fir-rigward ta' dawk il-prodotti introdotti b'mod materjali fiż-ŻEE, iżda li jkunu għadhom ma tpoġġewx fiċ-ċirkolazzjoni, jinvoka b'mod utli ksur tad-drittijiet esklużivi tiegħu, b'applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) u (3)(b) tad-Direttiva 89/104, meta jiġi stabbilit li l-prodotti msemmija jkunu s-suġġett ta' bejgħ jew ta' offerta għall-bejgħ li neċessarjament timplika t-tpoġġija tagħhom fis-suq fiż-ŻEE (sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq, punt 58).

20 B'applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk IPN Bulgaria tridx tpoġġi fis-suq fiż-ŻEE il-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali jew inkella toffri jew tbigħ dawn il-prodotti lil kummerċjant ieħor li, neċessarjament, ipoġġihom fis-suq fiż-ŻEE (ara, b'analoġija, is-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq, punt 60).

21 Min-naħa l-oħra, f'dak li jirrigwarda d-domanda, li essenzjalment saret mill-qorti tar-rinviju, dwar jekk l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' prodotti oriġinali li għandhom din it-trade mark, għandu jiġi kkonstatat li minn diversi sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tirriżulta risposta fil-pożittiv għal din id-domanda.

22 Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fil-punt 26 tas-sentenza tas-16 ta' Lulju 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Ġabra p. I-4799), li d-Direttiva 89/104 ma tistax tiġi interpretata fis-sens li tħalli lill-Istati Membri l-possibbiltà li jipprovdu fid-dritt nazzjonali tagħhom l-eżawriment tad-drittijiet ikkonferiti mit-trade mark għal prodotti li jkunu tpoġġew fis-suq fi Stati terzi.

23 F'sentenzi ulterjuri, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li, fid-dawl tas-sentenza Silhouette International Schmied, iċċitata iktar 'il fuq, l-effett tad-Direttiva 89/104 huwa li tillimita l-eżawriment tad-dritt mogħti lill-proprjetarju tat-trade mark għal dawk il-każijiet biss fejn il-prodotti huma mqiegħda fis-suq fiż-ŻEE u li b'hekk tippermetti lill-proprjetarju li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE ta' prodotti mogħnija bit-trade mark tiegħu (sentenzi tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss, C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691, punt 33; tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Ġabra p. I-3051, punt 26, kif ukoll tat-30 ta' Novembru 2004, Peak Holding, C-16/03, Ġabra p. I-11313, punt 36).

24 Isegwi li, meta l-prodotti mogħnija minn trade mark ma jkunux preċedentement tpoġġew fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju ta' din it-trade mark jew bil-kunsens tiegħu, l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 jagħti lill-imsemmi proprjetarju dritt esklussiv li jippermettilu li jipprojbixxi lil kull terz, b'mod partikolari, li jimporta l-prodotti msemmija, li joffrihom, li jpoġġihom fis-suq jew li jżommhom għal dawn il-finijiet (ara s-sentenza Peak Holding, iċċitata iktar 'il fuq, punt 34).

25 Minn din il-ġurisprudenza kollha jirriżulta li, fil-każ fejn il-qorti tar-rinviju tikkonkludi, fl-aħħar tal-verifika tal-fatti msemmija fil-punt 20 ta' dan id-digriet, li IPN Bulgaria trid tpoġġi fis-suq fiż-ŻEE il-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali jew inkella toffri jew tbigħ dawn il-prodotti lil kummerċjant ieħor li, neċessarjament, ipoġġihom fis-suq fiż-ŻEE, minn liema konklużjoni jkun jirriżulta, fid-dawl tal-elementi ta' fatt mhux ikkontestati tal-kwistjoni fil-kawża prinċipali, li din tkun l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE ta' prodotti oriġinali mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark,

għandha tiġi applikata l-imsemmija ġurisprudenza li tgħid li l-imsemmi proprjetarju jista' jopponi l-imsemmi tqegħid fis-suq.

26 Fid-dawl ta' dak li ntqal, ir-risposta għad-domanda li saret għandha tkun li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-ŻEE, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' prodotti oriġinali li għandhom dik it-trade mark.

Fuq l-ispejjeż

27 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 5 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi l-ewwel tqegħid fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' prodotti oriġinali li għandhom dik it-trade mark.

Firem