ORDONANȚA CURȚII (Camera a cincea)

28 octombrie 2010 *

În cauza C-449/09,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Sofiyski gradski sad (Bulgaria), prin decizia din 30 octombrie 2009, primită de Curte la 18 noiembrie 2009, în procedura

Canon Kabushiki Kaisha

împotriva

IPN Bulgaria OOD,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul J.-J. Kasel, președinte de cameră, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a cincea, domnii M. Ilešič (raportor) și E. Levits, judecători,

* Limba de procedură: bulgara.

avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: domnul A. Calot Escobar,

Curtea urmând să se pronunțe prin ordonanță motivată, conform articolului 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură,

după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Ordonanță

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între societatea de drept japonez Canon Kabushiki Kaisha (denumită în continuare „Canon”), pe de o parte, și IPN Bulgaria OOD (denumită în continuare „IPN Bulgaria”), societate de drept bulgar, pe de altă parte, cu privire la produse fabricate de Canon și expediate în Bulgaria dintr-un stat terț, fără consimțământul acesteia, având IPN Bulgaria drept destinatar.

Directiva 89/104

3 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă", prevedea la alineatul (1) litera (a):

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată."

4 Potrivit alineatului (3) al aceluiași articol, poate fi interzis, *inter alia*:

„(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

[…]"

5 În versiunea sa inițială, articolul 7 din Directiva 89/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevedea la alineatul (1):

„Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.”

6 Conform articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la acest acord, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, în versiunea sa inițială, a fost modificat în scopul aplicării acordului menționat, expresia „comunitară” fiind înlocuită prin cuvintele „de pe teritoriul unei părți contractante” .

7 Directiva 89/104 a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25), care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data faptelor, în acțiunea principală rămâne aplicabilă Directiva 89/104.

Acțiunea principală și întrebarea preliminară

8 Canon produce aparate fotografice, copiatoare, imprimante și alte aparate. Produsele sale sunt distribuite sub semnul verbal „CANON”. În Uniunea Europeană, acest semn este înregistrat ca marcă comunitară și, în numeroase state membre, inclusiv în Republica Bulgaria, este înregistrat ca marcă națională.

9 Printr-o scrisoare din 29 aprilie 2008, Direcția generală a vămilor din Burgas (Bulgaria) a notificat unui reprezentant al Canon că a reținut, la 22 aprilie 2008, un transport de cartușe de cerneală care poartă marca CANON. Acest transport provenea din Hong Kong (China) și fusese introdus în Bulgaria prin portul Burgas. Destinatarul transportului era IPN Bulgaria.

10 Prin decizia din 16 mai 2008, Sofiyski gradski sad (Tribunalul din Sofia) a dispus, la cererea Canon și cu titlu de măsură asigurătorie, sechestrul produselor în cauză. Această decizie a fost confirmată printr-o ordonanță din 26 iunie 2008 pronunțată de Sofiyski apelativen sad (Curtea de Apel din Sofia). Ca urmare a sechestrului, produsele respective au fost depozitate temporar la Direcția generală a vămilor din Burgas.

11 În plus, Canon a citat IPN Bulgaria în fața Sofiyski gradski sad, reproșând acesteia că, importând produsele în cauză, a încălcat drepturi exclusive conferite de marca CANON.

12 În cadrul acestui litigiu, s-a constatat că respectivele cartușe de cerneală sunt produse autentice care poartă marca CANON și trebuie considerate, așadar, drept produse „originale". Pe de altă parte, din decizia de trimitere rezultă că trimiterea acestor produse către Bulgaria a avut loc fără consimțământul Canon. În schimb, IPN Bulgaria contestă că ar fi avut loc un „import". Aceasta susține, în această privință, că a primit comanda pentru produsele respective de la un client stabilit în Serbia, astfel încât transportul către acesta prin traversarea teritoriului bulgar constituie un tranzit extern.

13 În drept, părțile se află în divergență cu privire la chestiunea dacă titularul unei mărci are dreptul de a interzice unui terț să introducă în Spațiul Economic European (SEE) produse originale care să poarte această marcă fără consimțământul său.

14 În cursul acestei proceduri, Varhoven kasatsionen sad (Curtea Supremă de Casație) a pronunțat o decizie interpretativă în această privință, în sensul că simplul fapt de a importa produse originale dintr-un stat terț fără consimțământul titularului mărcii aplicate pe aceste produse nu constituie o încălcare a drepturilor exclusive conferite de marcă.

15 Ridicând problema compatibilității dintre decizia interpretativă menționată și dreptul Uniunii, Sofiyski gradski sad a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„În măsura în care articolul 5 din [Directiva 89/104] conferă titularului mărcii dreptul exclusiv de a interzice oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului un semn identic mărcii, inclusiv să importe și să exporte produse care poartă acest semn, [această] dispoziție trebuie să fie interpretată în sensul că drepturile titularului mărcii includ dreptul de a interzice utilizarea mărcii prin importul de produse originale, fără consimțământul său, în cazul în care drepturile titularului mărcii nu sunt epuizate în sensul articolului 7 din directiva [menționată]?”

Cu privire la întrebarea preliminară

16 În temeiul articolului 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură, atunci când răspunsul la o întrebare formulată cu titlu preliminar poate fi în mod clar dedus din jurisprudență, Curtea, după ascultarea avocatului general, se poate pronunța prin ordonanță motivată, în cuprinsul căreia se face trimitere la hotărârea precedentă sau la jurisprudența în cauză.

17 Trebuie să se constate că aceasta este situația în ceea ce privește prezenta întrebare preliminară.

18 În ceea ce privește, pe de o parte, noțiunea „import” în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (c) din Directiva 89/104, trebuie amintit că, în Hotărârea din 18 octombrie 2005, Class International (C-405/03, Rec., p. I-8735, punctele 42-44), Curtea a hotărât că, în cazul în care produse originale expediate către un stat membru dintr-un stat terț nu au fost încă puse în liberă circulație, ci sunt plasate în antrepozit vamal, nu are loc un „import” în sensul dispoziției menționate.

19 Titularul mărcii poate totuși să invoce în mod eficient, în legătură cu aceste produse introduse în SEE din punct de vedere material, dar care nu au fost încă puse în liberă circulație, o încălcare a drepturilor sale exclusive, în temeiul articolului 5 alineatul (1) și alineatul (3) litera (b) din Directiva 89/104, în cazul în care s-a dovedit că produsele respective au făcut obiectul unei vânzări sau al unei oferte de vânzare care implică în mod obligatoriu introducerea acestora pe piață în SEE (Hotărârea Class International, citată anterior, punctul 58).

20 În temeiul acestor principii, este de competența instanței de trimitere să verifice dacă IPN Bulgaria se pregătește să introducă pe piață în SEE produsele în discuție în cauza principală sau să ofere spre vânzare ori să vândă aceste produse unui alt operator care, cu siguranță, le va introduce pe piață în SEE (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Class International, citată anterior, punctul 60).

21 În ceea ce privește, pe de altă parte, problema, ridicată în esență de instanța de trimitere, dacă articolul 5 din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piață în SEE, fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această marcă, trebuie să se constate că din mai multe hotărâri ale Curții reiese un răspuns afirmativ la această întrebare.

22 Curtea a considerat, la punctul 26 din Hotărârea din 16 iulie 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec., p. I-4799), că Directiva 89/104 nu poate fi interpretată în sensul că ar lăsa statelor membre posibilitatea de a prevedea în legislația lor națională epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produse introduse pe piață în state terțe.

23 În hotărâri ulterioare, Curtea a precizat că, având în vedere Hotărârea Silhouette International Schmied, citată anterior, efectul Directivei 89/104 este de a limita epuizarea dreptului conferit titularului mărcii numai la cazurile în care produsele au fost introduse pe piață în SEE și de a permite astfel acestui titular să controleze prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă marca sa (Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 33, Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul 26, precum și Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 36).

24 Rezultă că, în cazul în care produsele care poartă o marcă nu au fost introduse anterior pe piață în SEE de titularul acestei mărci sau cu consimțământul său, articolul 5 din Directiva 89/104 conferă titularului menționat un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț, între altele, să importe produsele în cauză, să le ofere spre vânzare, să le introducă pe piață sau să le dețină în aceste scopuri (a se vedea Hotărârea Peak Holding, citată anterior, punctul 34).

25 Din ansamblul acestei jurisprudențe rezultă că, în ipoteza în care instanța de trimitere ar stabili, în urma verificării situației de fapt vizate la punctul 20 din prezenta ordonanță, că IPN Bulgaria se pregătește să introducă pe piață în SEE produsele în discuție în cauza principală sau să ofere spre vânzare ori să vândă aceste produse unui alt operator care, cu siguranță, le va introduce pe piață în SEE, concluzie din care ar rezulta, având în vedere elementele de fapt necontestate din acțiunea principală, că ar fi vorba despre o primă introducere pe piață în SEE a unor produse originale fără

consimțământul titularului mărcii, ar trebui să se aplice jurisprudența potrivit căreia titularul menționat se poate opune respectivei introduceri pe piață.

26 Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piață în SEE, fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această marcă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

27 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Articolul 5 din la Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piață în Spațiul Economic European, fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această marcă.

Semnături