

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
Г-Н Р. CRUZ VILLALÓN  
представено на 3 февруари 2011 година<sup>1</sup>

Съдържание

I	— Введение .....	I - 12441
II	— Правна уредба .....	I - 12442
	A — Регламент № 3295/94 .....	I - 12443
	Б — Регламент № 1383/2003 .....	I - 12445
III	— Споровете по главните производства и преюдициалните въпроси .....	I - 12446
	A — Дело Philips .....	I - 12446
	Б — Дело Nokia .....	I - 12447
IV	— Производство пред Съда .....	I - 12449
V	— Предварителна бележка: прилики и разлики между делата Nokia и Philips .....	I - 12449
VI	— Анализ на преюдициалния въпрос по дело Philips .....	I - 12451
	A — „Фикцията на производството“ не може да се изведе от текста на посочената разпоредба .....	I - 12454
	Б — Тълкуването, предложено от Philips, надхвърля целите на стария митнически регламент .....	I - 12455

<sup>1</sup> — Език на оригиналния текст: испански.

В — Цялостната оценка на предходната съдебна практика не подкрепя „фикцията на производството“ .....	I - 12457
Г — Заключение .....	I - 12460
VII — Анализ на преюдициалния въпрос по дело Nokia .....	I - 12460
А — Предварителни съображения .....	I - 12460
Б — Членове 1, 4 и 9 от Регламента от 2003 г. предвиждат специфичен критерий за обосновка на намесата: „подозрения“ за нарушение .....	I - 12462
В — Митническите органи не могат да предопределят смисъла на бъдещото решение по същество .....	I - 12463
Г — Прекалено строгите изисквания към доказването биха могли да обезсмислят обхвата на приложното поле на Регламента .....	I - 12464
Д — Регламентът от 2003 г. въвежда критерия за „подозренията“ .....	I - 12465
VIII — Заключение .....	I - 12467
А — Относно преюдициалния въпрос на Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (дело C-446/09) .....	I - 12467
Б — Относно преюдициалния въпрос на Court of Appeal of England and Wales (дело C-495/09) .....	I - 12468

## I — Въведение

1. В настоящите съединени дела всяка от двете национални юрисдикции отправя преюдициален въпрос относно тълкуването на правната уредба на Съюза, отнасяща се до действията, които трябва да предприемат митническите органи в случай на евентуални нарушения на правата на интелектуална собственост.

2. По-конкретно двете дела са свързани със стоки, за които се твърди, че са фалшифицирани или пиратски стоки, намиращи се в положение на „външен транзит“ — вид митнически режим с отложено плащане, който в съответствие с член 91, параграф 1, буква а) от Митническият кодекс на Общността<sup>2</sup> разрешава „превоз от едно на друго място на митническата територия на Общността [...] на необщностни стоки, без да бъдат облагани с вносни сборове и други такси и без да подлежат на мерките на търговската политика“. Както следва от съдебната практика, „външният транзит“ се основава на правна фикция, защото цялата процедура се развива така сякаш необщностните стоки никога не са въведени на територията на държава членка<sup>3</sup>.

3. В първото от делата, Koninklijke Philips Electronics NV срещу Lucheng Meijing

Industrial Company Ltd и др., C-446/09 (наричано по-нататък „делото Philips“), ищецът по главното производство иска в рамките на правната фикция, каквато е външният транзит, да се приложи друга фикция, наречена „фикция на производството“, по силата на която необщностните стоки под режим на транзит биха били третираны, все едно че са били произведени в държавата членка, на чиято територия се намират, и следователно към тях би се приложила действащата в тази държава членка правна уредба за защита на интелектуалната собственост. Този подход би позволил да се избегне тежестта във връзка с доказването на факта, че тези стоки ще бъдат продавани в Съюза, което по принцип предпоставява необходимо условие, за да се получи защита на което и да е право на интелектуална собственост.

4. Във второто дело, Nokia Corporation срещу Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (наричано по-нататък „делото Nokia“), британските митнически органи отхвърлят молбата на това дружество за намеса по отношение на стоки, които по всяка вероятност са фалшифицирани, с мотива, че тяхното местоназначение е Колумбия, и че няма данни в смисъл, че тези стоки ще бъдат отклонени към пазара на Европейския съюз. Запитващата юрисдикция пита Съда дали е необходимо такова доказване, за да могат стоките да бъдат квалифицирани като „фалшифицирани“ за целите на митническото законодателство и в крайна

2 — Създаден с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година (ОВ L302, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

3 — Решение от 6 април 2000 г. по дело Polo/Lauren (C-383/98, Recueil, стр. I-2519, точка 34).

сметка митническите органи да могат да ги задържат.

5. По този начин настоящите съединени дела ще позволят на Съда, на фона на малко объркана съдебна практика, да уточни дали митническото законодателство има отражение върху материалноправния режим на интелектуалната собственост в контекста на стоките под режим на транзит и да определи какви действия могат да предприемат митническите органи във връзка с тези стоки.

## II — Правна уредба

6. Настоящите преюдициални въпроси имат за предмет общностната правна уредба, отнасяща се до действията на митническите органи в случай на евентуални нарушения на правата на интелектуална собственост.

7. Дело Philips в частност е свързано с Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за определяне на мерки относно въвеждането в Общността, експорта и реекспорта от Общността на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост [неофициален превод] (наричан по-нататък „старият митнически регламент“ или „Регламентът от 1994 г.“)<sup>4</sup>. За сметка на това,

по дело Nokia, се прилага Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно наемсатата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (наричан по-нататък „новият митнически регламент“ или „Регламентът от 2003 г.“)<sup>5</sup>, който отменя и заменя Регламента от 1994 г.

8. Тези два регламента са приети на основание на член 133 ЕО<sup>6</sup>, който се отнася до общностната търговска политика и чийто параграф 1 гласи, че: „[о]бщата търговска политика се основава на единни принципи, в частност по отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски споразумения, постигането на еднообразие на мерките за либерализация, политиката на износ и мерките за защита на търговията, като тези, които се вземат в случаите на дъмпинг или субсидии“<sup>7</sup>.

9. Както старият, така и новият митнически регламент определят своето приложно поле чрез препращане към различните митнически режими, в които могат да се

4 — ОВ L 341, стр. 8. Изменен с Регламент (ЕО) № 241/1999 на Съвета от 25 януари 1999 година (ОВ L 27, стр. 1).

5 — ОВ L 196, стр. 7.

6 — Преди Договора от Амстердам — член 113 ЕО. Регламентът от 1994 г. се позовава на последната номерация, докато Регламентът от 2003 г. препраща към член 133 ЕО.

7 — Новият член 207 ДФЕС, който в основната си част възпроизвежда текста на тази разпоредба, изрично посочва „търговските аспекти на интелектуалната собственост“.

намират стоките, които биха могли да бъдат обект на намеса, и за тази цел дефинират понятието „стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост“.

реекспорт в съответствие с член 61 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническият кодекс на Общността,

10. И двата регламента предвиждат първоначална предварителна намеса на митническите органи (член 4 от двата регламента), последвана от възможност на притежателя на правото на интелектуална собственост да внесе молба за намеса (член 3 от стария регламент и член 5 от новия регламент), евентуално приемане на последната, приемане на подходящи мерки, и ако е необходимо — откриване на производство „по същество“ пред компетентния орган.

— открити при извършване на контрол върху стоките под митнически надзор в съответствие с член 37 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, поставени под режим с отложено плащане по смисъла на член 84, параграф 1, буква а) от посочения регламент, реекспортирани с известие или поставени в свободна зона или в свободен склад по смисъла на член 16б от същия регламент, и

А — Регламент № 3295/94<sup>8</sup>

б) мерките, които следва да се вземат от компетентните органи по отношение на същите тези стоки, когато бъде установено, че те действително са стоки, посочени в параграф 2, буква а).

11. Член 1 определя приложното поле на Регламента:

2. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„1. Настоящият регламент определя:

а) условията за намеса на митническите органи, когато стоките, за които има подозрения, че са стоки, посочени в параграф 2, буква а), са:

а) под „стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост“ се разбират:

— декларирани за пускане в свободно обращение, експорт или

— „[фалшифицираните] стоки“, а именно:

— стоките, включително техните опаковки, върху които

<sup>8</sup> — Изменен с Регламент № 241/99.

е поставена без разрешение производствена или търговска марка, идентична на производствената или търговска марка, надлежно регистрирана за същия тип стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази производствена или търговска марка, и която поради това нарушава правата на притежателя на въпросната марка съгласно общностното законодателство или законодателството на държавата членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи,

[...]

- „пиратските стоки“, а именно: стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на притежателя на авторско право или [сродни] права, или на притежателя на право, свързано с чертежа или модела, регистрирано или не в националното право, или на лице, надлежно упълномощено от притежателя в страната на производство в случаите, в които изработването на тези копия нарушава въпросното право съгласно общностното законодателство или законодателството на държавата членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи.

[...]“. [неофициален превод]

12. В съответствие с член 6:

„1. Когато дадено митническо учреждение, на което е било предадено решението, с което се удовлетворява молбата на притежателя на правата в приложение на член 5, установи, при необходимост след консултация с подателя на молбата, че стоките, намиращи се в една от ситуациите, посочени в член 1, параграф 1, буква а), съответстват на описанието на посочените в член 1, параграф 2, буква а) стоки, обхванати от споменатото решение, то суспендира предоставянето на освобождаване или задържа въпросните стоки. [...]

2. Действащите разпоредби в държавата членка, на чиято територия стоките се намират в една от ситуациите, посочени в член 1, параграф 1, буква а), са приложими за:

- а) сезирането на органа, компетентен да се произнесе по същество, и за незабавното информирание на митническата служба или учреждение, посочено в параграф 1, че е извършено такова сезиране, освен ако то не се осъществява от посочената служба или учреждение,
- б) обосновката на решението, което този орган трябва да приеме. При липсата на общностна правна уредба в областта, критериите, които трябва да се използват за обосновката на това решение, са същите като тези, които служат за определяне дали стоките, произведени в съответната държава членка, нарушават правата на притежателя. [...]“. [неофициален превод]

Б — Регламент № 1383/2003

или поставени в свободна зона или в свободен склад по смисъла на член 166 от въпросния регламент.

13. Член 1 предвижда следното:

„1. Настоящият регламент определя условията за намеса на митническите органи, когато има подозрения, че дадени стоки са стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост в следните ситуации:

- а) когато са декларирани за пускане в свободно обращение, експорт или реекспорт в съответствие с член 61 от Регламент [ЕИО] № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г., установяващ Митническия кодекс на Общността;
- б) когато бъдат открити при контрол на стоки, въвеждани на митническата територия на Общността или извеждани от нея, в съответствие с членове 37 и 183 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, поставени [под режим с отложено плащане] по смисъла на член 84, параграф 1, буква а) от въпросния регламент, в процес на реекспорт с известие в съответствие с член 182, параграф 2 от въпросния регламент,

2. Настоящият регламент определя също така и мерките, които следва да се вземат от компетентните органи, когато бъде установено, че стоките, визирани в параграф 1, нарушават правата върху интелектуалната собственост“.

14. Член 2, параграф 1 от Регламента от 2003 г. определя какво следва да се разбира под „стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост“ за целите на този регламент:

- „а) „[фалшифицираните] стоки“, а именно:
  - і) стоките, включително техните опаковки, върху които е поставена без разрешение производствена или търговска марка, идентична на производствената или търговска марка, валидно регистрирана за същия тип стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази производствена или търговска марка, и която поради това нарушава правата на [притежателя] на въпросната марка по силата на правото на Общността, и по-конкретно на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. за марката

на Общността или по силата на вътрешното право на държавата членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи;

### III — Споровете по главните производства и преюдициалните въпроси

[...]

A — *Дело Philips*

б) „пиратски стоки“[...]

15. Член 9 от Регламента от 2003 г. се отнася до условията за намеса на митническите органи. Той предвижда следното в параграф 1: „[к]огато дадено митническо [учреждение], на което е било предадено решението, с което се удовлетворява молбата на [притежателя] на правата в приложение на член 8, установи при необходимост след консултация с подателя на молбата, че за стоки, които се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, се подозира че нарушават право върху интелектуалната собственост, обхванато от това решение, то спендира освобождаването или задържа въпросните стоки. [...]“.

16. В съответствие с член 10 от този регламент „[п]равните разпоредби в сила в държавата членка, на чиято територия стоките се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, са приложими за определяне наличието на нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право. [...]“.

17. На 7 ноември 2002 г. Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (Инспекция на митническата и акцизна администрация на Антверпен) задържа пратка самобръсначки с произход от Шанхай. Има подозрение, че стоките може да нарушават правата на интелектуална собственост на Koninklijke Philips Electronics NV (наречано по-нататък „Philips“), по-конкретно международните регистрации на промишлен дизайн за самобръсначки, направени (по-специално) за Бенелюкс в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) под № DM-034.562 от 9 юни 1995 г. и № DM-045.971 от 29 юли 1998 г., както и авторските права относно външния облик на посочените самобръсначки.

18. На 12 ноември 2002 г. ищецът по главното производство подава обща молба за намеса пред Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (централна митническата и акцизна администрация, Брюксел). Молбата е приета на 13 ноември 2002 г.

19. Впоследствие митническите органи изпращат на Philips фотография на



„Golden Shaver“ и му съобщават факта, че следните дружества са участвали в производството или предлагането на пазара на разглежданите самобръсначки: Lucheng Meijing Industrial Company LTD, китайски производител на самобръсначки; Far East Sourcing LTD, установено в Хонг Конг, превозвач на стоките; Röhlig Hong Kong LTD, изпращач на стоките в Хонконг, който действа по нареждане на декларатора или на получателя на стоките; Röhlig Belgium NV, изпращач на стоките в Белгия, който действа по нареждане на декларатора или на получателя на стоките.

20. Според митническата декларация, попълнена от представителя на Röhlig Belgium NV в Антверпен на 29 март 2003 г., стоките са декларираны под режим на временен внос, без да е посочена страната по местоназначение. Преди това, когато стоките пристигат в Антверпен, за тях е подаден митнически манифест в съответствие с член 49 от Митническия кодекс на Общността.

21. На 11 декември 2002 г. Philips предявява иск пред Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Първоинстанционен съд на Антверпен, наричан по-нататък „Rechtbank“), с който цели да се установи наличието на нарушение на неговите права на интелектуална собственост. Според ищеца по главното производство Rechtbank е трябвало, на основание член 6, параграф 2, буква б) от Регламент № 3295/94, да се основе на фикцията, че иззетите самобръсначки са били произведени в Белгия и след това

да приложи белгийското право, за да докаже наличието на нарушение.

22. Преди да се произнесе по същество, Rechtbank поставя на Съда следния преюдициален въпрос:

„Представлява ли член 6, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 3295/94 от 22 декември 1994 година (стария митнически регламент) единно правило на общностното право, обвързващо съда на държавата членка, сезиран в съответствие с член 7 от посочения регламент от притежателя на правото на интелектуална собственост, и означава ли то, че при преценката си съдът не може да взема предвид, че стоките се намират под режим на временен внос/транзит, а трябва да приложи фикцията, че стоките са били произведени в тази държава членка и впоследствие съгласно правото на тази държава членка да се произнесе по въпроса дали тези стоки нарушават съответното право на интелектуална собственост?“

Б — *Дело Nokia*

23. През юли 2008 г. Her Majesty's commissioners of Revenue and Customs (митническите органи на Обединеното кралство, наричани по-нататък „HMRC“) спират и проверяват на летище Хитроу

пратка стоки с произход от Хонконг, пред- назначени за Колумбия. Пратката съдържа приблизително 400 мобилни телефона, батерии, наръчници, кутии и комплекти устройства „свободни ръце“, всички с марката „Nokia“.

24. На 30 юли 2008 г. HMRC изпраща писмо заедно с мостри от тези стоки на Nokia Corporation (наричано по-нататък „Nokia“). След проверка на посочените мостри Nokia информира HMRC, че става дума за фалшифицирани стоки и пита тези органи дали възнамеряват да ги изземат.

25. На 6 август 2008 г. HMRC отговарят, че след като са получили правна консултация, имали съмнения как стоките могат да се разглеждат като „фалшифицирани“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент № 1383/2003, без да е доказано, че биха могли да бъдат отклонени към пазара на Съюза. При липсата на такова доказателство HMRC стигат до извода, че не е законосъобразно да отнемат стоките от техния собственик.

26. На 20 август 2008 г. Nokia подава жалба по административен ред пред HMRC с искане да му бъдат съобщени имената и адресите на изпращача и на получателя, както и всички други релевантни документи, свързани с пратката в тяхно владение. Дори след като се запознава с тези документи, Nokia не успява да установи изпращача, нито получателя на стоките, вследствие на което стига до извода, че и двамата са взели мерки да скрият свързаните с тях данни.

27. След като изпраща ново официално писмо до HMRC, на 31 октомври 2008 г. Nokia предявява претенция по съдебен ред.

28. С решение от 29 юли 2009 г. съдия Kitchin от High Court of England and Wales (Chancery Division) приема, че Регламентът от 2003 г. не оправомощава, нито задължава митническите органи да задържат или да изземат фалшифицираните стоки под режим на транзит, когато няма доказателства, че стоките ще бъдат отклонени към пазара на държавите членки, с мотива, че тези стоки не са „фалшифицирани стоки“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламента от 2003 г.

29. Решението на съдия Kirchin е обжалвано пред Court of Appeal of England and Wales (наричан по-нататък „Court of Appeal“). Предвид именно делото Philips, както и различието в становищата на отделните национални съдилища и „предвид необходимостта от систематично и единно тълкуване на регламента“ от 2003 г., Court of Appeal поставя на Съда следния преюдициален въпрос:

„Могат ли необщностни стоки, носещи марка на Общността, които са под митнически надзор в държава членка и под режим на транзит от трета държава към друга трета държава, да представляват „фалшифицирани стоки“ по смисъла на

член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1383/2003, ако няма доказателство, подсказващо, че тези стоки ще бъдат пуснати на пазара в Европейската общност или в съответствие с даден митнически режим, или посредством незаконно отклоняване?“

Nokia — предприятието жалбоподател, International Trademark Association, правителствата на Обединеното кралство, Чехия, Франция, Полша и Финландия, както и Европейската комисия.

#### IV — Производство пред Съда

30. Преюдициалното запитване по дело Philips постъпва в секретариата на Съда на 17 ноември 2009 г., докато запитването по дело Nokia постъпва на 2 декември 2009 г.

31. Писмени становища представят: по дело Philips — ищецът (Philips), Far East Sourcing, правителствата на Белгия, Обединеното кралство и Италия, както и Европейската комисия, а по дело Nokia — жалбоподателят (Nokia), International Trademark Association, правителствата на Обединеното кралство, Португалия, Полша, Чехия, Финландия и Италия, както и Европейската комисия.

32. В съдебните заседания, проведени на 18 ноември 2010 г., устни становища представят: по дело Philips — ищецът, Far East Sourcing, правителствата на Белгия, Чехия и Обединеното кралство, както и Европейската комисия, а по дело

33. С определение от 11 януари 2011 г. двете дела са съединени за целите на представяне на заключението и постановяване на съдебното решение.

#### V — Предварителна бележка: прилики и разлики между делата Nokia и Philips

34. Независимо от многото съвпадения, които съществуват между настоящите съединени дела, от основно значение е в самото начало да се определи главната разлика между тях, така че да се изясни спецификата на всяко от тези дела.

35. На първо място, следва да се отбележи, че нормативният апарат е различен вследствие на промяната на митническата правна уредба на Съюза. Така по дело Philips към фактите се прилага старият митнически регламент, докато по дело Nokia се прилага новият митнически регламент. Освен това преюдициалните въпроси се отнасят до различни разпоредби от тези два регламента.

36. На второ място, двете дела се различават по отношение на вида разглеждано право на интелектуалната собственост: авторски права и регистриран промишлен дизайн по дело Philips<sup>9</sup>, право върху марка по дело Nokia<sup>10</sup>.

37. Най-важната разлика между двете дела обаче е в предмета на спора по производствата, в които е бил отправен до Съда всеки от преюдициалните въпроси и за чието решаване е предназначен отговорът на Съда. И в двете дела фактите са свързани със задържане от страна на митническите органи на стоки в транзит, но докато главното производство по второто дело, Nokia, засяга законосъобразността на действията на британските митнически органи, които преустановяват задържането на стоките с мотива, че не е налице „съществуващо“ или „действително“ посегателство срещу разглежданата марка, първото дело, Philips, достига до Съда на по-късен, качествено различен етап, в който след намесата на белгийските митнически органи във връзка със стоки от този вид и в описания по-горе контекст, притежателят на правото на интелектуална собственост, за което се твърди, че е нарушено, предявява съдебен иск за установяване наличието на това нарушение, заедно с произтичащите от това последици.

9 — Урежда се от Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на [промишления дизайн] (ОВ L289, стр. 28, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 24, стр. 106) и съответното законодателство за транспонирането ѝ.

10 — Урежда се от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) и от националното законодателство относно марките, което е хармонизирано с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

38. Това разяснение е уместно, толкова повече че някои от представените по разглежданите дела становища разкриват определена степен на объркване, що се отнася до тези два аспекта на закрилата на правата на интелектуална собственост. Ето защо смятам за необходимо, в контекста на тези предварителни бележки, да направя разграничение в съответствие с разглежданите регламенти между трите последователни стъпки, които могат да предприемат органите на държава членка при евентуално нарушение на право на интелектуална собственост, що се отнася до стоки под режим на транзит.

39. Първата „подготвителна“ фаза започва, когато при наличието на „достатъчно основания да се подозира“, че е налице нарушение на интелектуалната собственост, митническите органи приемат „предходещи мерки“, които представляват суспендиране на освобождаването или задържане на стоките, и в двата случая за срок от три работни дни<sup>11</sup>.

40. Втората фаза започва, когато по молба на притежателя на правото, за което се твърди, че е нарушено<sup>12</sup>, и ако подозренията продължават, митническите органи потвърдят суспендирането на освобождаването или задържането на стоките<sup>13</sup>. Тази фаза все още се характеризира като

11 — Член 4 от Регламент № 3295/94 и член 4 от Регламент № 1383/2003.

12 — Тази молба за намеса се урежда от член 3 от Регламента от 1994 г. и от членове 5 и 6 от Регламента от 2003 г.

13 — Член 6, параграф 1 от Регламента от 1994 г. и член 9 от Регламента от 2003 г.

административна и междинна, но предполага „по-стабилна“ намеса от тази в предходния етап.

41. От този момент нататък, в рамките на третата и последна фаза, могат да възникнат следните хипотези: а) собственикът се отказва от стоките, станали предмет на намесата, в който случай те могат да бъдат унищожени под контрола на митническите органи<sup>14</sup>, б) в срок от десет дни, считано от уведомлението за намесата във втората фаза, притежателят на правото на интелектуална собственост, за което се твърди, че е нарушено, поиска от „компетентния орган“ (обикновено съдебен орган) да установи в рамките на производство по същество, че е налице такова нарушение<sup>15</sup>, и в) притежателят на правата не предприеме действия в рамките на този десетдневен срок (т.е. вариантите а) и б) не са се осъществили) и митническите органи предоставят освобождаването на стоките или прекратяват задържането на стоките<sup>16</sup>.

42. В крайна сметка, и изразено по възможно най-сбит начин, по дело Nokia пред Съда е поставен въпросът дали за да се

извърши задържане на стоките в рамките на това, което квалифицирахме като „втора фаза“, митническите органи трябва да разполагат с доказателства в смисъл, че тези стоки ще бъдат по един или друг начин предлагани на пазара на Съюза, докато по дело Philips въпросът в крайна сметка цели да се разбере дали такова предлагане е необходимо, за да може да се признае нарушение на право на интелектуална собственост в рамките на производството по същество, с което ще приключи евентуално „третата фаза“.

43. Важно е да се има предвид тази съществена разлика, за да се даде полезен отговор на съответните национални съдилища. Предвид различното естество на двете дела е желателно да им се отговори поотделно, като се следва номерацията им, въпреки че този подход обръща хронологическата последователност на двата метода за защита срещу фалшифицираните или пиратските стоки.

14 — Член 11, параграф 1 от Регламента от 2003 г. Регламентът от 1994 г. не предвижда такава „опростена“ процедура.

15 — Член 6, параграф 2 и член 7, параграф 1 от Регламента от 1994 г. и член 13, параграф 1 от Регламента от 2003 г. Ако в рамките на това производство по същество се установи нарушение, стоките биха могли да станат обект на „окончателните“ мерки, предвидени в член 8 от Регламента от 1994 г. и в членове 16 и 17 от Регламента от 2003 г.: забрана за въвеждане на митническата територия на Общността, забрана за пускане в свободно обращение, забрана за изнасяне и т.н., както и унищожаването на стоките или извеждането им извън търговските мрежи без обезщетение, и лишаването на засегнатите лица от икономическата изгода от операцията.

16 — Член 7, параграф 1 от Регламента от 1994 г. и член 13, параграф 1 от Регламента от 2003 г.

## VI — Анализ на преюдициалния въпрос по дело Philips

44. Rechtbank пита Съда относно начина, по който трябва да се извърши проверката за нарушение на права на интелектуална собственост, когато става дума за стоки,

който са станали обект на намеса, докато са се намирали под режим на транзит.

45. Както посочих, извън подхода на съответните митнически органи, предмет на разглеждане по това дело е установяването (в случая съдебно) на реалното и ефективно нарушение на права на интелектуална собственост заедно с всички произтичащи от това последици<sup>17</sup>.

46. По-конкретно *Rechtbank* пита дали от член 6, параграф 2, буква б) от Регламента от 1994 г. следва, че преценката във връзка с това нарушение трябва да се извърши, без да се взема предвид митническият режим на стоките, и по-специално като се приложи фикцията, която според *Rechtbank* следва имплицитно от тази разпоредба, и според която посочените стоки са били произведени в държавата членка, в която се намират<sup>18</sup>.

17 — По-специално унищожаването на разглежданите стоки или извеждането им извън търговските мрежи без никакво обезщетение (член 8, параграф 1 от Регламента от 1994 г. и член 17 от Регламента от 2003 г.)

18 — Независимо от това и както вече бе посочено, въпросът на *Rechtbank* започва с питането дали разглежданата разпоредба е „единно правило на общностното право“. Формулиран по този начин, въпросът трудно може да получи друг отговор, освен че Регламентът от 1994 г. като такъв представлява задължително във всичките си елементи правило, което произвежда непосредствено действие в целия Съюз.

47. В този смисъл *Rechtbank* иска да се установи съответствието с правото на Съюза на „фикцията на производството“, чиято най-важна последица би била възможността да се обяви, че дадена необщностна стока под режим на транзит може да наруши право на интелектуална собственост, все едно че е стока, произведена незаконно в държавата членка, в която тя се намира под режим на транзит, независимо от това дали е предназначена за пазара на Съюза<sup>19</sup>.

48. Прибягването до тази правна фикция, която се намира в основата на въпроса, би позволило преди всичко да се заобиколи изискването за „използване в търговската дейност“ — условие, което е необходимо както според член 9 от Регламент № 40/94, така и съгласно член 5 от Директива 89/104 или член 12 от Директива 98/71 за установяване на посегателството съответно срещу марка на Общността, срещу национална марка или срещу промишлен дизайн.

49. Специфичният предмет на правата на интелектуална собственост всъщност се състои в предоставянето на притежателя на марка или на промишлен дизайн на

19 — Тази „фикция на производството“ изглежда е била приложена за първи път в решение, постановено на 19 март 2004 г. от *Hoge Raad der Nederlanden* по дело, свързано с патенти (*LJN AO 0903*, дело *Philips* срещу *Postec* и *Princo*). Тази фикция е използвана по-късно от председателя на *Rechtbank Den Haag* в решение от 18 юли 2008 г. и от самата запитваща юрисдикция в решение от 9 октомври 2008 г. Фикцията изглежда е възприета от някои автори в доктрината; в този смисъл вж. *Eijssvogels*. Some remarks on *Montex Holdings Ltd./Diesel Spa*, *Boek9.nl*, 24.XI.2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>; *Puits*, A. Goods in transit — 194 *Trademark World* 22-23 (II.2007)

изключителното право да ги използва и да забрани на трети лица тяхното „използване в търговската дейност“. По този начин материалното право обуславя защитата на правата на интелектуална собственост от наличието на предлагане на пазара на съответните стоки или услуги.

тези права спрямо предвиденото в горепосочените материалноправни разпоредби, като е разрешило защита, която не е свързана с истинското „предлагане на пазара“ или с „използването в търговската дейност“ на територията на съответната държава членка.

50. Преди да се даде отговор на това предложение за тълкуване на член 6, параграф 2, буква б), трябва да се отбележи, че съдебната практика вече е имала повод да уточни, че транзитът сам по себе си не предполага предлагане на пазара на съответните стоки и следователно не нарушава специфичния предмет на правото относно марките<sup>20</sup>.

51. При тези условия, за да може да се обяви, че стоките под режим на транзит нарушават право на интелектуална собственост, е абсолютно необходимо да се докаже, че те ще бъдат продавани на територията, в която правото е защитено. Прилагането на „фикцията на производството“ би означавало, че митническите регламенти са разширили защитата на

52. С оглед на гореизложеното изглежда трудно да се поддържа, както прави Philips в писменото си становище, че тази „фикция на производството“ не представлява нов критерий за определяне на нарушението на правата на интелектуална собственост и че не изменя материалното право относно тези права<sup>21</sup>.

53. Смятам, както ще видим, че тълкуването, което се основава на „фикцията на производството“, не може да се изведе от текста на членовете, посочени в подкрепа на това тълкуване, надхвърля целите на Митническия регламент и противоречи на съдебната практика в тази област.

20 — Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Rioglass и Transremar (C-115/02, Recueil, стр. I-12705, точка 27). Обратно на разглежданите в настоящия случай дела, това решение засяга случай на законно произведени в една държава членка стоки, намиращи се в режим на транзит в друга държава членка и предназначени за трета държава. Поради това спорът се фокусира върху възможността за позоваване на свободното движение на стоки срещу намесата на митническите органи. Въпреки тази съществена разлика, изложените в това решение съображения относно естеството на режима на транзит на общински стоки са напълно приложими към хипотезата на външен транзит. Както посочва генералният адвокат Jacobs в заключението си по дело Class International (Решение от 18 октомври 2005 г., C-405/03, Recueil, стр. I-8735, към което ще се върна), „би могло основателно да се мисли, че щом Съдът възприема тази гледна точка спрямо стоките в свободно обращение в Общността, той би я възприел а fortiori към необщностните стоки, по отношение на които не са били изпълнени формалностите по внос“ (точка 32).

21 — Ако общностният законодател бе искал да промени материалноправния режим на тези права на интелектуална собственост в митническите регламенти, предоставяйки на техните притежатели възможности, които надхвърлят предвиденото в материалното право, тогава той щеше да се позове на член 100 А или член 235 от Договора за ЕО (членове 95 ЕО и 308 ЕО съгласно номерацията след Договора от Амстердам, понастоящем членове 114 ДФЕС и 352 ДФЕС), които са свързани с функционирането на вътрешния пазар и представляват обичайното правно основание на материалноправните норми във връзка с правата на интелектуална собственост.

А — „Фикцията на производството“ не може да се изведе от текста на посочената разпоредба

54. На първо място, смятам, че „фикцията на производството“ трудно може да бъде развита въз основа на текста на член 6, параграф 2, буква б) от Регламента от 1994 г., чието точно съдържание следва да се припомни: „[Д]ействащите разпоредби в държавата членка, на чиято територия стоките се намират в една от ситуациите, посочени в член 1, параграф 1, буква а), са приложими за: [...] б) обосновката на решението, което този орган трябва да приеме. При липсата на общностна правна уредба в областта, критериите, които трябва да се използват за обосновката на това решение, са същите като тези, които служат за определяне дали стоките, произведени в съответната държава членка, нарушават правата на притежателя“. [неофициален превод]

55. Преди всичко фактът, че по силата на тази разпоредба „орган[ът], компетентен“ за приемане на решение по същество, трябва да използва същите критерии като тези, които се прилагат с оглед определянето дали стоките, произведени в разглежданата държава членка, нарушават правата на притежателя, изобщо не означава, че необщностните стоки под режим на транзит трябва да бъдат третирани във всяко отношение така сякаш става въпрос за стоки, произведени незаконно във въпросната държава.

56. Напротив, както предлагат Комисията и Обединеното кралство, внимателният

прочит на тази разпоредба показва, че с тази формулировка законодателят на Съюза е искал „при липсата на общностна правна уредба в областта“ да създаде субсидиарно стълкновителна норма, която компетентният орган (в случая белгийският съд) ще трябва да приложи, за да се произнесе по съществува на дело и следователно да прецени дали съществува посегателство срещу интелектуалната собственост. Това уточнение е необходимо (както подчертава Комисията, съществуват 27 различни национални законодателства, които могат да бъдат приложени в този случай) и представлява естествено приложение на принципа на териториалност, който урежда тези права<sup>22</sup>.

57. От друга страна, само така формулировката относно субсидиарния характер на правилото има смисъл: „при липсата на общностна правна уредба в областта“. Ако се приеме, че член 6 въвежда „фикция на производството“, трябва ли да се изключи нейното прилагане например спрямо марките на Общността, които се уреждат от Регламент № 40/94, като по този начин им се предостави по-ниско ниво на защита отколкото това на другите права на интелектуална собственост?

58. Този извод се подсилва от разпоредбата на член 10 от новия митнически

22 — В този смисъл вж. Решение от 10 ноември 1992 г. по дело Exportur (C-3/91, Recueil, стр. I-5529, точка 12) и Решение от 22 юни 1994 г. по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger (C-9/93, Recueil, стр. I-2789, точка 22).



регламент, който до голяма степен възпроизвежда съдържанието на член 6, параграф 2, буква б) от Регламента от 1994 г. Член 10, чиято формулировка е по-ясна, гласи, че „[п]равните разпоредби в сила в държавата членка, на чиято територия стоките се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, са приложими за определяне наличието на нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право“. Следователно тази разпоредба от новия митнически регламент изоставя формулировката, свързана с „производството“ и приема още по-очевиден характер на съгласовителна норма<sup>23</sup>.

Б — *Тълкуването, предложено от Philips, надхвърля целите на стария митнически регламент*

59. На второ място, изглежда ясно, че прилагането на „фикцията на производството“ към този вид стоки предполага възможност за забрана на поставянето им само

под режим с отложено плащане (транзит или временно складиране), независимо от тяхното местоназначение, което явно надхвърля преследваните от митническото законодателство на Съюза цели.

60. Съгласно второ съображение от Регламента от 1994 г. целта на тези разпоредби е да „се възпрепятства, доколкото това е възможно, *пускането на пазара на* [фалшифицирани и пиратски стоки], като за тази цел се приемат мерки, позволяващи ефикасно да се противопостави на тази незаконна дейност, *без при това да се създават спънки пред свободата на законната търговия*“ [неофициален превод], доколкото предлагането на пазара на тези стоки „нанася съществена вреда на производителите и търговците, които спазват закона, както и на притежателите на авторско право и сродните му права, и мамии потребителите“<sup>24</sup>. [неофициален превод]

23 — В новия митнически регламент позоваването на критерия за производството присъства единствено в съображение 8. Въпреки това последната част от това съображение също очевидно има характер на съгласовителна норма: „Разпоредбите на държавите членки относно [правораздавателните правомощия] и съдебните [производства] не се засягат от настоящия регламент“. Според мен тези две разпоредби присъстват в едно и също съображение, защото имат една и съща цел: да уточнят правната уредба, приложима към производството, отнасящо се до нарушение на право на интелектуална собственост. Освен това изглежда малко вероятно правило с такъв обхват да трябва да се извежда само от едно съображение. В този смисъл вж. *Van Hezewijk, J. K. „Montex and Rolex — Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods“, International review of intellectual property and competition law. vol 39 (2008), №7, p. 779.*

61. Следователно това второ съображение отразява желанието на общностния законодател да направи съдържанието на митническото законодателство съвместимо с общия режим на защита на правата на интелектуална собственост, който се основава, както припомним, на „използването в търговската дейност“.

24 — Курсивът е мой. В същия смисъл вж. съображение 2 от Регламента от 2003 г.

62. Всъщност целта е да се избегне „пускането на пазара“ на Съюза на фалшифицирани и пиратски стоки, а не да се забрани транзитът им дори преди да се знае какво е тяхното направление. Предоставянето на такава възможност на притежателя на правото, за което се твърди, че е нарушено, би засегнало свободата на законната търговия, която Регламентът от 1994 г. посочва, че иска да защити във всеки случай, и би представлявало разширяване на обичайното съдържание на правата върху интелектуалната собственост.

63. Вярно е, че не трябва да се забравя съдържанието на трето съображение на Регламента от 1994 г. („доколкото фалшифицирани, пиратски и сходни с тях стоки се внасят от трети страни, е важно да се забрани пускането им в свободно обращение в Общността или поставянето им под режим с отложено плащане“) <sup>25</sup> [неофициален превод]. Това трето съображение обаче, по-специално последната му част, не може да се разбира независимо от второ съображение, възпроизведено по-горе. Всъщност, ако то се разгледа във връзка с второ съображение, е явно, че се позовава на забраната, която би могла да бъде наложена от компетентния орган, ако той в крайна сметка установи наличието на нарушение на право на интелектуална собственост, след като е констатирал, че стоките действително ще бъдат предлагани на пазара на Съюза. Само при това

положение наличието на процедура за намеса на митническите органи, която, както посочва по-нататък трето съображение, цели да „гарантира при най-добри условия спазването на тази забрана“, придобива смисъл.

64. Както Philips, така и белгийското и италианското правителство поддържат, че „фикцията на производството“ е необходима, за да гарантира прилагането на Регламента от 1994 г. (и на новия Регламент от 2003 г.) към стоките под режим на външен транзит, посочени в член 1 от споменатия регламент, и в крайна сметка, за да могат митническите органи да предприемат действия в случаи като настоящия. Както вече посочих обаче, този тип доводи се основава на объркване между условията, необходими за намесата на митническите органи, и по-стриктните условия, които се изискват, за да пристъпи компетентният орган към окончателно установяване на посегателството срещу интелектуалната собственост.

65. От друга страна, следва да се има предвид, че защитата на правата на интелектуална собственост се основава на принципа на териториалност. По силата на този принцип притежателите могат да забранят неразрешеното използване на тяхното право само в държавите, в които посоченото право се ползва със закрила <sup>26</sup>. Тъй като транзитът не представлява „използване в търговската дейност“, прибяг-

<sup>25</sup> — Курсивът е мой.

<sup>26</sup> — Решение по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger (посочено по-горе, точка 22). Вж. също моето заключение от 14 септември 2010 г. по дело Anheuser-Busch (C-96/09 P, точка 106 и сл.)

ването до фикцията на производството би представлявало съществено изключение от този принцип на териториалност, което и от тази гледна точка би надхвърлило целите на стария митнически регламент<sup>27</sup>.

В — *Цялостната оценка на предходната съдебна практика не подкрепя „фикцията на производството“*

66. Отговорът, който предлагам да се даде на отправления по делото Philips въпрос, следва да завърши с отделяне на специално внимание на вече съществуващата съдебна практика в тази област, която често се посочва от едни или други лица в зависимост от съответните им интереси. Изпреварвам донякъде извода в този раздел, като посочвам, че смятам, че „фикцията на производството“ е несъвместима с неотдавнашната съдебната практика в тази област, представена основно от Решение

27 — Philips посочва Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет във връзка с отговора на митническите органи по отношение на последните тенденции при фалшифицирането и пиратството“ от 11 октомври 2005 г. (COM(2005) 479 окончателен, стр. 8, приложение III.1), което посочва, че „[о]бщностното митническо законодателство в тази област днес се счита за най-солидното в света [...] Осъществявайки проверки върху всяко движение на стоки, по-специално по време на претоварването, митниците защитават не само Европейския съюз, но и други части на света, в частност най-слабо развитите страни, към които често се насочват фалшифицираните продукти“. Въпреки това нито от съдебната практика, нито от действащото законодателство може да се изведе възможността за разпространение на стриктна европейска закрила към трети държави чрез разширяване на приеманите на границата мерки. В този смисъл вж. *Große Kuse-Khan, H. и Jaeger, T. Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes — International review of intellectual property and competition law, vol 40 (2009), № 5, p. 502—538.*

по дело Class International<sup>28</sup> и от Решение по дело Montex Holdings<sup>29</sup>.

67. През 2005 г. Съдът постановява по дело Class International, че Директива 89/104 и Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на търговска марка не може да се противопостави на самото въвеждане в Общността под режим на външен транзит или митническо складиране на оригинални стоки с тази марка, които дотогава все още не са били пуснати на пазара в Общността от същия притежател или с негово съгласие. В тази хипотеза притежателят на търговската марка трябва да докаже фактите, които представляват основание за упражняване на правото на забрана, като докаже или пускането в свободно обращение на необщностни стоки с неговата марка, или предлагането или продажбата на същите стоки, което непременно предполага пускането им на пазара в Общността.

68. Тази преценка е в съответствие с Решение по дело Rioglass и Transremai, посочено по-горе, в което Съдът постановява, че самият транзит на стоките не предполага тяхното „пускане на пазара“, за да се получи защитата, предвидена от материалноправната уредба относно марките.

28 — Посочено по-горе.

29 — Решение от 9 ноември 2006 г. по дело Montex Holdings (C-281/05, Recueil, стр. I-10881), наричано по-нататък „Решение по дело Montex“.

69. Една година по-късно в същия дух Съдът постановява в Решение по дело Montex, че член 5, параграфи 1 и 3 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на търговска марка може да забрани в държава членка, в която тази марка е защитена, транзита на стоки с тази марка, поставени под режим на външен транзит и предназначени за друга държава членка, в която не съществува такава защита, само когато тези стоки „са обект на действие на трето лице, извършено докато те са били поставени под режим на външен транзит, и което непременно предполага тяхното пускане на пазара в посочената държава членка по транзита“.

70. В обобщение, Съдът недвусмислено постановява в тези две решения, че „използването в търговската дейност“ представява съществено условие, за да се задейства защитата на правата на интелектуална собственост, с формулировка, която не оставя място за позоваване на „фикцията на производството“. Вярно е, че това са решения, с които се приема тълкуване на материалноправната уредба в областта на марките (Директива 89/104 и Регламент № 40/94), и че не се отнасят до регламентите, свързани с намесата на митническите органи. Следва да се има предвид обаче, че разпоредбите на тези регламенти, чието тълкуване се разглежда в настоящия случай, попадат по изключение в рамките на материалноправния обхват на правата на интелектуална собственост.

71. В това отношение следва да се спомине точка 40 от Решение по дело Montex,

която изрично посочва, че „никоя от разпоредбите на Регламент № 3295/94 не установява нов критерий с цел проверка дали е налице нарушение на правото относно марките или за да се определи дали става дума за използване на марката, което може да бъде забранено поради факта, че нарушава това право“. Предвид това уточнение в съдебната практика следователно Регламентът от 1994 г. не съдържа „фикцията на производството“, която, както вече посочих, предполага преформулиране на правата на интелектуална собственост.

72. Съществува обаче предходна съдебната практика, която освен това се отнася специално до митническите регламенти, чието несъответствие с Решение по дело Class International и Решение по дело Montex не може да се отрече категорично, и която е посочвана многократно от страните, които в настоящото дело подкрепят тезата за „фикцията на производството“. Става дума по-конкретно за Решение по дело Polo/Lauren<sup>30</sup> от 2000 г. и за Решение по дело Montres Rolex<sup>31</sup> от 2004 г.

73. Всъщност както в Решение по дело Polo/Lauren, така и в Решение Rolex Съдът постановява, че Регламентът от 1994 г. е приложим за необщностни стоки, които се намират в държава членка под режим на транзит към трета държава, без никакво специално позоваване на необходимостта да се докаже, че тези стоки са предназначени за общностния пазар. В

30 — Посочено по-горе.

31 — Решение от 7 януари 2004 г. по дело X (C-60/02, Recueil, стр. I-651, наричано по-нататък „Решението Rolex“).

този смисъл от очевидните разлики между двете групи решения става ясно защо те често са критикувани за противоречивия си характер<sup>32</sup>.

74. На първо място, трябва да се уточни, че Съдът е наясно с това несъответствие и затова се заема да уточни, че изводите в Решение по дело Class International и Решение по дело Montex не се поставят под въпрос от съдебната практика, която предшества тези решения<sup>33</sup>.

75. На второ място, следва да се има предвид фактът, че първите две решения са съсредоточени върху въпроси като валидността на Регламента от 1994 г. и правното му основание (в случая на Решение по дело Polo/Lauren) и съществуването на наказателен *lex previa* (в случая на Решение Rolex), като анализът на въпроса дали стоките са били предназначени за

територията на Съюза остава относително второстепенен.

76. На последно място, следва да се подчертае, че Решение по дело Polo/Lauren отдава голямо значение на опасността от въвеждане чрез измама на фалшифицирани стоки на пазара на Съюза, като от това стига до извода, че посоченият транзит „може да има пряко отражение върху вътрешния пазар“<sup>34</sup>.

77. Независимо от всички тези обстоятелства обаче трябва да се признае, че съществува определена степен на несъответствие между двете групи решения. Ако искаме да придадем определена релевантност на това несъответствие, смятам, че по-неотдавнашните решения (Class International и Montex) отразяват по-точно позицията на Съда.

78. Във всеки случай считам, че появилото се объркване в тълкуването на тази поредица решения се дължи до голяма степен на факта, че до момента Съдът съобразява отговорите си спрямо нормата, посочена във всеки един от преюдициалните въпроси, без непременно да държи сметка за предмета на спора, в рамките на който се поставя посоченият въпрос.

79. По делата, които понастоящем са представени пред Съда, той ще трябва

32 — *Vrins, O. et Schneider, M. Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?* — *Journal of IP Law and Practice*. 2005, vol 1, № 1, p. 45—46.

33 — В това отношение вж. по-специално точки 35—40 от Решение по дело Montex, както и точки 38—45 от заключението, представено по същото дело на 4 юли 2006 г. от генералния адвокат Pórguez Maduro, което засяга проблема по-подробно и възможно по-ясно. Решение по дело Class International не споменава проблема изрично вероятно поради това че, тъй като делото се отнася до паралелния внос на оригинални стоки, Митническият регламент просто не е приложим (член 1, параграф 4 от Регламента от 1994 г. и член 3 от Регламента от 2003 г.) Същевременно в заключението на генералния адвокат Jacobs, представено по това дело (посочено по-горе), се споменава Решение по дело Polo/Lauren и се уточнява, че то е постановено в различен контекст (точка 34).

34 — Точка 34 от Решение по дело Polo/Lauren, посочено по-горе.

следователно да уточни при какви обстоятелства трябва да се прилага всяка от тези разпоредби, както и да определи необходимите условия, за да се премине прагът, отвъд който са обосновани действията на митническите органи, от една страна, и установяването (обикновено по съдебен ред) на нарушение на правото, от друга страна<sup>35</sup>.

нарушават разглежданото право на интелектуална собственост.

## VII — Анализ на преюдициалния въпрос по дело Nokia

### Г — Заключение

80. С оглед на гореизложеното предлагам на въпроса на Rechtbank да се отговори, че член 6, параграф 2, буква б) от Регламента от 1994 г. не може да се тълкува в смисъл, че органът (в случая съдебен) на държавата членка, сезиран в съответствие с член 7 от посочения регламент от притежателя на правото на интелектуална собственост, може да пренебрегне режима на временен внос или на транзит на въпросните стоки, и следователно в смисъл, че този орган може да приложи фикция, според която тези стоки са били произведени в съответната държава членка, за да се произнесе по въпроса дали в съответствие с правото на тази държава членка посочените стоки

### А — Предварителни съображения

81. Както посочих, за разлика от дело Philips, по дело Nokia Court of Appeal отправя своя въпрос в рамките на производство във връзка със законосъобразността на решение на британските митнически органи, с което е отхвърлена молбата на Nokia за задържане на някои стоки под режим на транзит.

82. Преюдициалното запитване се представя формално като въпрос за тълкуване на понятието „фалшифицирани стоки“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламента от 2003 г.: „стоките, включително техните опаковки, върху които е поставена без разрешение производствена или търговска марка, идентична на производствената или търговска марка, валидно регистрирана за същия тип стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази производствена или търговска марка, и която поради това нарушава правата на [притежателя] на

35 — Както ще изложа в анализа си по дело Nokia, според мен е очевидно, че този праг не може да бъде еднакъв, и че превантивната намеса на митническите органи ще може да се основе само на „първоначални доказателства“, повече или по-малко обосновани, но без да е необходимо да се докаже, че стоките ще бъдат предлагани на пазара в Съюза, защото това ще предполага вече почти окончателно установяване на нарушението, каквото се изисква само в дела като настоящото (Philips).

въпросната марка по силата на правото на Общността, и по-конкретно на Регламент (ЕО) № 40/94 [...] или по силата на вътрешното право на държавата членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи“.

83. В този смисъл Съдът трябва да определи дали тази разпоредба създава автономно понятие за „фалшифицирани стоки“, отделно от материалноправната уредба, отнасяща се до намесата на митническите органи.

84. Според мен, въпреки че се въвежда от израза „поради това“<sup>36</sup>, направеното от разглежданата разпоредба преpraщане към материалноправната уредба в областта на марките е безусловно и следователно тезата за „автономно понятие“, изтъкната от някои от страните, не може да бъде приета. В този смисъл, за да съществува „фалшифицирана стока“ по смисъла на Регламента от 2003 г., трябва да се докаже, че разглежданите стоки са предназначени за пазара на Европейския съюз. В противен случай стоките под режим на транзит не отговарят на условието за „използване в търговската дейност“, което се изисква както от Регламент № 40/94, така и от националните законодателства относно марките.

36 — „Por tanto“ в текста на испански език; „de se fait“ в текста на френски език; „thereby“ в текста на английски език; „og som derved“ в текста на датски език; „und damit“ в текста на немски език; „e que pertanto“ в текста на италиански език; „die zodoende“ в текста на нидерландски език; „rog ese motivo“ в текста на португалски език; „ja joka siten“ в текста на фински език; „och som därigenom“ в текста на шведски език.

85. Както видяхме по дело Philips, това условие е абсолютно необходимо, за да може да се потвърди — по съдебен ред или по друг начин — наличието на нарушение на правото на марка в производството по същество. Настоящото дело обаче засяга въпроса дали това доказателство е необходимо и в контекста на предварителната фаза на намеса на митническите органи.

86. На този критерий се позовават британските митнически органи на основание на член 2 от Регламента от 2003 г., за да откажат намеса по отношение на стоки под режим на транзит с мотива, че не съществуват доказателства, че тези стоки са предназначени за пазара на Съюза.

87. Въпреки това, ако въпросът цели да изясни какво представляват „фалшифицираните стоки“ за целите на Регламента, или което е същото — какви условия трябва да са изпълнени, за да може да се намесят митническите органи, изглежда очевидно, че член 2 от Регламента от 2003 г., върху който е фокусиран преюдициалният въпрос, не може да се анализира изолирано.

88. Напротив, считам, че по-специално следва да се има предвид член 1 от Регламента от 2003 г., който определя неговото приложно поле, както и членове 4 и 9 от същия регламент, които уточняват условията за намеса на митническите органи. Впрочем всички тези разпоредби използват, както ще видим по-нататък,

понятието „подозрения“ като критерий за тази намеса<sup>37</sup>.

89. От друга страна, разширителното и изолирано тълкуване на член 2, използван като единствена референтна разпоредба за определяне на възможността за действие на митническите органи, трудно би могло да се съгласува с целите на Регламента от 2003 г. и с правомощията, които последният предоставя на митническите органи, както и със съдебната практика в областта<sup>38</sup>.

*Б — Членове 1, 4 и 9 от Регламента от 2003 г. предвиждат специфичен критерий за обосновка на намесата: „подозрения“ за нарушение*

90. За разлика от член 2, който се ограничава да определи какво следва да се разбира „[з]а целите на настоящия регламент“ под стоки, които нарушават [право на]

37 — В член 4 — „достатъчни мотиви да се [подозира]“, и в член 9 — „Когато дадено митническо [учреждение] [...] установи [...], че за стоки [...] се подозира“.

38 — Същевременно, за да се постигнат целите на Регламента от 2003 г., не е необходимо да се прибегва, както предлага International Trademark Association, до „фикцията за производството“, която вече имах повод да анализирам във връзка с дело C-446/09, и която не изглежда защитима и по настоящото дело. Всъщност единствената разпоредба от Регламента от 2003 г., която евентуално би могла да послужи за основание на тази фикция, е член 10 — стълковителна норма, която освен това, както следва от заглавието на глава III от Регламента, е приложена към решението по съществуващото на делото, а не към условията за намеса на митническите органи, които се разглеждат в конкретния случай.

интелектуална собственост, членове 1, 4 и 9 изрично се позовават на възможността за намеса на митническите органи, ако те имат „подозрения“, че стоките независимо от митническия режим, под който се намират, „нарушават“ или „могат да нарушат“ право на интелектуална собственост.

91. Както посочих по-горе, Регламентът от 2003 г. (и преди него този от 1994 г.) ясно разграничава фазата на намесата на митническите органи от тази на действителното установяване на нарушението. Първата фаза е типично административна и превантивна, докато втората по принцип е съдебна и във всеки случай предполага приемането на решение по съществуващото на делото, което обикновено е окончателно.

92. Впрочем по същия начин, по който Регламентът от 2003 г. отнася решението във всяка от тези фази към различни органи, той подчинява това решение и на различни изисквания, които са по-стриктни в случая с решението по същество, защото само то може да доведе до забрана за използването на въпросната марка в търговската



дейност в рамките на Съюза<sup>39</sup>. Обратно, мерките, приемани от митническите органи, са временни и превантивни, и поради това е логично, че прагът, отвъд който тези органи могат да действат, има по-ниско ниво на изисквания.

93. Само по този начин може да се обясни фактът, че член 5, параграф 5 от Регламента от 2003 г., който определя изчерпателно съдържанието на молбата за намеса на митническите органи, изисква единствено тази молба да съдържа „цялата необходима информация, за да могат митническите органи лесно да разпознаят въпросните стоки“, и по-специално „специфичните данни, с които евентуално разполага [притежателят] на правата относно естеството или типа на измамата“<sup>40</sup>.

94. Същевременно тази разпоредба изисква „документ, удостоверяващ, че подателят на молбата е притежател на правата за въпросните стоки“, и налага на посочения притежател да представи декларация, с която той приема своята отговорност по

отношение на засегнатите лица, в случай че процедурата не бъде приложена поради действие или бездействие на притежателя на правата, или в случай че впоследствие бъде установено, че въпросните стоки не нарушават право на интелектуална собственост (член 6, параграф 1). „Предвиденото място на предназначение“ за стоките, също както и други сведения, като например „предвидената дата на пристигане или заминаване на стоките“, не трябва да бъдат посочвани в молбата, освен „индикативно и ако са [...] известни [на притежателите на правата]“.

95. Следователно става дума за определяне на мястото, където се намират стоките, за които има подозрения, и за гарантиране до определена степен, че молбата е сериозна, а очевидно все още не става дума да се установява нарушението на посоченото право. Ако законодателят възнамеряваше още на този етап да изиска убедителни доказателства за наличието на нарушение на правото (дори потенциално), той щеше да го направи изрично.

*В — Митническите органи не могат да предопределят смисъла на бъдещото решение по съществуване*

39 — В този смисъл Vrins и Schneider подчертават, че предметът на член 1, параграф 1 от Регламента от 2003 г. не може да се смеси с този на член 16 от същия регламент: „докато член 1, параграф 1 определя условията за действие на митническите органи, когато съществуват *подозрения*, че стоките нарушават право на интелектуална собственост, член 16 предвижда, че *щом това нарушение бъде доказано*, след намесата на митническите органи в съответствие с член 9 и след процедурата, предвидена в член 13, стоките не могат нито да бъдат пускани в свободно обращение, нито да бъдат въведени на пазара, нито просто да се движат“ (Vrins, O. et Schneider, M. Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU. Oxford University Press, 2006, p. 73).

40 — Курсивът е мой.

96. От друга страна, очевидно е, че митническите органи не могат да се произнасят окончателно по въпроса дали е налице нарушение на правата на интелектуална собственост. Ако от член 2 се изведе, че

Регламентът от 2003 г. изисква същата степен на доказване на нарушението за митническото задържане на стоките, както за тяхното окончателно изтегляне от пазара или за тяхното унищожаване, решението на митническите органи вече предопределя по определен начин резултата от производството по същество, което евентуално ще протече впоследствие и чийто изход ще бъде решен от различен орган.

97. В крайна сметка превантивният контрол не може да бъде подчинен на доказването на нарушение на право на интелектуална собственост. В качеството си на превантивна мярка той има временен характер (не повече от десет дни) и е логично решението за него да се основава на неокончателни данни или на „подозрения“<sup>41</sup>.

41 — Също както в рамките на тази фаза не може да бъде изисквано необоримо доказателство за местоназначението на стоките, изглежда митническите органи не трябва в този контекст да проверяват и дали са изпълнени другите условия, изисквани от материалноправната уредба, за да започне да действа закрилата на правото, които понякога предполагат фактически и правен анализ с определена сложност. Достатъчно е да помислим например за преценката на „вероятността от обръкване“, която е предвидена от материалноправната уредба в областта на марките, но не е включена в член 2 от Регламента от 2003 г., вероятно за да освободи митническите органи от тежестта, която би представлявала тази преценка в рамките на тази фаза. По отношение на разликите в определянето на фалшифицираните стоки в митническото законодателство и в материалноправната уредба в областта на марките вж. Hezewijk, J. K., цит. съч. стр. 785 и сл. и Vrins, O. и Schneider, M., цит. съч., стр. 97.

Г — *Прекалено строгите изисквания към доказването биха могли да обезсмислят обхвата на приложното поле на Регламента*

98. Този тип изисквания към доказването биха могли на практика да представляват пречка за всякаква превантивна намеса във връзка със стоките под режим на външен транзит, въпреки че те изрично са включени в приложното поле на Регламента от 2003 г.

99. Промяната на митническото законодателство представлява най-ясното доказателство за значението, което общественият законодател придава на обхващането на всички видове митнически режим, в които могат да попаднат фалшифицираните или пиратски стоки<sup>42</sup>. Така член 1 от Регламента от 2003 г. включва в неговото приложно поле както стоките, декларирани за пускане в свободно обращение, експорт или реекспорт, така и стоките, открити при тяхното въвеждане на територията на Съюза, или при извеждането им от последната, или стоките в процес на реекспорт с известие, стоките, поставени в свободна зона или в свободен склад, или още стоките, поставени под режим с отложено плащане. В съответствие с член 84, параграф 1, буква а) от Митническия кодекс на Общността този режим с отложено плащане включва по-специално външния

42 — В това отношение вж. *Lois Bastida*, F. El Reglamento (CE) № 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual. Actas de derecho industrial y derecho de autor. T. XXIV (2003 г.), p. 1228.

транзит, митническото складиране и временния внос.

100. Тези видове митнически режим могат да бъдат използвани с цел измама като средство за навлизане на стоки, предназначени да бъдат предлагани незаконно на пазара на Съюза, доколкото първоначално нищо не задължава получателя да декларира тяхното местоназначение или дори да разкрие своята самоличност.

101. Предвид трудностите, които възникват във връзка със случаи от този вид, що се отнася до доказването, ако подозренията за нередности не са достатъчни, за да предизвикат започването на превантивна намеса от страна на митническите органи, тогава от широтата, с която член 1 от Регламента от 2003 г. определя приложното му поле няма да има никаква полза и ще се увеличи рискът от неправомерно използване на режимите с отложено плащане, за да се избегне изземването на стоките.

*Д — Регламентът от 2003 г. въвежда критерия за „подозренията“*

102. С оглед на гореизложеното считам, че съдържащото се в член 2, параграф 1, буква а) от Регламента от 2003 г. определение на „фалшифицирани стоки“ представлява помощно средство за прилагането на другите разпоредби от посочения регламент и

трябва да се тълкува по начин, който позволява адекватното им прилагане.

103. Както следва от заглавието на Регламента от 2003 г., той урежда както „намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права на интелектуална собственост“, така и „мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права на интелектуална собственост“.

104. Що се отнася до този втори аспект, ще бъде необходимо да се констатира, че стоките са „фалшифицирани“ или „пиратски“ по смисъла на член 2. За тази цел — както вече направих извод във връзка с дело Philips — ще бъде необходимо да се прибегне до критериите, предвидени от материалноправната уредба относно марките и другите права на интелектуална собственост. Следователно препращането, което прави член 2 към тази материалноправна уредба, трябва да се разбира в този смисъл.

105. За сметка на това, за да могат митническите органи да задържат определени стоки, е достатъчно да съществуват „подозрения“, че те отговарят на критериите от определението по член 2, включително на критериите, определени от материалноправната уредба, към която препраща този член. Регламентът от 2003 г, както и съдебната практика не изискват нищо повече.

106. Проблемът обаче е, че понятието „подозрения“ в този контекст само по себе си е обвързано с фактите. Без съмнение под „подозрения“ не трябва да се разбират

необорими констатации, но следва да се избягва възможността този критерий да доведе до пълен произвол в действията на митническите органи<sup>43</sup>.

107. По тази причина смятам, че за да могат митническите органи законосъобразно да задържат стоки под режим на транзит, обект на техния контрол, те трябва най-малкото да разполагат с „първоначални доказателства“, т.е. с някаква улика в смисъл, че тези стоки действително могат да нарушат право на интелектуална собственост.

108. В конкретния случай на стоки под режим на транзит най-трудното за доказване на този етап очевидно е местоназначението на стоките.

109. В това отношение към момента на преценката на „подозренията“ следва да се отдели особено внимание на опасността от въвеждане чрез иззма на стоки на пазара на Съюза. Въпреки всички предпазни мерки, приети от общностната система за надзор, тази опасност съществува, защото не трябва да се забравя, че макар самият режим на външен транзит да е изграден

върху правна фикция, стоките се намират физически на територията на Съюза.

110. Така по силата на тази фикция стоките, поставени под режим на външен транзит, не се облагат с вносни сборове, нито подлежат на други мерки на търговската политика, все едно че не са въвеждани на територията на Съюза. Както обаче ясно посочва Решение по дело Polo/Lauren, този транзит „не е дейност, чужда на вътрешния пазар“<sup>44</sup>. В крайна сметка става дума за оценка дали тази опасност е такава, че да позволява да се квалифицират стоките като „заподозрени“, че нарушават право на интелектуална собственост.

111. В този смисъл, и без претенция за изчерпателност, обстоятелства като прекалената продължителност на транзита, видът и броят използвани транспортни средства, по-голямата или по-малка трудност да се идентифицира изпращачът на стоките или липсата на информация за тяхното физическо местоназначение или техният получател, при определени обстоятелства биха могли да подкрепят основателно съмнение, че стоките, които сами по себе си изглеждат „фалшифицирани“ или

43 — Самото митническо законодателство понякога нюансира това позоваване на подозренията: например член 4 от Регламента от 2003 г. изисква да „съществуват достатъчни мотиви да се [подозира]“, а член 4 от Регламента от 1994 г. се позовава на положение, при което „за митническото учреждение изглежда очевидно, че стоката е фалшифицирана или пиратска стока“. Тези две разпоредби се отнасят до първоначалната намеса на митническите органи, която предхожда молбата на притежателя на правото.

44 — Точка 34. По тази причина генералният адвокат Ruiz-Jarabo Colomer смята, че тази фикция „не трябва да се разпростира извън областта, за която е била създадена“ (заключение, представено на 16 декември 1999 г. по дело Polo/Lauren, точка 21). Въпреки това смятам, че това обстоятелство не може да доведе до заместване на фикцията с пълно приравняване на стоките под режим на транзит със стоките, пуснати в свободно обращение или произведени в Съюза.

„пиратски“, ще бъдат пуснати на пазара на Съюза.

112. Поради това предлагам на Court of Appeal of England and Wales да се отговори, че необщностните стоки, носещи марка на Общността, които са под митнически надзор в държава членка и под режим на

транзит от трета държава към друга трета държава, могат да бъдат обект на намеса на митническите органи, когато съществуват достатъчно основания да се подозира, че става дума за фалшифицирани стоки, и по-специално, че те ще бъдат пуснати на пазара в Европейския съюз или в съответствие с даден митнически режим, или посредством незаконно отклоняване, дори да не съществуват доказателства в това отношение.

## VIII — Заключение

113. При това положение предлагам на Съда да отговори на въпросите както следва:

*A — Относно преюдициалния въпрос на Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (дело C-446/09)*

„Член 6, параграф 2, буква б) от Регламент № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за определяне на мерки относно въвеждането в Общността, експорта и реекспорта от Общността на стоки, нарушаващи някои права на интелектуална собственост, не може да се тълкува в смисъл, че съдебният орган на държавата членка, сезиран в съответствие с член 7 от посочения регламент от притежателя на право на интелектуална собственост, може да пренебрегне

режима на временен внос или на транзит на въпросните стоки, и следователно в смисъл, че този орган може да приложи фикция, според която тези стоки са били произведени в съответната държава членка, за да се произнесе по въпроса дали в съответствие с правото на тази държава членка посочените стоки нарушават разглежданото право на интелектуална собственост“.

Б — *Относно преюдициалния въпрос на Court of Appeal of England and Wales (дело C-495/09)*

„Необщностните стоки, носещи марка на Общността, които са под митнически надзор в държава членка и под режим на транзит от трета държава към друга трета държава, могат да бъдат обект на намеса на митническите органи, когато съществуват достатъчно основания да се подозира, че става дума за фалшифицирани стоки и по-специално, че те ще бъдат пуснати на пазара в Европейския съюз или в съответствие с даден митнически режим, или посредством незаконно отклоняване“.