ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

28 октомври 2010 година *

По дело C-449/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Софийски градски съд (България) с определение от 30 октомври 2009 г., постъпило в Съда на 18 ноември 2009 г., в рамките на производство по дело

Канон Кабушики Кайша

срещу

Ай Пи Ен България ООД,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н J.-J. Kasel, председател на състав, изпълняващ функцията на председател на пети състав, г-н M. Ilešič (докладчик) и г-н E. Levits, съдии,

* Език на производството: български.

генерален адвокат: г-н Y. Bot,
секретар: г-н A. Calot Escobar,

след като Съдът реши, че следва да се произнесе с мотивирано определение на основание член 104, параграф 3, първа алинея от своя процедурен правилник,

след изслушване на генералния адвокат,

постанови настоящото

Определение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между учреденото по японското право дружество Канон Кабушики Кайша (наричано по-нататък „Канон“) и учреденото по българското право дружество Ай Пи Ен България ООД (наричано по-нататък „Ай Пи Ен България“) относно стоки, които са произведени от Канон и са изпратени без съгласието му към България от трета държава, и чийто получател е Ай Пи Ен България.

Директива 89/104

3 Член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда:

„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана“.

4 Съгласно параграф 3 от същия член може да бъде забранено и:

„а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

[…]“

5 В първоначалната си редакция член 7, параграф 1 от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“, гласи:

„Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие“.

6 В съответствие с член 65, параграф 2 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3), във връзка с приложение XVII, точка 4 от това споразумение, член 7, параграф 1 от Директива 89/104 в първоначалната му редакция е изменен за целите на посоченото споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с думите „в договаряща се страна“.

7 Директива 89/104 е отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25), влязла в сила на 28 ноември 2008 г. Предвид момента на настъпване на фактите обаче спорът по главното производство се урежда от Директива 89/104.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

8 Канон произвежда фотоапарати, копирни машини, принтери и други апарати. Неговите стоки се разпространяват под словната марка „CANON“. Този знак е регистриран в Европейския съюз като марка на Общността, както и в много държави членки, включително в Република България, като национална марка.

9 С писмо от 29 април 2008 г. Регионална митническа дирекция — Бургас (България), уведомява представителя на Канон, че на 22 април 2008 г. е задържан товар с тонер касети, носещи марката „CANON“. Товарът е с произход от Хонконг (Китай) и е въведен в България през пристанище Бургас. Получател на товара е Ай Пи Ен България.

10 По молба на Канон с определение от 16 май 2008 г. Софийски градски съд постановява като обезпечителна мярка изземването на разглежданите стоки. Това определение е потвърдено с определение от 26 юни 2008 г. на Софийски апелативен съд. Въз основа на обезпечителната мярка посочените стоки са оставени за временно съхранение в Регионална митническа дирекция — Бургас.

11 Освен това Канон завежда дело пред Софийски градски съд срещу Ай Пи Ен България, като поддържа, че с вноса на разглежданите стоки последното е нарушило изключителните права, предоставени от марката „CANON“.

12 В рамките на този спор е установено, че разглежданите тонер касети са автентични стоки с марката „CANON“ и поради това трябва да се считат за „оригинални“ стоки. Освен това от определението за преюдициално запитване следва, че изпращането на тези стоки към България е извършено без съгласието на Канон. За сметка на това Ай Пи Ен България оспорва наличието на „внос“. В това отношение то поддържа, че посочените стоки са поръчани от клиент, установен в Сърбия, така че превозът им към него през българската територия представлява външен транзит.

13 От правна страна страните спорят по въпроса дали притежателят на марката има право да забрани на трето лице да въведе без негово съгласие в Европейското икономическо пространство (ЕИП) оригинални стоки, носещи тази марка.

14 По време на това производство Върховният касационен съд постановява тълкувателно решение в това отношение, като приема, че сам по себе си фактът на вноса на оригинални стоки от трета държава без съгласието на притежателя на марката, поставена върху тези стоки, не представлява нарушение на изключителните права, предоставени от марката.

15 Тъй като иска да се установи дали посоченото тълкувателно решение е съвместимо с правото на Съюза, Софийски градски съд решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Доколкото член 5 от [Директива 89/104] предоставя на маркопритежателя изключителното право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, включително вноса и износа на стоки с този знак, следва ли разпоредбата да се тълкува в смисъл, че правата на маркопритежателя включват правото му да забрани ползване на марката без негово съгласие, осъществено чрез внос на оригинални стоки, доколкото правата на маркопритежателя не са изчерпани по смисъла на член 7 от Директивата?“.

По преюдициалния въпрос

16 Съгласно член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник, когато отговорът на преюдициален въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика, след изслушване на генералния адвокат Съдът може да се произнесе с мотивирано определение, с което препраща към съответната съдебна практика.

17 Налага се изводът, че такъв е случаят по отношение на настоящия преюдициален въпрос.

18 Относно понятието „внос“ по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 89/104 следва да се напомни, че в Решение от 18 октомври 2005 г. по дело Class International (C-405/03, Recueil, стр. I-8735, точки 42—44) Съдът е постановил, че в хипотезата, в която оригинални стоки, изпратени към държава членка от трета държава, все още не са пуснати в свободно обращение, но са поставени под митнически режим на складиране, не е налице „внос“ по смисъла на посочената разпоредба.

19 При все това по отношение на тези стоки, които са въведени физически в ЕИП, но все още не се пуснати в свободно обращение, притежателят на марката може надлежно да се позове на нарушение на неговите изключителни права съгласно член 5, параграф 1 и параграф 3, буква б) от Директива 89/104, когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕИП (Решение по дело Class International, посочено по-горе, точка 58).

20 Съгласно тези принципи запитващата юрисдикция следва да провери дали Ай Пи Ен България се готви да пусне на пазара в ЕИП разглежданите в главното производство стоки, или предлага, или продава тези стоки на друг икономически субект, който по необходимост ще ги пусне на пазара в ЕИП (вж. по аналогия Решение по дело Class International, посочено по-горе, точка 60).

21 От друга страна, относно поставения по същество от запитващата юрисдикция въпрос дали член 5 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка, се налага изводът, че от няколко решения на Съда следва утвърдителен отговор на този въпрос.

22 В точка 26 от Решение от 16 юли 1998 г. по дело Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, стр. I-4799) Съдът приема, че Директива 89/104 не може да се тълкува в смисъл, че оставя на държавите членки възможност да предвидят в националното си право изчерпването на предоставените от марката права за стоки, пуснати на пазара в трети държави.

23 В последващи решения Съдът уточнява, че по отношение на Решение по дело Silhouette International Schmied, посочено по-горе, последицата от Директива 89/104 е да ограничи изчерпването на правото, предоставено на притежателя на марката, само до случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕИП, и така да позволи на посочения притежател на марката, да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоки, носещи неговата марка (Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99—C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 33, Решение от 8 април 2003 г. по дело Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, стр. I-3051, точка 26, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по дело Peak Holding, C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 36).

24 От това следва, че когато стоки, носещи дадена марка, не са пуснати предварително на пазара в ЕИП от притежателя на тази марка или с негово съгласие, член 5 от Директива 89/104 предоставя на посочения притежател на марката изключително право, което му позволява да забрани на всяко трето лице по-конкретно да внася посочените стоки, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги складира за тези цели (вж. Решение Peak Holding, посочено по-горе, точка 34).

25 От всички тези решения от съдебната практика следва, че в хипотезата, в която след извършване на посочената в точка 20 от настоящото определение фактическа проверка запитващата юрисдикция стигне до извода, че Ай Пи Ен България се готви да пусне на пазара в ЕИП разглежданите в главното производство стоки, или предлага, или продава тези стоки на друг икономически субект, който по необходимост ще ги пусне на пазара в ЕИП, извод, от който би следвало, предвид неоспорените фактически обстоятелства по делото в главното производство, че става въпрос за първо пускане на пазара в ЕИП на оригинални стоки без съгласието на притежателя на марката, би трябвало да се приложи посо-

ченатa съдебна практика, съгласно която притежателят на марката може да се противопостави на това пускане на пазара.

26 Предвид изложеното по-горе на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка.

По съдебните разноски

27 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) определи:

Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в Европейското икономическо пространство, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка.

Подписи