WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 15 października 2009 r.*

W sprawie C-324/08

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 11 lipca 2008 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 lipca 2008 r., w postępowaniu

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

przeciwko

Diesel SpA,

* Język postępowania: niderlandzki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano (sprawozdawca), prezes izby, pełniący obowiązki prezesa pierwszej izby, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M.A. Gaudissart, kierownik wydziału,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 czerwca 2009 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV oraz Remo Zaandam BV przez T. van Engelena oraz V. Tsoutsanis, advocaten,

— w imieniu Diesel SpA przez S. Klosa, A.A. Quaedvliega oraz B.R.J van Ramshorsta, advocaten,

— w imieniu rządu włoskiego przez I. Bruni, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera oraz A. Nijenhuisa, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 1 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), w brzmieniu zmienionym przez porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (zwaną dalej „Makro"), Metro Cash & Carry BV, oraz Remo Zaandam BV, z jednej strony, a Diesel SpA (zwaną dalej „Diesel"), z drugiej, w przedmiocie wprowadzania do obrotu przez Makro obuwia noszącego znak towarowy, do którego uprawniona jest spółka Diesel, bez wyraźnej zgody tej ostatniej.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

3 Artykuł 5 ust. 1–3 dyrektywy 89/104 przewidywał:

„1. 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;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 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;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie".

4 Artykuł 7 dyrektywy w swym pierwotnym brzmieniu stanowił:

„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.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

5 Na podstawie art. 65 ust. 2 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w związku z załącznikiem XVII pkt 4 do tego porozumienia, cytowany art. 7 ust. 1 został zmieniony na potrzeby wspomnianego porozumienia przez zastąpienie wyrażenia „na terytorium Wspólnoty" wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony".

Uregulowania międzynarodowe

6 Artykuł 2.23 ust. 3 porozumienia państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisanego w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., który zastąpił dawny art. 13 część A ust. 9 jednolitej ustawy państw Beneluksu o znakach towarowych, ma następujące brzmienie:

„Wyłączne prawo nie daje uprawnienia do zakazania używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym [zwanym dalej „EOG"] z tym znakiem przez uprawnionego lub za jego zgodą, chyba że uprawniony do znaku towarowego ma uzasadnione powody zakazania późniejszego obrotu tymi towarami, w szczególności w przypadku zmiany lub pogorszenia się ich stanu po wprowadzeniu ich do obrotu".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

7 Diesel jest uprawniona do znaku towarowego słownego Diesel w wyniku jego rejestracji na terytorium państw Beneluksu.

8 Distributions Italian Fashion SA, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) (zwana dalej „Difsa"), była dystrybutorem towarów ze znakiem towarowym Diesel w Hiszpanii, Portugalii i Andorze.

9 W dniu 29 września 1994 r. Difsa zawarła umowę wyłącznej dystrybucji ze spółką hiszpańską Flexi Casual SA (zwaną dalej „Flexi Casual"), na mocy której tej ostatniej zostało przyznane wyłączne prawo do sprzedaży na terytorium Hiszpanii, Portugalii i Andory określonej liczby towarów, w tym butów, ze znakiem towarowym słownym Diesel. Zgodnie z art. 1.4 tej umowy Flexi Casual była uprawniona do dokonywania „prób rynkowych" dotyczących butów ze znakiem towarowym Diesel poprzez oferowanie ich klientom na określonych wyżej obszarach geograficznych, celem „ustalenia w sposób wiarygodny potrzeb rynkowych".

10 W dniu 11 listopada 1994 r. Difsa udzieliła więc Flexi Casual licencji na wytwarzanie i dystrybucję butów według własnego projektu, na zasadzie prób rynkowych, w celu zaoferowania tych towarów spółce Diesel do dystrybucji lub w celu uzyskania od niej „licencji na produkcję".

11 W dniu 21 października 1997 r. członek zarządu Flexi Casual udzielił spółce Cosmos World SL (zwanej dalej „Cosmos") licencji w formie pisemnej na produkcję i sprzedaż butów, toreb i pasków ze znakiem towarowym Diesel. Na podstawie tej umowy, lecz bez jakiejkolwiek wyraźnej zgody Difsa lub Diesel, Cosmos wytwarzała i wprowadzała do obrotu buty z tym znakiem towarowym.

12 W lecie 1999 r. Makro rozpoczęła sprzedaż butów ze znakiem towarowym słownym i graficznym Diesel, nabytych przez dwie hiszpańskie spółki, które kupiły je od spółki Cosmos.

13 W związku z tym w dniu 26 października 1999 r. spółka Diesel, twierdząc, że nigdy nie wyrażała zgody na wprowadzanie do obrotu tych butów przez Cosmos, wniosła do Rechtbank te Amsterdam powództwo przeciwko Makro oraz jej wspólnikowi Deelnemingmij Nedema BV, z wnioskiem o nakazanie między innymi zaniechania naruszania jej praw autorskich i praw do znaku towarowego oraz o naprawienie wyrządzonej szkody.

14 Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2004 r. Rechtbank te Amsterdam uwzględnił zasadniczą część roszczeń. Gerechtshof te Amsterdam, rozpoznający apelację od tego wyroku, utrzymał go w mocy wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2006 r.

15 Skarżące w postępowaniu przed sądem odsyłającym wniosły więc kasację od tego wyroku do Hoge Raad der Nederlanden. Twierdziły one między innymi, że prawa do znaku towarowego przysługujące spółce Diesel uległy wyczerpaniu ze względu na fakt, że Cosmos wprowadzała do obrotu buty z tym znakiem za zgodą Diesel w rozumieniu art. 2.23 ust. 3 porozumienia państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

16 Argumenty podnoszone przez strony postępowania przed sądem odsyłającym dotyczą między innymi kryteriów, jakie należy stosować w celu stwierdzenia, czy Diesel wraziła dorozumianą zgodę, w rozumieniu art. 7 ust. 1 powyższej dyrektywy, na wprowadzanie do obrotu w EOG butów produkowanych przez Cosmos. W tym zakresie strony nie zgadzają się szczególnie w kwestii znaczenia wykładni tego przepisu dokonanej w wyroku 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, ponieważ w sprawie tej towary ze spornym znakiem były wprowadzone do obrotu po raz pierwszy poza EOG, a nie bezpośrednio na tym obszarze, jak to miało miejsce w obecnej sprawie.

17 W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy w przypadku, gdy towary opatrzone znakiem towarowym zostały najpierw wprowadzone do sprzedaży na terytorium EOG, lecz nie przez właściciela znaku ani za jego wyraźną zgodą, w celu dokonania oceny, czy nastąpiło to za (dorozumianą) zgodą właściciela znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104], należy zastosować te same kryteria jak w przypadku, gdy takie towary zostały najpierw wprowadzone do sprzedaży przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą poza terytorium EOG?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: jakie kryteria — wynikające ewentualnie (również) z wyroku Trybunału z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, Rec. s. I-2757 — należy zastosować w opisanej w tym pytaniu pierwszym sytuacji, w celu dokonania oceny, czy została udzielona (dorozumiana) zgoda przez właściciela znaku towarowego w rozumieniu wskazanej dyrektywy?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

18 Zwracając się z pierwszym pytaniem, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy pojęcie „zgody dorozumianej" właściciela znaku towarowego, w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 można interpretować w oparciu o kryteria określone w ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, w przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu towarów z tym znakiem towarowym zostało dokonane bezpośrednio w EOG, a nie najpierw poza tym obszarem.

19 W tym zakresie należy najpierw przypomnieć, że w pkt 46 ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss Trybunał wyjaśnił, iż zgoda na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów wcześniej znajdujących się w obrocie poza tym obszarem może wynikać nie tylko z wyraźnego oświadczenia, lecz również „w sposób dorozumiany z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG, które w opinii sądu krajowego również jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego praw". W pkt 53–58 tego wyroku Trybunał dodał, że tego rodzaju dorozumiana zgoda musi opierać się na dowodach, które mogą w sposób jednoznaczny wykazać zrzeczenie się przez właściciela znaku towarowego jego praw wyłącznych, natomiast nie może być wywodzona w szczególności z milczenia właściciela znaku towarowego.

20 Po wyjaśnieniu powyższego należy przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem art. 5–7 dyrektywy 89/104 dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i określają prawa, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Wspólnoty (wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, pkt 25, 29; ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 39).

21 W szczególności art. 5 dyrektywy przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim dokonywania przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykuł 7 ust. 1 zawiera wyjątek od tej zasady, przewidując, że prawo właściciela znaku towarowego zostaje wyczerpane, jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela lub za jego zgodą (zob. ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 40; wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec. s. I-3051, pkt 33; z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 34).

22 Okazuje się zatem, że zgoda właściciela, która jest równoważna ze zrzeczeniem się przez niego jego wyłącznego prawa w rozumieniu art. 5 dyrektywy, stanowi decydujący element wyczerpania tego prawa i w związku z tym musi zostać wyrażona w sposób, który jednoznacznie odzwierciedla jego wolę zrzeczenia się tego prawa. Taka wola może zwykle zostać wywiedziona w przypadku wyraźnego udzielenia zgody (wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 42).

23 Wola ta zwykle wynika z wyraźnego wyrażenia zgody (ww. wyroki: w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 46; w sprawie Copad, pkt 42). Jednakże wymogi podyktowane ochroną swobodnego przepływu towarów, ustanowioną między innymi w art. 28 WE i 30 WE, skłoniły Trybunał do uznania, że zasada ta może być przedmiotem dostosowań.

24 Po pierwsze zatem, Trybunał orzekł, że w niektórych przypadkach wyczerpanie prawa wyłącznego przewidzianego w art. 5 dyrektywy 89/104 może nastąpić w przypadku sprzedaży towarów przez podmiot gospodarczo powiązany z właścicielem znaku towarowego, na przykład przez licencjobiorcę (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, pkt 34; w sprawie Copad, pkt 43).

25 Po drugie, jak to przypomniano w pkt 19 niniejszego wyroku, z orzecznictwa Trybunału wynika również, że nawet w sytuacji, gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu towarów w EOG zostało dokonane przez podmiot niemający żadnego związku gospodarczego z właścicielem znaku towarowego i bez wyraźnej zgody tego ostatniego, wola zrzeczenia się prawa wyłącznego, o którym mowa w art. 5 dyrektywy 89/104, może wynikać z dorozumianej zgody właściciela, którą można ustalić na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 46 ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss.

26 Tymczasem należy podnieść, że o ile rzeczywiście Trybunał w ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss odniósł się do pierwszego wprowadzenia do obrotu poza EOG, to odniesienie to musi być rozumiane w świetle okoliczności, że w sprawie zakończonej tym wyrokiem sporne towary znajdowały się wcześniej w obrocie poza EOG, a potem były przywożone i wprowadzane do obrotu na tym obszarze.

27 Jednakże żadne stwierdzenie w ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss nie pozwala na uznanie, że wyjaśnienia przedstawione przez Trybunał w pkt 4 tego wyroku,

dotyczące dowodów i okoliczności, na podstawie których można wywodzić dorozumianą zgodę właściciela znaku towarowego, mają być stosowane jedynie w ramach danego kontekstu faktycznego i nie mogą przybrać charakteru ogólnego.

28 I tak pkt 53–55 powyższego wyroku, w których wyjaśnione zostały wymogi znajdujące zastosowanie w zakresie dowodu na istnienie dorozumianej zgody, sformułowane są w sposób ogólny i nie wynika z nich żadne zasadnicze rozróżnienie w zależności od tego, czy pierwotne wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza EOG, czy w jego ramach.

29 Ponadto tego rodzaju rozróżnienie byłoby sprzeczne z systemem ustanowionym przez dyrektywę 89/104.

30 Jak wynika bowiem z samego brzmienia art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, zasada wyczerpania wspólnotowego, będąca przedmiotem niniejszej sprawy, może znaleźć zastosowanie wyłącznie do towarów wprowadzonych do obrotu w EOG za zgodą właściciela znaku towarowego. Innymi słowy, dla wygaśnięcia prawa wyłącznego właściciela znaku towarowego, ustanowionego w art. 5 tej dyrektywy, znaczenie ma wyłącznie fakt, że wprowadzenie towarów do obrotu miało miejsce w ramach tego obszaru.

31 Natomiast jak to zostało również wyjaśnione w orzecznictwie wspólnotowym, ewentualne wprowadzenie towaru do obrotu poza tym obszarem nie wywołuje żadnych skutków powodujących wyczerpanie prawa (zob. wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. I-4103, pkt 21; ww. wyroki: w sprawie Van Doren + Q, pkt 26; w sprawie Peak Holding, pkt 36).

32 Zatem aby zapewnić ochronę praw do znaku towarowego i umożliwić późniejszy obrót towarami ze znakiem towarowym bez obawy sprzeciwu ze strony jego właściciela, niezbędne jest, by właściciel mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie tych towarów do obrotu w EOG, niezależnie od tego, że mogły być one przedmiotem pierwszego wprowadzenia do obrotu poza tym obszarem (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie

Sebago i Maison Dubois, pkt 20, 21; w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 33; w sprawie Van Doren + Q, pkt 26; w sprawie Peak Holding, pkt 36, 37).

33 Z powyższych rozważań wynika, że czysto faktyczna okoliczność wprowadzenia towarów ze spornym znakiem towarowym po raz pierwszy do obrotu w EOG lub poza tym obszarem nie ma sama w sobie żadnego znaczenia dla stosowania zasady wyczerpania prawa ustanowionej w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

34 W tych okolicznościach ograniczenie możliwości ustalenia na podstawie określonych dowodów dorozumianej zgody właściciela znaku towarowego, w rozumieniu ww. wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, tylko do przypadków, w których pierwsze wprowadzenie towarów do obrotu nastąpiło poza EOG, nie byłoby zgodne ani z brzmieniem, ani z celem przywołanego art. 7 ust. 1.

35 W świetle powyższego na zadane pytanie należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, iż zgoda właściciela znaku towarowego na obrót towarami z tym znakiem dokonywany bezpośrednio w EOG przez podmiot trzeci niemający żadnego związku gospodarczego z tym właścicielem może mieć charakter dorozumiany, o ile zgoda ta wynika z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu na tym obszarze, które w opinii sądu krajowego jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela przysługującego mu wyłącznego prawa.

W przedmiocie pytania drugiego

36 Drugie pytanie zostało przedstawione na wypadek odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie. Ponieważ na pytanie to udzielono odpowiedzi twierdzącej, nie ma potrzeby rozpatrywania drugiego pytania.

W przedmiocie kosztów

37 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w brzmieniu zmienionym przez porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że zgoda właściciela znaku towarowego na obrót towarami z tym znakiem dokonywany bezpośrednio w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez podmiot trzeci niemający żadnego związku gospodarczego z tym właścicielem może mieć charakter dorozumiany, o ile zgoda ta wynika z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu na tym obszarze, które w opinii sądu krajowego jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela przysługującego mu wyłącznego prawa.

Podpisy