POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 28 października 2010 r. *

W sprawie C-449/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) postanowieniem z dnia 30 października 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 listopada 2009 r., w postępowaniu:

Canon Kabushiki Kaisha

przeciwko

IPN Bulgaria OOD,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: J.J. Kasel, prezes izby, pełniący obowiązki prezesa piątej izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

* Język postępowania: bułgarski.

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: A. Calot Escobar,

zamierzając orzec postanowieniem z uzasadnieniem zgodnie z art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką prawa japońskiego Canon Kabushiki Kaisha (zwaną dalej „Canonem") a IPN Bulgaria OOD (zwaną dalej „IPN Bulgaria"), spółką prawa bułgarskiego, w przedmiocie towarów produkowanych przez Canon i wysyłanych bez jej zgody do Bułgarii z państwa trzeciego, których odbiorcą była IPN Bulgaria.

Dyrektywa 89/104

3 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowił w ust. 1 lit. a):

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany".

4 Zgodnie z art. 5 ust. 3 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

„a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

[…]".

5 Artykuł 7 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy", stanowił w ust. 1:

„Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą".

6 Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty" zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony".

7 Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych niniejszy spór nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

8 Canon produkuje aparaty fotograficzne, kserokopiarki, drukarki i inne urządzenia. Produkowane przez nią towary są dystrybuowane pod słownym znakiem towarowym „CANON". W Unii Europejskiej oznaczenie to jest zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, a w licznych państwach członkowskich, w tym w Republice Bułgarii, jako krajowy znak towarowy.

9 Pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. regionalna dyrekcja celna w Burgas (Bułgaria) powiadomiła przedstawiciela Canona, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. zatrzymała ładunek pojemników z tonerem oznaczonych znakiem towarowym CANON. Ładunek ten pochodził z Hongkongu (Chiny) i został wprowadzony na obszar Bułgarii przez port w Burgas. Odbiorcą ładunku była IPN Bulgaria.

10 Postanowieniem z dnia 16 maja 2008 r. Sofijski gradski syd (sąd miejski w Sofii) nakazał na wniosek Canona i tytułem środka zabezpieczenia zajęcie rozpatrywanych towarów. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sofijski apełatiwen syd (sądu apelacyjnego w Sofii) z dnia 26 czerwca 2008 r. Z tytułu tego zajęcia wspomniane towary zostały poddane składowaniu czasowemu w regionalnej dyrekcji celnej w Burgas.

11 Ponadto Canon pozwał IPN Bulgaria przed Sofijski gradski syd, zarzucając jej naruszenie poprzez przywóz rozpatrywanych towarów wyłącznych praw przysługujących ze znaku towarowego CANON.

12 W ramach niniejszego sporu zostało ustalone, że rozpatrywane pojemniki z tonerem są autentycznymi towarami oznaczonymi znakiem towarowym CANON i z tego względu należy je uważać za towary „oryginalne". Ponadto z postanowienia odsyłającego wynika, że wysłanie tych towarów do Bułgarii odbyło się bez zgody Canona. Natomiast IPN Bulgaria kwestionuje, że doszło do „przywozu". Utrzymuje w tym względzie, że wspomniane towary zostały zamówione u niej przez klienta z siedzibą w Serbii, tak że ich przewóz do miejsca przeznaczenia przez obszar Bułgarii stanowi tranzyt zewnętrzny.

13 Pod względem prawnym spór między stronami dotyczy tego, czy właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej wprowadzenia bez jego zgody do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG") oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.

14 W toku tego postępowania Wyrchowen kasacionen syd (najwyższy sąd kasacyjny) wydał orzeczenie w przedmiocie wykładni w tym względzie, orzekając, że sam fakt przywozu oryginalnych towarów z państwa trzeciego bez zgody właściciela znaku towarowego, którym oznaczone są te towary, nie stanowi naruszenia wyłącznych praw przysługujących ze znaku towarowego.

15 Mając wątpliwości co do zgodności wspomnianego orzeczenia z prawem Unii, Sofijski gradski syd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy w zakresie, w którym art. 5 [dyrektywy 89/104] przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo do zakazania osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym bez jego zgody, np. przywozu lub wywozu towarów pod tym oznaczeniem, przepis ten należy interpretować w ten sposób, że prawa właściciela znaku towarowego obejmują prawo do zakazania używania znaku towarowego poprzez przywóz produktów oryginalnych bez jego zgody, jeśli prawa właściciela znaku towarowego nie zostały wyczerpane w rozumieniu art. 7 [wspomnianej] dyrektywy?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

16 Zgodnie z art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania, jeśli odpowiedź na pytanie skierowane w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z istniejącego orzecznictwa, Trybunał może, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zawierającym odesłanie do odpowiedniego orzecznictwa.

17 Należy stwierdzić, że tak jest w przypadku niniejszego pytania prejudycjalnego.

18 Co się tyczy, po pierwsze, pojęcia przywozu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 89/104, należy przypomnieć, że w wyroku z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735, pkt 42–44, Trybunał orzekł, iż przy założeniu, że oryginalne towary wysłane do państwa członkowskiego z państwa trzeciego nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu, ale są objęte procedurą składu celnego, nie dochodzi do „przywozu" w rozumieniu wspomnianego przepisu.

19 Właściciel znaku towarowego może jednakże w odniesieniu do tych towarów wprowadzonych materialnie do EOG, ale jeszcze niedopuszczonych do swobodnego obrotu powołać się skutecznie na naruszenie jego wyłącznych praw na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy 89/104, gdy ustalone jest, że wspomniane towary były przedmiotem sprzedaży lub oferty sprzedaży nieodzownie wiążącej się z ich wprowadzeniem do obrotu w EOG (ww. wyrok w sprawie Class International, pkt 58).

20 Na podstawie tych zasad na sądzie krajowym spoczywa zadanie sprawdzenia, czy IPN Bulgaria zamierza wprowadzić do obrotu w EOG będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym towary bądź oferuje do sprzedaży lub sprzedaje te towary innemu podmiotowi gospodarczemu, który z pewnością wprowadzi je do obrotu w EOG (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Class International, pkt 60).

21 Co się tyczy, po drugie, podniesionej w istocie przez sąd krajowy kwestii, czy art. 5 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w EOG bez jego zgody oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, trzeba stwierdzić, iż z kilku wyroków Trybunału wynika odpowiedź twierdząca na to pytanie.

22 Trybunał orzekł w pkt 26 wyroku z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, iż dyrektywy 89/104 nie można interpretować w ten sposób, że pozostawia ona państwom członkowskim możliwość ustalenia w swoim prawie krajowym, iż prawa przyznane przez znak towarowy w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w państwach trzecich podlegają wyczerpaniu.

23 W swoich późniejszych wyrokach Trybunał uściślił, że przy uwzględnieniu ww. wyroku w sprawie Silhouette International Schmied skutkiem dyrektywy 89/104 jest ograniczenie wyczerpania prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego jedynie do przypadków wprowadzenia towarów do obrotu w EOG oraz zezwolenie tym samym temu właścicielowi na sprawowanie kontroli nad pierwszym wprowadzeniem do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem towarowym (wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 33; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec. s. I-3051, pkt 26; a także z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 36).

24 Wynika z tego, że gdy towary opatrzone znakiem towarowym nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela tego znaku towarowego lub za jego zgodą, art. 5 dyrektywy 89/104 przyznaje wspomnianemu właścicielowi wyłączne prawo pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim dokonywania przywozu wymienionych towarów, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tych celach (zob. ww. wyrok w sprawie Peak Holding, pkt 34).

25 Z przywołanego orzecznictwa wynika, iż przy założeniu, że sąd krajowy stwierdziłby w następstwie badania stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 20 niniejszego postanowienia, że IPN Bulgaria zamierza wprowadzić do obrotu w EOG będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym towary bądź oferuje do sprzedaży lub sprzedaje te towary innemu podmiotowi gospodarczemu, który z pewnością wprowadzi je do obrotu w EOG – wniosek, z którego wynikałoby przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych, które nie są kwestionowane w postępowaniu przed sądem krajowym, że chodziłoby tu o pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG oryginalnych towarów bez zgody właściciela znaku towarowego – należałoby zastosować

wspomniane orzecznictwo, zgodnie z którym wspomniany właściciel może sprzeciwić się wymienionemu wprowadzeniu do obrotu.

26 W świetle powyższego na postawione pytanie odpowiedzieć należy, że art. 5 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w EOG bez jego zgody oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.

W przedmiocie kosztów

27 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.

Podpisy