UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 28. októbra 2010 *

Vo veci C-449/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Sofijski gradski sad (Bulharsko) z 30. októbra 2009 a doručený Súdnemu dvoru 18. novembra 2009, ktorý súvisí s konaním:

Canon Kabushiki Kaisha

proti

IPN Bulgaria OOD,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda komory J.-J. Kasel, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia M. Ilešič (spravodajca) a E. Levits,

* Jazyk konania: bulharčina.

generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na to, že Súdny dvor má v súlade s článkom 104 ods. 3 prvým pododsekom svojho rokovacieho poriadku v úmysle rozhodnúť odôvodneným uznesením,

po vypočutí generálneho advokáta,

vydal toto

Uznesenie

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Canon Kabushiki Kaisha (ďalej len „Canon“) založenou podľa japonského práva a spoločnosťou IPN Bulgaria OOD (ďalej len „IPN Bulgaria“) založenou podľa bulharského práva v súvislosti s tovarmi, ktoré vyrába spoločnosť Canon a ktoré sú bez jej súhlasu odosielané z tretieho štátu do Bulharska spoločnosti IPN Bulgaria ako príjemcovi.

Smernica 89/104

3 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ v odseku 1 písm. a) stanovoval:

„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná“.

4 Podľa odseku 3 toho istého článku možno okrem iného zakázať:

„a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

…“

5 Článok 7 smernice 89/104 nazvaný Vyčerpanie práv z ochrannej známky vo svojom pôvodnom znení v odseku 1 stanovoval:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve."

6 Podľa článku 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3) v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení prispôsobený na účely tejto dohody a výraz „v spoločenstve" bol nahradený slovami „na území zmluvnej strany".

7 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Vzhľadom na časový rámec, keď došlo k skutkovým okolnostiam, je však spor vo veci samej upravený smernicou 89/104.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

8 Spoločnosť Canon vyrába fotoaparáty, kopírky, tlačiarne a iné prístroje. Svoje výrobky distribuuje pod slovným označením „CANON". V Európskej únii je toto označenie zapísané ako ochranná známka Spoločenstva a v mnohých členských štátoch vrátane Bulharskej republiky ako národná ochranná známka.

9 Listom z 29. apríla 2008 regionálne colné riaditeľstvo v Burgase (Bulharsko) oznámilo zástupcovi spoločnosti Canon, že 22. apríla 2008 zaistilo náklad atramentových náplní označených ochrannou známkou CANON. Tento náklad pochádzal z Hong-Kongu (Čína) a bol privezený do Bulharska cez prístav v Burgase. Adresátom nákladu bola spoločnosť IPN Bulgaria.

10 Rozhodnutím zo 16. mája 2008 nariadil Sofijski gradski sad (súd mesta Sofia) na návrh spoločnosti Canon ochranné opatrenie spočívajúce v zaistení predmetných tovarov. Toto rozhodnutie bolo potvrdené uznesením Sofijski apelativen sad (odvolací súd v Sofii) z 26. júna 2008. Uvedené tovary boli z dôvodu zaistenia umiestnené do dočasného skladu na regionálnom colnom riaditeľstve v Burgase.

11 Spoločnosť Canon okrem iného napadla spoločnosť IPN Bulgaria na Sofijski gradski sad, kde jej vytýkala, že dovozom predmetných tovarov porušila výlučné práva priznané ochrannou známkou CANON.

12 V rámci tohto sporu bolo zistené, že predmetné atramentové náplne sú pravými výrobkami ochrannej známky CANON, a musia sa teda považovať za „pôvodné“ výrobky. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu ďalej vyplýva, že k zaslaniu týchto tovarov do Bulharska došlo bez súhlasu spoločnosti Canon. Spoločnosť IPN Bulgaria naproti tomu nesúhlasí s tým, že by šlo o „dovoz“. V tejto súvislosti tvrdí, že uvedené tovary si u nej objednal zákazník usadený v Srbsku, takže ich prevoz cez bulharské územie k tomuto zákazníkovi predstavuje externý tranzit.

13 Z právneho hľadiska majú účastníci konania pred vnútroštátnym súdom odlišný názor na otázku, či je majiteľ ochrannej známky oprávnený zakázať tretej osobe uvádzať do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pôvodné výrobky označené touto ochrannou známkou bez jeho súhlasu.

14 Počas tohto konania Varhoven kasatsionen sad (najvyšší kasačný súd) vydal v tejto súvislosti výkladové rozhodnutie, v ktorom rozhodol, že samotná okolnosť dovozu pôvodných výrobkov z tretieho štátu bez súhlasu majiteľa ochrannej známky umiestnenej na týchto tovaroch nepredstavuje porušenie výlučných práv priznaných ochrannou známkou.

15 Keďže Sofijski gradski sad si kládol otázku o zlučiteľnosti uvedeného výkladového rozhodnutia s právom Únie, rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Keďže článok 5 [smernice 89/104] priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné právo zakázať komukoľvek, aby bez jeho súhlasu používal v obchodnom styku označenie zhodné s ochrannou známkou, vrátane dovozu alebo vývozu tovarov pod týmto označením, má sa [toto] ustanovenie vykladať v tom zmysle, že práva majiteľa ochrannej známky zahŕňajú právo zakázať používanie ochrannej známky spočívajúce v dovoze pôvodných výrobkov bez jeho súhlasu, pokiaľ… nie sú práva majiteľa ochrannej známky vyčerpané v zmysle článku 7 [uvedenej] smernice?“

O prejudiciálnej otázke

16 V súlade s článkom 104 ods. 3 prvým pododsekom rokovacieho poriadku, ak môže byť odpoveď na prejudiciálnu otázku jednoznačne vyvodená z judikatúry, Súdny dvor môže po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť odôvodneným uznesením, ktoré obsahuje odkaz na danú judikatúru.

17 Treba konštatovať, že je to tak, aj pokiaľ ide o túto prejudiciálnu otázku.

18 Pokiaľ ide jednak o pojem „dovoz“ v zmysle článku 5 ods. 3 písm. c) smernice 89/104, treba pripomenúť, že v rozsudku z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, Zb. s. I-8735, body 42 až 44), Súdny dvor rozhodol, že za predpokladu, že pôvodné výrobky zaslané do členského štátu z tretieho štátu ešte neboli prepustené do voľného obehu, ale boli umiestnené do režimu colného uskladnenia, nedošlo k „dovozu“ v zmysle uvedeného ustanovenia.

19 Majiteľ ochrannej známky však môže vo vzťahu k týmto tovarom, ktoré boli fyzicky uvedené do EHP, ale ešte neboli prepustené do voľného obehu, účinne na základe článku 5 ods. 1 a 3 písm. b) smernice 89/104 namietať porušenie svojich výlučných práv, pokiaľ sa preukáže, že uvedené tovary boli predmetom predaja alebo ponuky predaja nutne zahŕňajúcich ich uvedenie na trh v EHP (rozsudok Class International, už citovaný, bod 58).

20 Podľa týchto zásad prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, či sa spoločnosť IPN Bulgaria chystá uviesť na trh v EHP tovary sporné vo veci samej, alebo či ponúka alebo predáva tieto tovary inému subjektu, ktorý ich nutne uvedie na trh v EHP (pozri analogicky rozsudok Class International, už citovaný, bod 60).

21 Pokiaľ ide ďalej o otázku, ktorú v podstate položil vnútroštátny súd, či sa má článok 5 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietať proti prvému uvedeniu pôvodných výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v EHP bez jeho súhlasu, treba konštatovať, že kladná odpoveď na túto otázku vyplýva z viacerých rozsudkov Súdneho dvora.

22 Súdny dvor v bode 26 rozsudku zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Zb. s. I-4799), rozhodol, že smernicu 89/104 nemožno vykladať v tom zmysle, že necháva členským štátom možnosť upraviť vo svojom vnútroštátnom práve vyčerpanie práv z ochrannej známky pre tovary uvedené na trh v tretích štátoch.

23 V neskorších rozsudkoch Súdny dvor spresnil, že vzhľadom na rozsudok Silhouette International Schmied, už citovaný, je účinkom smernice 89/104 obmedziť vyčerpanie práva priznaného majiteľovi ochrannej známky iba na prípady, keď boli už tovary uvedené na trh v EHP, a umožniť tak tomuto majiteľovi ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených jeho ochrannou známkou na trh v EHP (rozsudky z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 33; z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, bod 26, ako aj z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 36).

24 Z toho vyplýva, že pokiaľ výrobky označené ochrannou známkou neboli už skôr uvedené na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, článok 5 smernice 89/104 priznáva uvedenému majiteľovi výlučné právo, ktoré mu umožňuje zakázať akejkoľvek tretej osobe najmä dovážať uvedené výrobky, ponúkať ich, uvádzať ich na trh alebo ich mať na tieto účely v držbe (pozri rozsudok Peak Holding, už citovaný, bod 34).

25 Z tejto judikatúry ako celku vyplýva, že za predpokladu, že vnútroštátny súd by po overení skutkového stavu opísaného v bode 20 tohto uznesenia dospel k záveru, že spoločnosť IPN Bulgaria sa chystá uviesť na trh v EHP tovary sporné vo veci samej, alebo že ponúka alebo predáva tieto tovary inému subjektu, ktorý ich nutne uvedie na trh v EHP, a teda z tohto záveru by vzhľadom na nepopierané skutkové okolnosti sporu vo veci samej vyplynulo, že ide o prvé uvedenie pôvodných výrobkov na trh v EHP bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, bolo by potrebné uplatniť uvedenú

judikatúru, podľa ktorej uvedený majiteľ ochrannej známky môže namietať proti spomenutému uvedeniu na trh.

26 Vzhľadom na predchádzajúce treba na položenú otázku odpovedať, že článok 5 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietať proti prvému uvedeniu pôvodných výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v EHP bez jeho súhlasu.

O trovách

27 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietať proti prvému uvedeniu pôvodných výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v Európskom hospodárskom priestore bez jeho súhlasu.

Podpisy