SKLEP SODIŠČA (peti senat)

z dne 28. oktobra 2010*

V zadevi C-449/09,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Sofijski gradski sad (Bolgarija) z odločbo z dne 30. oktobra 2009, ki je prispela na Sodišče 18. novembra 2009, v postopku

Canon Kabushiki Kaisha

proti

IPN Bulgaria OOD,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi J.-J. Kasel, predsednik senata v funkciji predsednika petega senata, M. Ilešič (poročevalec) in E. Levits, sodnika,

* Jezik postopka: bolgarščina.

generalni pravobranilec: Y. Bot,
sodni tajnik: A. Calot Escobar,

po odločitvi, da se odloči z obrazloženim sklepom v skladu s členom 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika,

po opredelitvi generalnega pravobranilca

sprejema naslednji

Sklep

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Canon Kabushiki Kaisha (v nadaljevanju: Canon), ki je družba japonskega prava, in družbo IPN Bulgaria OOD (v nadaljevanju: IPN Bulgaria), ki je družba bolgarskega prava, glede proizvodov družbe Canon, ki so bili brez njenega soglasja poslani iz tretje države v Bolgarijo, prejemnica pa je bila družba IPN Bulgaria.

Direktiva 89/104

3 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, je v odstavku 1(a) določal:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka“.

4 V skladu z odstavkom 3 tega člena je mogoče prepovedati:

„(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

[…]“

5 V prvotni različici člena 7 Direktive 89/104, naslovljenega „Izčrpanje pravice iz znamke“, je bilo v odstavku 1 določeno:

„Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.“

6 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3) v povezavi s točko 4 Priloge XVII k temu sporazumu je bila prvotna različica člena 7(1) Direktive 89/104 spremenjena za namene tega sporazuma tako, da je bil izraz „Skupnosti“ nadomeščen z besedilom „na ozemlju katere koli pogodbenice“.

7 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari velja Direktiva 89/104.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

8 Družba Canon proizvaja fotoaparate, fotokopirne naprave, tiskalnike in druge naprave. Njeni proizvodi se tržijo pod besednim znakom „CANON“. V Evropski uniji je ta znak registriran kot znamka Skupnosti in v več državah članicah, med drugim tudi v Republiki Bolgariji, kot nacionalna znamka.

9 Regionalna carinska uprava v Burgasu (Bolgarija) je z dopisom z dne 29. aprila 2008 zastopniku družbe Canon sporočila, da je 22. aprila 2008 zadržala zabojnik tiskalnih kartuš, označenih z znamko CANON. Ta zabojnik je bil iz Hongkonga (Kitajska) in je v Bolgarijo prispel prek pristanišča Burgas. Prejemnik zabojnika je bila družba IPN Bulgaria.

10 Sofijski gradski sad (mestno sodišče v Sofiji) je s sklepom z dne 16. maja 2008 na predlog družbe Canon kot ukrep zavarovanja odredilo zaseg zadevnih proizvodov. Ta sklep je bil potrjen s sklepom Sofijski apelativen sad (pritožbeno sodišče v Sofiji) z dne 26. junija 2008. Zaseženi proizvodi so bili prepuščeni v začasno hrambo območni carinski upravi Burgas.

11 Poleg tega je družba Canon zoper družbo IPN Bulgaria sprožila postopek pred Sofijski gradski sad in ji očitala, da je z uvozom zadevnih proizvodov kršila izključne pravice, dodeljene z znamko CANON.

12 V okviru tega spora je bilo ugotovljeno, da so zadevne tiskalne kartuše avtentični proizvodi znamke CANON in jih je torej treba obravnavati kot „originalne“ proizvode. Poleg tega je iz predložitvene odločbe razvidno, da so bile poslane v Bolgarijo brez soglasja družbe Canon. Družba IPN Bulgaria pa zanika, da je šlo za „uvoz“. V zvezi s tem trdi, da je navedene proizvode pri njej naročila stranka s sedežem v Srbiji, tako da prevoz teh proizvodov do te stranke čez bolgarsko ozemlje pomeni zunanji tranzit.

13 S pravnega vidika se stranki ne strinjata glede tega, ali imetnica znamke lahko prepove tretji osebi, da v Evropski gospodarski prostor (EGP) brez soglasja te imetnice vnese originalne proizvode te znamke.

14 Varhoven kasacionen sad (vrhovno sodišče) je v zvezi s tem sprejelo razlagalno odločbo, s katero je odločilo, da zgolj uvoz originalnih proizvodov iz tretje države brez soglasja imetnika, čigar znamka je na teh proizvodih, ne pomeni kršitve izključnih pravic, ki so dodeljene z znamko.

15 Ker je Sofijski gradski sad dvomilo o združljivosti navedene razlagalne odločbe s pravom Unije, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5 [Direktive 89/104] v delu, v katerem je imetniku znamke zagotovljena izključna pravica, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabijo znak, podoben znamki, kar zajema tudi uvoz ali izvoz pod tem znakom, razlagati tako, da pravice imetnika znamke vključujejo pravico prepovedati uporabo znamke brez njegovega soglasja pri uvozu originalnega blaga, če […] pravice imetnika znamke niso izčrpane v smislu člena 7 te direktive?“

Vprašanje za predhodno odločanje

16 Na podlagi člena 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika lahko Sodišče, če je iz obstoječe sodne prakse mogoče jasno sklepati, kakšen bo odgovor na vprašanje, predloženo v predhodno odločanje, po opredelitvi generalnega pravobranilca odloči z obrazloženim sklepom, v katerem navede ustrezno sodno prakso.

17 Treba je ugotoviti, da gre pri obravnavanem vprašanju za predhodno odločanje za tak primer.

18 Po eni strani je treba glede pojma „uvoz“ v smislu člena 5(3)(c) Direktive 89/104 opozoriti, da je Sodišče v sodbi z dne 18. oktobra 2005 v zadevi Class International (C-405/03, ZOdl., str. I-8735, točke od 42 do 44) presodilo, da če originalni proizvodi, poslani v državo članico iz tretje države, še niso bili sproščeni v prosti promet, ampak vneseni v postopek carinskega skladiščenja, ne gre za „uvoz“ v smislu navedene določbe.

19 Vendar lahko imetnik znamke v zvezi s proizvodi, ki so bili fizično vneseni v EGP, vendar še niso bili sproščeni v prosti promet, na podlagi člena 5(1) in (3)(b) Direktive 89/104 učinkovito uveljavlja kršitev njegovih izključnih pravic, če je dokazano, da je njihova prodaja ali ponudba za prodajo nujno obsegala njihovo dajanje na trg EGP (zgoraj navedena sodba Class International, točka 58).

20 Na podlagi teh načel mora predložitveno sodišče preveriti, ali se družba IPN Bulgaria pripravlja, da bo dala na trg EGP proizvode, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, oziroma ali ta družba ponuja ali prodaja te proizvode drugemu subjektu, ki jih bo gotovo dal na trg EGP (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Class International, točka 60).

21 Po drugi strani je treba glede vprašanja, ki ga je v bistvu postavilo predložitveno sodišče, in sicer, ali je treba člen 5 Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje prvemu dajanju originalnih proizvodov, označenih s to znamko, na trg EGP, za katero ni dal soglasja, ugotoviti, da je pritrdilen odgovor na to vprašanje razviden iz več sodb Sodišča.

22 Sodišče je v točki 26 sodbe z dne 16. julija 1998 v zadevi Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, str. I-4799) presodilo, da Direktive 89/104 ni mogoče razlagati tako, da dopušča državam članicam možnost, da v nacionalnem pravu določijo izčrpanje pravic iz znamk, ko so bili proizvodi dani na trg v tretjih državah.

23 Sodišče je v poznejših sodbah ob upoštevanju zgoraj navedene sodbe Silhouette International Schmied pojasnilo, da je učinek Direktive 89/104 ta, da se izčrpanje imetnikovih pravic iz znamke omeji samo na primere, v katerih so bili izdelki dani na trg EGP, in se temu imetniku tako dopusti, da nadzoruje prvo dajanje z njegovo znamko označenih proizvodov na trg EGP (sodbe z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 33; z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, str. I-3051, točka 26, in z dne 30. novembra 2004 v zadevi Peak Holding, C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 36).

24 Iz tega sledi, da če proizvodov, označenih z znamko, pred tem ni dal na trg EGP imetnik te znamke ali če to ni bilo storjeno z njegovim dovoljenjem, člen 5 Direktive 89/104 daje navedenemu imetniku izključno pravico, da tretjim osebam prepove zlasti, da bi uvozile navedene proizvode, jih ponujale, jih dale na trg ali jih zadržale v te namene (glej zgoraj navedeno sodbo Peak Holding, točka 34).

25 Iz celotne te sodne prakse je razvidno, da če bi predložitveno sodišče na koncu dejanskega preverjanja iz točke 20 tega sklepa ugotovilo, da se družba IPN Bulgaria pripravlja, da bo dala na trg EGP proizvode, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, ali ponuja oziroma prodaja te proizvode drugemu subjektu, ki jih bo gotovo dal na trg EGP, pri čemer bi bilo iz te ugotovitve ob upoštevanju neizpodbijanega dejanskega stanja v postopku v glavni stvari razvidno, da gre za prvo dajanje originalnih proizvodov na trg EGP brez soglasja imetnika znamke, bi bilo treba uporabiti

navedeno sodno prakso, v skladu s katero lahko navedeni imetnik nasprotuje takemu dajanju na trg.

26 Glede na navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5 Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje prvemu dajanju originalnih proizvodov, označenih s to znamko, na trg EGP, za katero ni dal soglasja.

Stroški

27 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 5 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje prvemu dajanju originalnih proizvodov, označenih s to znamko, na trg Evropskega gospodarskega prostora, za katero ni dal soglasja.

Podpisi