

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 3 czerwca 2010 r.*

W sprawie C-127/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg (Niemcy) postanowieniem z dnia 31 marca 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 kwietnia 2009 r., w postępowaniu

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

przeciwko

Simex Trading AG,

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: J.C. Bonichot, prezes izby, C. Toader, C.W.A. Timmermans (sprawozdawca),
P. Küris i L. Bay Larsen, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Coty Prestige Lancaster Group GmbH przez C. Lehmenta i U. Hildebrandta, Rechtsanwälte,
- w imieniu Simex Trading AG przez E. Stolza, Rechtsanwalt,
- w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Russo, avvocato dello Stato,
- w imieniu rządu austriackiego przez C. Pesendorfer, działającą w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

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

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 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), zmienionej Porozumieniem 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 przedstawiony w ramach sporu między Coty Prestige Lancaster Group GmbH (zwanej dalej „Coty Prestige”), spółką z siedzibą w Moguncji (Niemcy), a Simex Trading AG (zwaną dalej „Simex Trading”), spółką z siedzibą w Appenzell (Szwajcaria), dotyczącego wniesionego przez Coty Prestige przeciwko Simex Trading powództwa o zaniechanie, opartego na twierdzeniu, że ta ostatnia, dokonując obrotu produktami perfumeryjnymi w Niemczech, narusza prawa do wspólnotowych i międzynarodowych znaków towarowych, których Coty Prestige jest właścicielem lub do których jest uprawniona.

Ramy prawne

Prawo Unii

- 3 Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy”, przewiduje, że:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”.

- 4 Artykuł 7 dyrektywy w swym pierwotnym brzmieniu stanowił:

„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”.

- 5 Na podstawie art. 65 ust. 2 porozumienia o EOG w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy w pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony”.

Prawo krajowe

- 6 Paragraf 24 ust. 1 Markengesetz (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082), stanowi:

„Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub oznaczenie handlowe nie może zakazać używania tego znaku lub oznaczenia w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Niemiec, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innej umawiającej się strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym pod tym znakiem towarowym lub tym oznaczeniem przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

- 7 Coty Prestige wytwarza i dokonuje obrotu perfumami oznaczonymi jej własnymi znakami towarowymi, takimi jak Lancaster i Joop!, oraz znakami towarowymi należącymi do innych podmiotów, takimi jak Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard i Vivienne Westwood.
- 8 Wyżej wspomniane znaki towarowe są chronione z tytułu rejestracji wspólnotowych i międzynarodowych. Coty Prestige rozprowadza swe towary na całym świecie w drodze systemu selektywnej dystrybucji za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów.

- 9 Artykuł 5 standartowej umowy zawieranej przez Coty Prestige z każdym z jej autoryzowanych dystrybutorów brzmi następująco:

„5.1. [Coty Prestige] będzie wspierać autoryzowanego dystrybutora w różny sposób w jego wysiłkach nakierowanych na sprzedaż towarów w zakresie uzasadnionym względami gospodarczymi. Strony będą dokonywały każdorazowo szczegółowych ustaleń.

5.2. [Coty Prestige] może udostępniać nieodpłatnie autoryzowanemu dystrybutorowi elementy dekoracji lub inne materiały reklamowe. Materiały te w zakresie, w jakim nie są przeznaczone do dalszego przekazania ich konsumentom, pozostają własnością [Coty Prestige] i na [jej] żądanie podlegają zwrotowi.

5.3. Autoryzowany dystrybutor może wykorzystywać udostępnione mu przez [Coty Prestige] materiały reklamowe wyłącznie w ustalonych wcześniej celach promocyjnych. Jakiegokolwiek handlowe wykorzystanie, a zwłaszcza sprzedaż próbek, testów lub miniaturek przez autoryzowanego dystrybutora jest zabronione”.

- 10 Simex Trading, który nie należy do sieci autoryzowanych dystrybutorów Coty Prestige, dokonuje obrotu między innymi produktami perfumeryjnymi.
- 11 W dniu 26 września 2007 r. Coty Prestige otrzymała dwa tak zwane testery zawierające perfumy marki Davidoff Cool Water Man, nabyte przez wysłanego w tym celu fikcyjnego klienta w sklepie należącym do sieci Sparfümerie w Ingolstadt (Niemcy).

- 12 Owe testery stanowią oryginalne flakony zawierające oryginalne perfumy, jednak nie mają oryginalnej zatyczki i są opatrzone napisem „tester”. Opakowanie testera różni się od opakowania oryginalnych towarów po pierwsze tym, że jest to biały kartonik, na którym dane zawarte na oryginalnym, zwykle kolorowym, opakowaniu odtworzone są w kolorach czarnym i białym, i po drugie tym, że na przedniej stronie opakowania figuruje wzmianka „tester”, natomiast na jego bocznej stronie napis „nieprzeznaczone do sprzedaży”.
- 13 Numery serii produkcyjnych testerów przekazanych Coty Prestige w dniu 26 września 2007 r. umożliwiły jej ustalenie, że owe egzemplarze zostały udostępnione w lipcu 2006 r. jednemu z jej autoryzowanych dystrybutorów w Singapurze.
- 14 Właściciel sklepu należącego do sieci Sparfümerie, w którym dokonano tego fikcyjnego zakupu, powiadomił następnie Coty Prestige, że otrzymał te testery od Simex Trading dla głównego punktu sprzedaży sieci Sparfümerie w Norymberdze, przedstawiając na poparcie tego twierdzenia właściwe faktury.
- 15 Na podstawie ustaleń dokonanych przy okazji tego zakupu i kolejnego zakupu towaru dostarczonego wcześniej na Bliski Wschód, Coty Prestige zdecydowała się wytoczyć przed sądem w Niemczech przeciwko Simex Trading powództwo o zaniechanie, podnosząc, że sporne testery zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) bez zgody właściciela znaku towarowego.
- 16 Simex Trading wniosła o oddalenie powództwa, utrzymując, że prawo przyznane przez znak towarowy w odniesieniu do spornych testerów zostało wyczerpane w chwili wprowadzenia ich do obrotu w EOG za zgodą właściciela znaku.

- 17 W odpowiedzi na to twierdzenie Coty Prestige oświadczyła, że sporne towary nie zostały wprowadzone do obrotu z jej inicjatywy ani za jej zgodą. Perfumy, włączając w to testery, są dostarczane wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom. W umowach zawieranych z takimi autoryzowanymi dystrybutorami Coty Prestige zastrzega własność tych testerów. Ponadto mamy tu do czynienia z materiałami reklamowymi, które nie są przeznaczone jako takie dla konsumentów, na co wskazuje zresztą okoliczność, że testery są wyraźnie opatrzone napisem „nieprzeznaczone do sprzedaży”.
- 18 Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd okręgowy w Norymberdze-Fürth) oddalił żądanie Coty Prestige, uznając, że prawo do znaku towarowego zostało wyczerpane w odniesieniu do spornych testerów, nawet jeżeli zostały one oznaczone jako egzemplarze nieprzeznaczone do sprzedaży.
- 19 W istocie, ponieważ testery zostały przekazane autoryzowanym dostawcom przez Coty Prestige wraz z pozwoleniem na całkowite zużycie zawartych w nich perfum, przeniesione zostało faktyczne władztwo nad tymi towarami, a zatem nastąpiło ich wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 7 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.
- 20 Zdaniem tego sądu zasada wyczerpania praw nie może zostać wyłączona lub ograniczona przez postanowienia umowne. Wszelkie naruszenia umowy przez autoryzowanego dystrybutora wywierają skutki jedynie w zakresie umownych stosunków między zainteresowanymi stronami. Fakt zastrzeżenia własności nie ma tutaj znaczenia, ponieważ do wyczerpania praw wystarczy jedynie faktyczne przeniesienie władztwa nad towarem.
- 21 Rozstrzygający w postępowaniu odwoławczym Oberlandesgericht Nürnberg (wyższy sąd okręgowy w Norymberdze) powziął istotne wątpliwości co do zasadności tezy przyjętej przez sąd pierwszej instancji.

- ²² Zdaniem sądu krajowego z orzecznictwa Trybunału, a w szczególności z wyroku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313 wynika, że charakterystycznymi znamionami wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 są przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem i osiągnięcie korzyści wynikającej z jego wartości ekonomicznej.
- ²³ Cechą szczególną niniejszej sprawy jest to, że z uwagi na postanowienia umowne testery wciąż pozostają własnością właściciela znaku i że tylko ich zawartość została udostępniona w celu jej zużycia, jednak nie sprzedaży. Ze względu na umieszczone na testerach i ich opakowaniu wzmianki nabywcy są świadomi, że testery nie są przeznaczone do sprzedaży, co wyłącza możliwość nabycia ich przez osobę trzecią w dobrej wierze.
- ²⁴ W tych okolicznościach autoryzowanemu dystrybutorowi może przysługiwać jedynie ograniczone prawo do rozporządzania tymi testerami. Ponadto właściciel znaku towarowego nie mógł osiągnąć korzyści wynikającej z ekonomicznej wartości towaru, ponieważ jego sprzedaż nigdy nie była przewidziana.
- ²⁵ Sąd krajowy zauważa ponadto, że właściwym celem, w jakim testery zostały udostępnione, jest promocja. Wynika to zresztą wyraźnie ze wzmianek zamieszczonych na zewnętrznym opakowaniu i na flakonie. Tymczasem w okolicznościach, na które Coty Prestige powołuje się w ramach swego powództwa o zaniechanie, cel ten nie został zrealizowany, ponieważ testery nie zostały udostępnione klientom, tak by mogli zapoznać się z ich zawartością, gdyż zostały sprzedane osobom trzecim z naruszeniem postanowień umowy zawartej z danym autoryzowanym dystrybutorem.

- 26 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Nürnberg postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy z wprowadzeniem do obrotu w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 i art. 7 dyrektywy 89/104/EWG mamy do czynienia wówczas, gdy tak zwane testery perfum zostaną przekazane bez przeniesienia własności związanemu umową pośrednikowi, z zastrzeżeniem zakazu ich sprzedaży, tak aby mógł on udostępnić swym potencjalnym klientom zawartość towaru w celu spróbowania, zważywszy na to, że towar ten opatrzony jest wzmianką, iż nie jest przeznaczony do sprzedaży, że umowa dopuszcza, by producent/właściciel znaku towarowego mógł w każdej chwili żądać zwrotu towaru oraz że jego opakowanie istotnie różni się od opakowania towaru zwykle wprowadzanego do obrotu przez producenta/właściciela znaku towarowego z uwagi na swą prostotę?”

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 27 Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem 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 (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I-10019, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 28 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 tej dyrektywy 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. w szczególności ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

29 Wyczerpanie prawa wyłącznego wynika albo ze zgody właściciela na wprowadzenie danych towarów do obrotu w EOG, wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany, albo z wprowadzenia tych towarów do obrotu przez samego właściciela lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, na przykład przez licencjobiorcę. Zgoda właściciela albo wprowadzenie danych towarów do obrotu w EOG przez właściciela lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, które są równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa wyłącznego, stanowią zatem element przesądzający o wygaśnięciu tego prawa (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec. s. I-3051, pkt 34; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 43; a także ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Aby zapewnić ochronę praw do znaku towarowego, a zarazem umożliwić dalszy obrót towarami opatrzonymi danym znakiem towarowym bez obawy sprzeciwu ze strony jego właściciela, niezbędne jest, by właściciel mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie tych towarów do obrotu w EOG. Na powyższe nie ma wpływu to, że towary te mogły być już przedmiotem pierwszego wprowadzenia do obrotu poza tym obszarem, gdyż taka sprzedaż nie wywiera skutku wygaśnięcia w ramach stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 (zob. podobnie w szczególności ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 Ponadto wyczerpanie prawa do znaku towarowego ma miejsce jedynie w stosunku do egzemplarzy towaru, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG przez samego właściciela lub za jego zgodą. Natomiast właściciel zawsze może, na podstawie prawa wyłącznego przyznanego mu przez dyrektywę 89/104, zakazać używania znaku towarowego w odniesieniu do innych egzemplarzy tego samego towaru, które nie były przedmiotem takiego pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG (zob. podobnie wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. I-4103, pkt 19, 20).

- 32 W postępowaniu przed sądem krajowym nasuwa się pytanie, czy w okolicznościach tej sprawy sporne towary, a mianowicie testery perfum, które Coty Prestige udostępnia swym autoryzowanym dystrybutorom w ramach umowy dystrybucji selektywnej, zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG przez samego właściciela lub przez osobę trzecią, ale za jego zgodą.
- 33 W odróżnieniu od ww. sprawy Peak Holding w postępowaniu przed sądem krajowym nie poruszono kwestii, czy niektóre czynności odnoszące się do towarów opatrzonych znakiem towarowym, z samego faktu, że zostały podjęte w EOG przez właściciela tego znaku lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, można zakwalifikować jako „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104. W rezultacie zawarte w ww. wyroku w sprawie Peak Holding wywody dotyczące pojęcia wprowadzenia do obrotu nie znajdują zastosowania w okolicznościach takich jak występujące w sprawie przed sądem krajowym.
- 34 W omawianej tu sprawie przed sądem krajowym bowiem, jak wynika to z postanowienia odsyłającego, czynność, którą należy zakwalifikować jako pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG spornych towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku, została dokonana nie przez właściciela znaku towarowego lub przez podmiot powiązany z nim gospodarczo, ale przez osobę trzecią, ponieważ bezsporne jest, że pierwszą czynność obrotu spornymi w postępowaniu przed sądem krajowym testerami w EOG stanowiła dokonana w Niemczech sprzedaż przez Simex Trading na rzecz sieci Sparfümerie importowanych przez tę pierwszą spółkę testerów, które otrzymała ona od autoryzowanego dystrybutora Coty Prestige mającego siedzibę w Singapurze.
- 35 Ponadto w świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 30 i 31 niniejszego wyroku ani fakt pierwotnego dostarczenia przez Coty Prestige egzemplarzy towarów będących przedmiotem sprawy przed sądem krajowym jej autoryzowanemu dystrybutorowi w Singapurze, ani udostępnianie przez Coty Prestige jej autoryzowanym dystrybutorom mającym siedzibę w EOG innych egzemplarzy tego samego towaru nie może zostać uznane za wprowadzenie do obrotu towarów będących przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku, w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

- 36 W świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 29 niniejszego wyroku z powyższego wynika, że w kontekście takim jak występujący w sprawie przed sądem krajowym wy-czerpanie prawa wyłącznego właściciela znaku towarowego może wynikać wyłącznie z ewentualnego wyrażenia przez niego, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, zgody na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG przez osobę trzecią. W rezultacie w takim kontekście rozstrzygającym elementem, który może prowadzić do wygaśnięcia prawa wyłącznego, jest taka zgoda, która będzie równoważna ze zrzeczeniem się przez właściciela znaku jego wyłącznego prawa.
- 37 W tym zakresie warto przypomnieć, że nawet w sytuacji, gdy pierwsze wprowadzenie towarów do obrotu w EOG zostało dokonane przez podmiot w żaden sposób niepo-wiązany gospodarczo 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 wspomnianego właściciela (zob. ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 38 Z orzecznictwa wynika bowiem, że chociaż na taką wolę wskazuje zwykle wyraźne oświadczenie zgody, to nie można wykluczyć, że w niektórych wypadkach może ona wynikać w sposób dorozumiany z faktów i okoliczności wcześniejszych, równocze-snych lub późniejszych względem wprowadzenia danych towarów do obrotu poza EOG lub na tym obszarze, które w ocenie sądu krajowego również jednoznacznie będą wskazywały na zrzeczenie się przez właściciela jego praw (wyrok z dnia 20 listo-pada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 46).
- 39 W tym zakresie w pkt 60 ww. wyroku w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss Trybunał orzekł również, że dorozumiana zgoda właściciela nie może wynikać:
- z braku powiadomienia przez właściciela znaku towarowego wszystkich kolej-nych nabywców produktów wprowadzonych do obrotu poza EOG o jego sprzeci-wie wobec ich sprzedaży na terytorium EOG;

— z braku umieszczenia na produktach objaśnienia o zakazie ich wprowadzenia do obrotu na terytorium EOG;

— z faktu, że właściciel znaku towarowego przeniósł własność towarów nim opatrzonych, nie wprowadzając zastrzeżeń umownych, oraz że zgodnie z prawem, któremu podlega umowa, przeniesione prawo własności obejmuje w braku takich zastrzeżeń nieograniczone prawo do odsprzedaży lub – w najgorszym wypadku – prawo do dalszej sprzedaży towarów na terytorium EOG.

⁴⁰ Ponadto w pkt 66 tego wyroku Trybunał orzekł, że w odniesieniu do wyczerpania przysługujących właścicielowi znaku towarowego prawa wyłącznego nie jest istotne, iż:

— podmiot gospodarczy, który importuje towary opatrzone znakiem towarowym, nie posiada wiedzy odnośnie do sprzeciwu właściciela wobec wprowadzenia ich do obrotu na terytorium EOG lub wobec ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty gospodarcze inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub

— autoryzowani sprzedawcy detaliczni i hurtownicy nie wprowadzili wobec kupujących od nich nabywców zastrzeżeń umownych powtarzających ten sprzeciw, mimo że zostali o nim poinformowani przez właściciela znaku towarowego.

⁴¹ Chociaż to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy w świetle kryteriów przypominanych w pkt 38–40 niniejszego wyroku w zawisłej przed nim sprawie właściciel znaku towarowego udzielił zgody, w sposób wyraźny lub dorozumiany, na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG, to godzi się odnotować, że w kontekście takim jak występujący w rozpatrywanej tu sprawie niektóre fakty i okoliczności, które winny zostać wzięte pod uwagę w celu ustalenia, czy można stwierdzić dorozumianą zgodę właściciela znaku, nie przemawiają za jednoznacznym zrzeczeniem się przez niego prawa wyłącznego przysługującego mu na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104.

- 42 Z argumentów zawartych w postanowieniu odsyłającym, przybliżonych pokrótce w pkt 12 niniejszego wyroku, wynika, że towarami będącymi przedmiotem postępowania przed sądem krajowym są flakony perfum w opakowaniu opatrzonym, poza wzmianką „tester”, pouczeniem „nieprzeznaczone do sprzedaży”.
- 43 Takie pouczenie, będące jednoznacznym wyrazem woli właściciela danego znaku, aby towary opatrzone tym znakiem nie były przedmiotem żadnej sprzedaży – ani poza EOG, ani na tym obszarze – stanowi samo w sobie i w braku dowodów przeciwnych rozstrzygający argument niepozwalający na stwierdzenie istnienia zgody właściciela na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.
- 44 Ponadto gdyby niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należało rozumieć – mając w szczególności na względzie zakres powództwa wzajemnego wniesionego przez Simex Trading w postępowaniu przed sądem krajowym – w ten sposób, że poza hipotezą opisaną w pkt 34 niniejszego wyroku obejmuje on również hipotezę o wcześniejszym udostępnianiu przez Coty Prestige spornych testerów jej autoryzowanym dystrybutorom mającym siedzibę w EOG, to nasuwałoby się pytanie, czy także takie udostępnianie należy zakwalifikować jako „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.
- 45 Pouczenie „nieprzeznaczone do sprzedaży” takie jak figurujące na opakowaniu flakonów perfum będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym wyklucza taką kwalifikację, ponieważ, – jak już zostało wskazane w pkt 43 niniejszego wyroku – stanowi ono jednoznaczny wyraz woli właściciela danego znaku, zgodnie z którą towary opatrzone tym znakiem nie powinny być przedmiotem żadnej sprzedaży – ani poza EOG, ani na tym obszarze.

46 Zważywszy na to, że treść normatywna art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest w zasadzie identyczna z treścią art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, z wyjątkiem definicji terytorium, na którym wprowadzenie do obrotu winno mieć miejsce, które w kontekście sprawy zawisłej przez sąd krajowy nie ma jednak znaczenia, i z uwagi na to, że nie istnieją inne czynniki kontekstowe lub powiązane z celem wspomnianych przepisów, które wymagałyby odmiennej wykładni, dokonana w niniejszym wyroku na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przedłożone pytanie prejudycjalne wykładnia art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest równie aktualna dla art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

47 W świetle powyższego na przedłożone pytanie można odpowiedzieć, iż w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie lub w EOG, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku.

48 W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym, gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży – „testery perfum”, tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawartości towaru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych wspomnianym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do sprzedaży” sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do sądu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu.

W przedmiocie kosztów

- 49 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 (czwarta izba) orzeka, co następuje:

W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i 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, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie Europejskiej lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku.

W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym, gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży – „testery perfum”, tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawartości towaru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych wspomnianym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do

sprzedaży” sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do sądu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu.

Podpisy