

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

F.G. JACOBS

fremsat den 26. maj 2005<sup>1</sup>

1. I nærværende forelæggelse fra Gerechthof te 's-Gravenhage (den regionale appelret i Haag) anmodes Domstolen i det væsentlige om vejledning vedrørende fortolkningen af udtrykket »gøre erhvervmæssig brug af [...] et tegn« i artikel 5 i direktiv 89/104/EØF<sup>2</sup>. Den forelæggende ret spørger nærmere bestemt (i) om det skal anses for at »gøre erhvervmæssig brug af [...] et tegn« i artikel 5's forstand, at ikke-fællesskabsvarer forsynet med et originalt varemærke bringes ind i Fællesskabet under proceduren for eksternt forsendelse, at sådanne varer oplagres i et af Fællesskabets toldoplag, eller at de således oplagrede varer udbydes til salg eller sælges, hvilket i alle tilfælde sker uden varemærkeindehaverens samtykke, og (ii) hvilken part der har bevisbyrden under en retssag vedrørende varemærkekrænkelse, som sådanne situationer giver anledning til.

konsumtion af varemærkerettigheder. Dette princip, der oprindeligt blev udviklet af Domstolen i sammenhæng med EF-traktatens artikel 30 og 36 (nu artikel 28 EF og 30 EF), er nu fastslået i varemærkedirektivets artikel 7. Princippet væsentligste indhold er, at en varemærkeindehaver ikke kan hævde rettigheder over varer, der er blevet markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke af ham eller med hans samtykke<sup>3</sup>.

**Relevante fællesskabsretlige bestemmelser**

*Varemærkelovgivning*

2. Varemærkeindehavers samtykke til de pågældende transaktioner er af betydning på grund af princippet om fællesskabsretlig

3. Varemærkedirektivets artikel 5 bestemmer:

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »varemærkedirektivet«).

3 — I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, sammenholdt med bilag XVII, punkt 4, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2.5.1992 (EFT 1994 L 1, s. 3), er artikel 7 blevet ændret med henblik på aftalen, således at udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af »inden for en kontraherende parts område«.

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af [...]«

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

4. Varemærkeforordningens<sup>4</sup> artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra b) og c), indeholder bestemmelser for EF-varemærker, der er identiske med varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 3, litra b) og c).

[...]

#### *Toldlovgivning*

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

5. Artikel 24 EF bestemmer:

a) [...]

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

»Ved varer, som frit kan omsættes i en medlemsstat, forstås sådanne fra tredjeland hidrørende varer, for hvilke de af vedkommende medlemsstat foreskrevne formaliteter i forbindelse med indførelsen er blevet opfyldt, og for hvilke denne medlemsstat har opkrævet gældende told og afgifter med tilsvarende virkning, og for hvilke disse told- og afgiftsbeløb ikke er blevet helt eller delvis godtgjort.«

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

<sup>4</sup> — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

6. Artikel 37, stk. 1, i forordning nr. 2913/92<sup>5</sup> bestemmer, at varer, der føres ind i Fællesskabets toldområde, straks ved indførslen er undergivet toldtilsyn. Artikel 38, stk. 1, litra a), bestemmer, at varerne omgående af den person, der foretager indførslen til Fællesskabet, befordres til det af toldmyndighederne anviste toldsted. Artikel 48 kræver, at ikke-fællesskabsvarer skal angives til en af de toldmæssige bestemmelser eller anvendelser, der er tilladt for sådanne ikke-fællesskabsvarer.

2. Fællesskabsvarer, som angives til udførsel, passiv forædling, forsendelse eller oplæggelse på toldoplæg, er undergivet toldtilsyn fra antagelsen af toldangivelsen og indtil det tidspunkt, hvor de forlader Fællesskabets toldområde eller tilintetgøres, eller indtil toldangivelsen erklæres ugyldig.«

#### Proceduren for ekstern forsendelse

7. Artikel 4, nr. 15, i forordning nr. 2913/92 definerer »en vares toldmæssige bestemmelse eller anvendelse« således, at denne omfatter henførelse af varen under en toldprocedure. Artikel 4, nr. 16, definerer »toldprocedure« således, at denne omfatter »forsendelse« og »toldoplæg«.

9. Proceduren for ekstern forsendelse omhandler generelt varer, der kommer fra tredjelande, og som ikke er i fri omsætning i Fællesskabet. Domstolen har forklaret den retlige fiktion, der ligger bag proceduren, på følgende måde:

8. Artikel 59 bestemmer:

»1. For alle varer, som skal henføres under en toldprocedure, skal der indgives en angivelse til den pågældende toldprocedure.

»Varer, der er henført under denne ordning, pålægges ikke importafgifter, og de er heller ikke undergivet de andre handelspolitiske foranstaltninger, som om de ikke var bragt ind på Fællesskabets område. I virkeligheden indføres de fra et tredjeland og forsendes gennem én eller flere medlemsstater, før de udføres til et andet tredjeland«<sup>6</sup>.

5 — Rådets forordning (EF) nr. 2913/92 af 12.10.1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1).

6 — Dom af 6.4.2000, sag C-383/98, Polo/Lauren Company, Sml. I, s. 2519, præmis 34.

10. Artikel 91, stk. 1, i forordning nr. 2913/92 bestemmer, at der ved proceduren for ekstern forsendelse »gives [...] mulighed for forsendelse fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde [...] af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger«.

11. Artikel 92 bestemmer, at proceduren for ekstern forsendelse »ophører, når varerne og det tilhørende dokument frembydes på bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser«. Bestemmelsestoldstedet er det toldsted, hvor de varer der er henført under proceduren for fællesskabsforsendelse, skal frembydes med henblik på afslutning af proceduren<sup>7</sup>.

## Toldoplag

12. Toldoplag er en procedure, der giver importører mulighed for at oplagre importerede varer, når det på importtidspunktet ikke vides, hvorledes varerne senere vil blive afhændet. Varerne kan efterfølgende geneksporteres, i hvilket tilfælde der ikke har været behov for at betale importafgifter, eller overgå til fri omsætning, på hvilket tidspunkt

der skal erlægges importafgifter. Domstolen har udtalt, at »toldoplagenes hovedopgave er oplæggelse af varer« og ikke at sikre en vares overgang fra én markedsføringsfase til en anden<sup>8</sup>.

13. Eftersom toldoplag er blandt toldprocedurerne af økonomisk betydning<sup>9</sup>, er dets anvendelse betinget af, at toldmyndighederne meddeler bevilling hertil<sup>10</sup>. Denne bevilling meddeles kun personer, der frembyder den nødvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forløb, og hvis toldmyndighederne kan sikre tilsyn og kontrol med proceduren, uden at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står i rimeligt forhold til de pågældende økonomiske behov<sup>11</sup>.

## Retsforhandlingerne i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14. SmithKline Beecham plc er et engelsk selskab, der er indehaver af to Benelux-varemærker for varer i klasse 3 (tandpasta eller tandplejemidler). Beecham Group plc er

7 — Artikel 340b, stk. 3, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2.7.1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253, s. 1), som ændret ved bl.a. Kommissionens forordning (EF) nr. 2787/2000 af 15.12.2000 (EFT L 330, s. 1).

8 — Dom af 20.4.1983, sag 49/82, Kommissionen mod Nederlandene, Sml. s. 1195, præmis 10.

9 — Artikel 84, stk. 1, litra b), i forordning nr. 2913/92.

10 — Artikel 85 i forordning nr. 2913/92.

11 — Artikel 86 i forordning nr. 2913/92.

et engelsk selskab, der er indehaver af et Benelux-varemærke og af EF-varemærker, alle for varer i klasse 3. Varemærkerne er figurmærker med betegnelsen Aquafresh bestående af en rød, hvid og blå stiliseret tandpastastribe. Jeg henviser samlet til SmithKline Beecham plc og Beecham Group plc som »de indstævnte«<sup>12</sup>.

15. Class International BV (herefter »appellanten«), der er et nederlandsk selskab, købte i 2001 og 2002 nogle containere med varer fra et sydafrikansk selskab. Den foreliggende sag vedrører en container med tandpasta-produkter forsynet med de i sagen omhandlede varemærker. Varerne blev på appellants anmodning afskibet fra et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«) til Rotterdam i februar 2002 og dér placeret i toldoplag. Varerne er originale varemærkede varer, men de indstævnte havde ikke og har stadig ikke givet samtykke til at indføre dem i EØS.

16. Den 5. marts 2002 blev den pågældende container på de indstævntes begæring beslaglagt af toldmyndighederne. Det fremgår af appellants skriftlige indlæg, at beslaglæggelsen blev gennemført i overens-

stemmelse med fællesskabslovgivningen om forbud mod varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer i bl.a. toldoplag og procedurer for ekstern forsendelse<sup>13</sup>, i henhold til hvilken et toldsted kan beslaglægge varer, som efter dets overbevisning er varemærkeforfalskede eller piratkopierede, når indehaveren af det varemærke, der påstås at være krænkede, har opnået en afgørelse herom fra de relevante toldmyndigheder. Det blev efterfølgende klart, at de pågældende varer ikke var varemærkeforfalskede eller piratkopierede i den nævnte lovgivnings forstand.

17. Appellants påstand om frigivelse af varerne og om erstatning fra de indstævnte blev forkastet af præsidenten for Rechtbank, Rotterdam. Appellanten appellerede sagen til Gerechtshof te 's-Gravenhage. De indstævnte kontraappellerede. Appellen og kontraappellen vedrører spørgsmålet, om den midlertidige oplagring i et toldoplag af originale varemærkede varer under proceduren for fællesskabsforsendelse og/eller som varer i transit bestemt til lande uden for EØS kan anses for brug af varemærket i varemærke-direktivets artikel 5's forstand.

12 — Det er uklart i forelæggelseskendelsen, hvordan de andre navngivne indstævnte (Colgate-Palmolive Company og Unilever NV) er involveret i de nationale retsforhandlinger. Appellanten har anført, at de nationale sager mod disse indstævnte er blevet hævet.

13 — Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22.12.1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (EFT L 341, s. 8).

18. Gerechtshof te 's-Gravenhage er af den opfattelse, at det ikke er godtgjort, at der allerede var en køber af tandpastaprodukterne, da de ankom til nederlandsk område, eller da de blev beslaglagt. Gerechtshof er navnlig af den opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, således som appellanten har påstået, at tandpastaprodukterne er blevet solgt til og er bestemt for en køber i Ukraine. Det er heller ikke godtgjort, at tandpastaprodukterne er blevet solgt og skal leveres til en kunde med hjemsted inden for EØS. Gerechtshof udelukker dog ikke den mulighed, at den første køber af tandpastaprodukterne kan vise sig at have hjemsted inden for EØS.

[første punktum], sammenholdt med direktivets artikel 5, stk. 3, litra b) og c), og i artikel 9, stk. 1, sammenholdt med artikel 9, stk. 2, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 oplagringen af en original mærke vare (der er forsynet med et varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i ovennævnte direktiv, [Eenformige Beneluxwet op de merken (Benelux-landenes fælles lov om varemærker)] og/eller forordning nr. 40/94) i et toldkontor eller -oplag på en medlemsstats område, når denne vare ikke er bragt i omsætning [i EØS] af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, har oprindelse uden for EØS og har en toldteknisk status som varer, der ikke hidrører fra Fællesskabet (f.eks. T1 eller administrativt elektronisk ledsagedokument)?

19. Gerechtshof te 's-Gravenhage har udsat sagen og forelagt følgende spørgsmål for Domstolen:

»1) Kan en varemærkeindehaver modsætte sig, at varer fra tredjelande, der er forsynet med et varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [varemærkedirektivet] og/eller forordning nr. 40/94, bringes ind på en medlemsstats område (i dette tilfælde Nederlandene/Benelux-landene) inden for rammerne af en transit som beskrevet nedenfor uden hans samtykke?

2) Omfatter »erhvervsmæssig brug af et tegn« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1,

3) Er det ved besvarelse af første og andet spørgsmål af betydning, om varernes endelige bestemmelsessted var fastsat ved ankomsten til det pågældende område, eller om der med hensyn til varerne var indgået en (købs)aftale med en aftager i et tredjeland?

4) Er det ved besvarelse af første, andet og tredje spørgsmål af betydning, om der foreligger yderligere omstændigheder som f.eks.:

- a) at handelsvirksomheden, der er ejer af de pågældende varer eller i det mindste har rådighed over varerne og/eller kan drive parallelhandel, er etableret i en af medlemsstaterne
- b) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, selv om leveringsstedet (endnu) ikke er fastsat
- c) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, og hvor leveringsstedet for de udbudte eller solgte varer ganske vist er fastsat, men derimod ikke det endelige bestemmelsessted, med eller uden udtrykkelig angivelse eller kontraktmæssig bestemmelse om, at der er tale om varer (i transit), der har oprindelse uden for Fællesskabet
- d) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, selv om leveringsstedet og/eller det endelige bestemmelsessted endnu ikke er fastsat
- e) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, hvorom (parallel)forhandleren ved eller har en stærk formodning for, at denne vil videresælge eller levere de pågældende varer til endelige forbrugere inden for EØS?
- 5) Skal begrebet »udbyde« i de i første spørgsmål nævnte bestemmelser forstås således, at det også omfatter udbud (til salg) af en original mærkevarer (der er forsynet med et varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Benelux-landenes fælles lov om varemærker og/eller forordning nr. 40/94), der er oplagret i et toldkontor eller -oplag på en medlemsstats område, når denne vare, som ikke er bragt ind i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, har oprindelse uden for EØS og har en toldteknisk status som varer med oprindelse uden for Fællesskabet (f.eks. T1 eller administrativt elektronisk ledsagedokument), og de i tredje og fjerde spørgsmål anførte omstændigheder foreligger?
- 6) Hvem af parterne bærer bevisbyrden for de ovenfor i det første, andet og femte spørgsmål anførte handlinger?»

20. Appellanten, de indstævnte og Kommissionen har indleveret skriftlige indlæg.

21. Da EF-varemærkeforordningens artikel 9 giver indehavere af EF-varemærker den samme beskyttelse, som varemærkedirektivets artikel 5 giver indehavere af registrerede varemærker, vil jeg i forenklingens interesse kun henvise til direktivet ved drøftelsen af de forelagte spørgsmål.

### Det første spørgsmål

22. Den forelæggende ret har med det første spørgsmål spurgt, om en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans varemærke, uden hans samtykke bringes ind på en medlemsstats område fra et tredjeland i sammenhæng med transport af varer i transit eller transithandel.

23. Det synes at være ubestridt, at den forelæggende ret med »transit« mener forsendelse af ikke-fællesskabsvarer, der er underlagt proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, gennem medlemsstaters område, og med »transithandel« mener retten transaktioner med ikke-fællesskabsvarer, for hvilke importformaliteterne ikke er

afsluttet, og som derfor ikke formelt er blevet importeret til Fællesskabet og dermed — så længe dette fortsat er tilfældet — bevarer deres status som ikke-fællesskabsvarer. Transithandel kan omfatte varer, der er underlagt Fællesskabets toldoplagsprocedure. Spørgsmålet, om oplagring af varer i toldoplæg krænker de varemærker, som varenne er forsynet med, er genstand for det andet præjudicielle spørgsmål, mens spørgsmålet, om udbud til salg af sådanne oplagrede varer eller salg af sådanne varer udgør en krænkelse, er genstand for det fjerde og det femte præjudicielle spørgsmål.

24. Appellanten har gjort gældende, at det første spørgsmål skal besvares benægtende. Hvis ikke-fællesskabsvarer, der bringes ind i Fællesskabet ved transithandel, anses for »erhvervsmæssig brug af [...] et tegn« i den i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, omhandlede forstand, vil det i betydeligt omfang begrænse medlemsstaternes økonomi, eftersom enhver forsendelse af eller transithandel med varemærkede varer uden varemærkeindehaverens samtykke ville krænke varemærket. Dette kan ikke være formålet med eller virkningen af fællesskabslovgivningen. Det fremgår endvidere klart af dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig<sup>14</sup> samt Rioglass og Transremar-domen<sup>15</sup>, at en sådan begrænsning ikke er berettiget efter fællesskabslovgivningen.

<sup>14</sup> — Dom af 26.9.2000, sag C-23/99, Sml. I, s. 7653.

<sup>15</sup> — Dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Rioglass og Transremar, Sml. I, s. 12705.



25. De indstævnte er af den modsatte opfattelse. De har gjort gældende, at »erhvervsmæssig brug af [...] et tegn« omfatter enhver kommerciel eller professionel brug bortset fra rent videnskabelig brug. Import af varemærkede varer, også i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c)'s forstand, består i, at varer bringes ind på en medlemsstats område. Import — i hvert fald i den foreliggende sag — sker med den hensigt at opnå en kommerciel fordel. Det forhold, at importformaliteterne endnu ikke er blevet afsluttet, og at varerne derfor endnu ikke er i fri omsætning, er uden betydning. De fleste forsendelsesprocedurer omfatter den risiko, at varerne kan bringes i fri omsætning inden for EØS uden samtykke fra varemærkeindehaveren, der derfor skal være i stand til at modsætte sig import af varer og deres tilstedeværelse, selv om den er midlertidig.

26. Kommissionen er af den opfattelse, at udtrykket »importere [...] varerne under det pågældende tegn« i den i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c), omhandlede forstand ikke dækker, at varerne bringes ind i Fællesskabet under forsendelsesproceduren. Selv om artikel 5, stk. 3, litra c), ikke er helt klar, viser lovgivningens tilblivelseshistorie, at formålet var, at varemærkeindehaveren kun skulle have adgang til at modsætte sig import med henblik på markedsføring i Fællesskabet. Denne fortolkning er også i overensstemmelse med definitionen af varer, der frit kan omsættes, i artikel 24 EF, eftersom importformaliteter ikke vil være opfyldt eller told pålagt, hvis varerne er under forsendelse.

27. Efter min opfattelse søger det første spørgsmål, selv om det er affattet i generelle vendinger, at opnå en fortolkning af varemærkedirektivets artikel 5, der vedrører de rettigheder, et varemærke giver. Artikel 5, stk. 1, bestemmer, at et varemærke giver indehaveren eneret hertil. I henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), giver denne eneret indehaveren ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. I den foreliggende sag ønsker indehaveren at modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans originale varemærke, uden hans samtykke bringes ind i Fællesskabet, når dette sker under den eksterne fællesskabsforsendelse. Spørgsmålet er derfor i det væsentlige, om varemærkede varer, der fra et tredjeland uden varemærkeindehaverens samtykke bringes ind i Fællesskabet, og som er underlagt proceduren for ekstern forsendelse, krænker den eneret, som varemærkeindehaveren har i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, navnlig om det udgør »erhvervsmæssig brug af [mærket]« i den i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede forstand.

28. Domstolen har udtalt, at brug af et tegn, der er identisk med varemærket, finder sted erhvervsmæssigt, når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økono-

misk vinding, og ikke i private forhold<sup>16</sup>. Domstolen har også gjort det klart, at eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne<sup>17</sup>. Indehaveren vil derfor ikke kunne forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til dets funktioner<sup>18</sup>.

29. Jeg kan ikke se, hvordan et varemærkes væsentligste funktion kan skades ved den blotte omstændighed, at varer, der er forsynet med det originale varemærke, henføres under proceduren for ekstern forsendelse og dermed pr. definition ikke er i fri omsætning inden for Fællesskabet. En sådan situation kan efter min opfattelse ikke i sig selv skade eller være egnet til at skade varemærkets funktioner.

30. Denne opfattelse bekræftes i en analog sammenhæng i Domstolens dom i Rioglass og Transremar-sagen<sup>19</sup>. Denne sag vedrørte en situation, hvor varemærkede varer, der var lovligt fremstillet i Spanien, blev eksporteret fra Spanien til Polen i henhold til et bevis for fællesskabsforsendelse, der tillod forsendelse mellem to lokaliteter inden for Fællesskabets og Polens toldområder uden indførselstold, afgiftsbelastning eller handelspolitiske foranstaltninger. Varerne blev beslaglagt af toldmyndighederne i Frankrig, idet der var mistanke om varemærkekrænkelse. Producenten og transportøren af varerne indgav begæring om, at beslaglæggelsen blev ophævet. Domstolen blev spurgt, om nationale foranstaltninger om beslaglæggelse af varer under sådanne omstændigheder var i strid med artikel 28 EF, der bestemmer, at kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.

31. Eftersom sagen ikke vedrørte varemærkedirektivet, anvendte Domstolen formuleringer fra dens tidligere varemærkepraksis, der var ældre end direktivet. Domstolen udtalte, at foranstaltningerne var i strid med artikel 28 EF, hvorefter den vendte sig mod spørgsmålet om en mulig berettigelse i henhold til artikel 30 EF. Domstolen henviste til fast praksis, hvorefter varemærkerettens særlige genstand navnlig består i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen. Domstolen fortsatte med at udtale, at gennemførelsen af en sådan beskyttelse således er forbundet med markedsføring af

16 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 40.

17 — Arsenal Football Club-dommen, præmis 51. Jf. også dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Höfsterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 15.

18 — Arsenal Football Club-dommen, præmis 54.

19 — Nævnt i fodnote 15.

produkter, og konkluderede, at en procedure som den i hovedsagen foreliggende, der består i at transportere varer, der lovligt er fremstillet i en medlemsstat, til et tredjeland over en eller flere medlemsstaters områder, ikke indebærer markedsføring af de pågældende varer og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand<sup>20</sup>.

er risiko for, at varemærkeforfalskede varer, der er henført under ordningen for ekstern forsendelse, svigagtigt bringes ind på Fællesskabets marked«. De indstævnte har påberåbt sig denne udtalelse til støtte for argumentet om, at proceduren for ekstern forsendelse ikke kan garantere, at de transporterede varer ikke vil komme i fri omsætning.

32. De indstævnte afviser, at denne afgørelse er et relevant fortilfælde i den foreliggende sag, fordi den kun vedrørte forsendelse af fællesskabsvarer, der var lovligt produceret i en medlemsstat. Dette er naturligvis rigtigt. Jeg er imidlertid ikke af den opfattelse, at dette underminerer den støtte, der kan udledes af Domstolens afgørelse, hvorefter det blotte forhold, at varer transporteres over en medlemsstat »[ikke] indebærer [...] markedsføring af de pågældende varer og [...] derfor ikke [kan] krænke varemærkerettens særlige genstand«. Det kan faktisk tænkes, at Domstolen var af denne opfattelse for så vidt angår varer, der er i fri omsætning i Fællesskabet, og at denne opfattelse ville gælde så meget desto mere for ikke-fællesskabsvarer, for hvilke importformaliteterne ikke er blevet afsluttet.

33. De indstævnte har også henvist til Domstolens dom i Polo/Lauren-sagen<sup>21</sup>, navnlig Domstolens udtalelse om, at »der

34. Domstolens udtalelse i Polo/Lauren-dommen blev imidlertid fremsat i en meget anderledes sammenhæng end i den foreliggende sag, og efter min opfattelse hjælper den ikke de indstævnte, heller ikke analogt. Domstolen tog i den sag stilling til, om traktatens artikel 113 (efter ændring nu artikel 133 EF), der vedrører den fælles handelspolitik, var tilstrækkelig hjemmel for en forordning<sup>22</sup>, der fandt anvendelse på varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, der blev fundet i forbindelse med kontrol af varer henført under bl.a. proceduren for ekstern forsendelse. Risikoen for, at varemærkeforfalskede varer, der er henført under ordningen for ekstern forsendelse, svigagtigt bringes ind på Fællesskabets marked, er klart en relevant betragtning ved undersøgelsen af gyldigheden af en forordning, som har til formål at give toldmyndighederne beføjelse til at gribe ind, når der findes sådanne varer under kontrol af varer, der er henført under proceduren for ekstern forsendelse. Den foreliggende sag vedrører derimod det andet spørgsmål, om en vare-

20 — Præmis 25-27.

21 — Nævnt i fodnote 6, præmis 34.

22 — Forordning nr. 3295/94, nævnt i fodnote 13.

mærkeindehaver kan modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans originale varemærke, bringes ind i Fællesskabet fra et tredjeland uden hans samtykke, når de bringes ind i henhold til proceduren for ekstern forsendelse.

35. Under alle omstændigheder giver Domstolens udtalelse i Polo/Lauren-dommen ikke grundlag for udøvelse af varemærkerettigheder, blot fordi ikke-fællesskabsvarer kommer ind i Fællesskabet under proceduren for ekstern forsendelse.

36. De indstævntes frygt for, at varer såsom de i hovedsagen omtvistede varer kan bringes i fri omsætning i Fællesskabet uden deres samtykke, hvorved deres varemærkerettigheder krænkes, skal imødekommes ved hjælp af de detaljerede bestemmelser i toldkodeksen<sup>23</sup> og dens gennemførelsesbestemmelser<sup>24</sup>, der skal sikre, at ikke-fællesskabsvarer, der henføres under proceduren for ekstern forsendelse, undergives toldtilsyn fra det tidspunkt, de bringes ind i Fællesskabet, og indtil de forlader det<sup>25</sup>. Hvis varerne faktisk ikke forlader Fællesskabet, men overgår til fri omsætning, vil varemærkeindeha-

veren på det tidspunkt have ret til at modsætte sig, at de »importeres«, med hjemmel i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c). Det skal bemærkes, at TRIPs-aftalens<sup>26</sup> artikel 50, stk. 1, litra a), kræver, at de nationale retlige myndigheder skal være beføjet »til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger [...] for at forhindre, at der bliver begået en krænkelse af nogen intellektuel ejendomsret, og navnlig for at forhindre, at der kommer varer ind i handelsleddene på deres område, herunder importerede varer, umiddelbart efter toldbehandlingen«. Selv om jeg forstår, at håndhævelsen af varemærkeindehaverens rettigheder afhænger af hans kendskab til den truende krænkelse, kan jeg ikke se noget grundlag for at udvide disse rettigheder i den situation, hvor varer er henført under proceduren for ekstern forsendelse. En sådan håndhævelse i forhold til varer, der importeres direkte, afhænger ligeledes af varemærkeindehaverens forudgående kendskab.

37. Det er derfor min opfattelse, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans varemærke, bringes ind i Fællesskabets toldområde uden hans samtykke i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsen-

23 — Forordning nr. 2913/92, nævnt i fodnote 5.

24 — Forordning nr. 2454/93, nævnt i fodnote 7.

25 — Navnlige kodeksens artikel 94 og 96 og artikel 345, 349, 356, 357, 361, 365 og 366 i forordning nr. 2454/93.

26 — Aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, som blev indgået på Fællesskabets vegne for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (EFT L 336, s. 1).

delse, alene på det grundlag, at dette udgør »erhvervsmæssig brug af [varemærket]« i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1's forstand.

38. Der spørges med den forelæggende rets første spørgsmål også, om en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med hans varemærke, bringes ind i Fællesskabet uden hans samtykke i sammenhæng med transithandel, nemlig transaktioner med ikke-fællesskabsvarer, der er henført under proceduren for ekstern forsendelse eller toldoplagsproceduren. Den forelæggende ret har med dette spørgsmål i det væsentlige spurgt, om sådanne transaktioner udgør krænkelse af de varemærker, som varerne er forsynet med. Jeg vil derfor behandle spørgsmålet i sammenhæng med den forelæggende rets fjerde og femte spørgsmål, der i det væsentlige vedrører sådanne transaktioners status i henhold til varemærkedirektivet.

### Det andet spørgsmål

39. Den forelæggende ret har med det andet spørgsmål i det væsentlige spurgt, om »erhvervsmæssig brug af [...] et tegn« i den i varemærkedirektivets artikel 5 omhandlede forstand omfatter toldoplæg af originale varemærkede ikke-fællesskabsvarer, når varemærkeindehaveren ikke har givet samtykke til, at de er bragt ind i EØS.

40. Appellanten har gjort gældende, at det følger af selskabets analyse af det første præjudicielle spørgsmål, at oplagring af ikke-fællesskabsvarer under sådanne omstændigheder også skal anses for tilladt, da forsendelse og transithandel ellers ville blive praktisk uigennemførlig, hvilket ikke kan have været fællesskabslovgivers hensigt.

41. De indstævnte har i det væsentlige gentaget deres bemærkninger til det første spørgsmål, hvorefter enhver kommerciel brug, ud over den rent videnskabelige, omfatter erhvervsmæssig brug af et tegn, og har argumenteret for, at oplagring af varer i et toldkontor eller i toldoplæg skal anses for at ske med henblik på kommercielt udbytte.

42. Kommissionen har bemærket, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra b), udtrykkeligt nævner »udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller *oplagre dem med dette formål*«<sup>27</sup>. Dette antyder, at varemærkeindehaveren kun kan modsætte sig oplagring af varerne med det formål at markedsføre dem i *Fællesskabet*. Hvis det derfor fastslås, at varerne ikke vil blive markedsført på Fællesskabets marked, kan varemærkeindehaveren ikke modsætte sig, at de oplagres i toldoplæg.

27 — Min fremhævelse.

43. Efter min opfattelse skal den forelæggende rets andet spørgsmål besvares på tilsvarende vis som det første spørgsmål. Et varemærkes væsentligste funktion kan ikke skades blot ved oplagring af varemærkede ikke-fællesskabsvarer i et af Fællesskabets toldoplæg. En sådan oplagring kan ikke i sig selv påvirke eller være egnet til at påvirke varemærkets funktioner.

44. Hvad angår de indstævntes frygt for, at varer såsom de i hovedsagen omtvistede varer kan bringes i fri omsætning i Fællesskabet uden deres samtykke, hvorved deres varemærkerettigheder krænkes, kan denne frygt imødekommes ved hjælp af de detaljerede bestemmelser i toldkodeksen<sup>28</sup>, der skal sikre, at varer i toldoplæg ikke fjernes fra toldtilsyn<sup>29</sup>. Hvis varerne som nævnt ovenfor overgår til fri omsætning, vil varemærkeindehaveren på dette tidspunkt have ret til at modsætte sig »import« af disse varer med hjemmel i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c). Selv om jeg fortsat har forståelse for, at håndhævelsen af varemærkeindehaverens rettigheder afhænger af hans kendskab til den truende krænkelse, kan jeg ikke se noget grundlag for at udvide disse rettigheder i den situation, hvor varer er henført under toldoplagsproceduren.

28 — Nævnt i fodnote 5.

29 — Navnlige artikel 85 og 86 (nævnt ovenfor i punkt 13) samt artikel 101 og 105 i forordning nr. 2913/92.

### Det tredje spørgsmål

45. Den forelæggende ret har med det tredje spørgsmål spurgt, om det er af betydning for besvarelsen af det første og det andet spørgsmål, at i) varernes endelige bestemmelsessted er fastsat, eller at ii) der ikke er indgået nogen aftale med en kunde i et tredjeland om køb af varerne, på det tidspunkt, hvor de bringes ind på Fællesskabets toldområde.

46. Både appellantens og de indstævntes er af den opfattelse, at de af den forelæggende ret nævnte forhold ikke er af betydning for deres analyse af det første og det andet spørgsmål.

47. Det er også min opfattelse, at disse forhold ikke er af betydning for den besvarelse af det første og det andet spørgsmål, som jeg har foreslået. Spørgsmålene er begrænset til, hvorvidt varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at ikke-fællesskabsvarer, der er henført under proceduren for forsendelse eller toldoplagsproceduren, bringes ind i Fællesskabets toldområde. Jeg har forklaret, hvorfor det er min opfattelse, at dette ikke i sig selv skader eller er egnet til at skade varemærkets funktioner. Dette er efter min opfattelse fortsat tilfældet, alene med et forbehold i den situation, hvor varernes endelige bestemmelsessted er fastsat, eller der ikke er indgået en aftale med en kunde i et tredjeland om køb af varerne. Situationen vil her kun være en anden, hvis det fastsatte endelige bestemmelsessted er inden for EØS.

I så fald vil der være en reel risiko for, at varerne bringes i fri omsætning inden for Fællesskabet, hvilket forhold jeg vil tage i betragtning i sammenhæng med det femte præjudicielle spørgsmål.

medlemsstat, udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, hvorom (parallel) forhandleren ved eller har en stærk formodning for, at denne vil videresælge eller levere de pågældende varer til endelige forbrugere inden for EØS.

### Det fjerde spørgsmål

48. Den forelæggende ret har med det fjerde spørgsmål spurgt, om det er af betydning i sammenhæng med de første tre spørgsmål, at der foreligger yderligere omstændigheder, såsom a) at ejeren af varerne er etableret i en af medlemsstaterne, b) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder varerne til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, selv om leveringsstedet (endnu) ikke er fastsat, c) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder varerne til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, og hvor leveringsstedet er fastsat, men derimod ikke det endelige bestemmelsessted, med eller uden udtrykkelig betingelse om, at varerne er ikke-fællesskabsvarer (under forsendelse), d) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, udbyder varerne til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, selv om leveringsstedet og/eller det endelige bestemmelsessted endnu ikke er fastsat, og e) at en handelsvirksomhed, der er etableret i en

49. Appellanten har godtaget, at det forhold, at ikke-fællesskabsvarer er underlagt en given toldprocedure, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at godtgøre, at der ikke er en varemærkekrænkelse, hvis varemærkeindehaveren kan påberåbe sig tilstrækkeligt overbevisende beviser for, at det åbenlyse formål for ejeren af varerne er at markedsføre dem i Fællesskabet. Appellanten er imidlertid ikke af den opfattelse, at de hypoteser, der er opstillet i det fjerde præjudicielle spørgsmål, er tilstrækkeligt afgørende.

50. De indstævnte har også gjort gældende, at ingen af de omstændigheder, der er opstillet i det fjerde spørgsmål, påvirker besvarelsen af de første tre spørgsmål, selv om de er af den opfattelse, at de i a), b), c) og e) nævnte omstændigheder kan være af betydning for besvarelsen af det femte spørgsmål.

51. Kommissionen har gjort gældende, at de i det fjerde spørgsmål nævnte omstændigheder kan være nyttige ved afgørelsen af, om varerne faktisk vil blive markedsført i Fællesskabet. Hvis der er en stærk formodning herfor, kan varemærkeindehaveren få varerne beslaglagt. Det er imidlertid den nationale ret, der skal bedømme de faktiske forhold og afgøre, om det i tilstrækkelig grad er godtgjort, at varerne ikke vil blive bragt i fri omsætning i Fællesskabet.

52. Efter min opfattelse skal besvarelsen af den nationale rets fjerde spørgsmål — ligesom besvarelsen af de forudgående spørgsmål — udledes af ordlyden og rækkevidden af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1. Det er denne bestemmelse, der giver varemærkeindehaveren ret til at forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre »erhvervsmæssig brug af [varemærket]«. For at kunne forhindres, skal brugen, således som det er drøftet ovenfor i sammenhæng med det første spørgsmål, skade eller være egnet til at skade varemærkets funktioner. Jeg har allerede forklaret, hvorfor jeg ikke er af den opfattelse, at det blotte forhold, at ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med et varemærke, henføres under proceduren for fællesskabsforsendelse eller toldoplagsproceduren, udgør erhvervsmæssig brug af dette varemærke i den i artikel 5, stk. 1, omhandlede forstand. Den nationale ret har i det væsentlige spurgt, om denne konklusion påvirkes af de særlige omstændigheder, den har nævnt under a)-e).

53. Hvad angår a) er jeg enig med appellanten i, at det sted, hvor indehaveren af de varemærkede varer er etableret, er uden betydning for spørgsmålet, om varernes henførelse under toldoplæg eller proceduren for ekstern forsendelse udgør erhvervsmæssig brug af varemærket.

54. De omstændigheder, der er nævnt under b)-e), har alle det fælles element, at varerne udbydes til salg eller sælges. Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra b), medtager »udbyde varerne til salg« blandt de transaktioner, der kan forbydes i henhold til artikel 5, stk. 1. Eftersom det femte spørgsmål specifikt vedrører rækkevidden af »udbyde« i den i artikel 5, stk. 3, litra b), omhandlede forstand, forekommer det hensigtsmæssigt at behandle b)-e) i sammenhæng med dette spørgsmål, for så vidt de i disse punkter nævnte hypoteser omfatter det forhold, at varerne udbydes til salg. For så vidt hypotesen er, at varerne sælges, afhænger udstrækningen af varemærkeindehaverens rettigheder af, hvorvidt salget indebærer, at varerne bringes i fri omsætning i Fællesskabet. Eftersom dette spørgsmål også rejses i sammenhæng med det femte spørgsmål, vil jeg også behandle dette i den forbindelse.



### Det femte spørgsmål

55. Den forelæggende ret har med det femte spørgsmål i det væsentlige spurgt, om begrebet »udbyde« i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra b), omfatter udbud til salg af varemærkede ikke-fællesskabsvarer, der er oplagret i et toldoplag, når varemærkeindehaveren ikke har samtykket i, at de bringes ind i EØS under de omstændigheder, der er opstillet i det tredje og det fjerde spørgsmål.

56. Appellanten er af den opfattelse, at udbud til salg af ikke-fællesskabsvarer, uanset om det er i Fællesskabet, ikke kan anses for erhvervsmæssig brug af varemærket i Fællesskabet, idet hverken formålet med eller virkningen heraf er, at varerne bringes på markedet i Fællesskabet. Der er mange former for international handel med ikke-fællesskabsvarer. Hvis udbud til salg af sådanne varer er forbudt i Fællesskabets varemærkelovgivning, kan handelsvirksomheder, der er etableret og arbejder i Fællesskabet, ikke længere drive handel med varemærkede varer, hvilket ikke kan have været lovgivers hensigt.

57. De indstævnte har gjort gældende, at det femte spørgsmål skal besvares bekræftende af de årsager, der allerede er redegjort for i sammenhæng med de forudgående spørgsmål.

58. Kommissionen har gjort gældende, at udbud til salg som beskrevet i det femte spørgsmål ikke nødvendigvis er at »udbyde til salg« i den i artikel 5, stk. 3, litra b), omhandlede forstand, hvis ejeren af de varemærkede varer udbyder dem til salg i Fællesskabet til en potentiel køber, der næsten helt sikkert ikke vil bringe dem på markedet i Fællesskabet.

59. Udgangspunktet for en fortolkning af »udbyde til salg« skal være varemærkedirektivets ordning og formål. Direktivet har hjemmel i EF-traktatens artikel 100 A (efter ændring nu artikel 95 EF). Første betragtning til direktivet henviser til forskelle mellem medlemsstaternes varemærkelovgivning, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Tredje betragtning til direktivet udtaler, at tilnærmelsen af lovgivningerne, der gennemføres ved direktivet, er begrænset til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion. Niende betragtning til direktivet udtaler, at det for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er af afgørende betydning at sikre, at varemærker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaterne.

60. Artikel 5 skal derfor fortolkes i sammenhæng med den frie bevægelighed for varer. Dette princip finder imidlertid anvendelse på varer hidrørende fra tredjelande, hvis de frit kan omsættes i Fællesskabet<sup>30</sup>. Domstolen har gjort det klart, at varer, som frit kan omsættes, betyder varer hidrørende fra tredjeland, som er blevet indført i en medlemsstat i overensstemmelse med de krav, der nu er fastsat i artikel 24 EF<sup>31</sup>, og at »en ikke-fællesskabsvare, der er angivet at overgå til fri omsætning, først får status som fællesskabsvare fra det tidspunkt, hvor de handelspolitiske foranstaltninger er blevet anvendt, eller hvor alle de øvrige formaliteter, der er fastsat med henblik på indførsel af varer, er opfyldt, og hvor de lovpligtige importafgifter ikke blot er anvendt, men også opkrævet eller stillet sikkerhed for«<sup>32</sup>.

61. Ikke-fællesskabsvarer skal derfor være blevet importeret forskriftsmæssigt til Fællesskabet, før de kan drage fordel af den frie bevægelighed. Dette forklarer efter min opfattelse, hvorfor artikel 5, stk. 3, litra c), medtager »importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn« som eksempel på »erhvervsmæssig brug af [...] et tegn«. Domstolen har også udtalt, at »fællesskabslovgiver ved vedtagelsen af [varemærke]direktivets artikel 7, der begrænser konsumtion af den ret, mærket giver, til situationer, hvor de varer der er forsynet med mærket, er blevet markedsført inden for [EØS], har betonet, at en markedsføring uden for dette område ikke udtømmer

indehaverens ret til [i henhold til artikel 5] at modsætte sig indførsel af disse varer, der sker uden hans samtykke, og til dermed at kontrollere den første markedsføring inden for [EØS] af de varer, der er forsynet med mærket«<sup>33</sup>, hvilket bekræfter det synspunkt, at importen er en forudsætning for, at varemærkeindehaveren kan udøve sine rettigheder i henhold til artikel 5.

62. Så længe varerne bevarer deres status som ikke-fællesskabsvarer, er det imidlertid ikke min opfattelse, at udbud heraf til salg normalt udgør erhvervsmæssig brug af varemærket, som kan forhindres af varemærkeindehaveren i henhold til fællesskabsretten.

63. Hvis resultatet af at udbyde varerne til salg faktisk er, at de skal bringes i fri omsætning i Fællesskabet, vil varemærkeindehaverens rettigheder naturligvis blive kranket ved en sådan frigivelse, og han har i princippet ret til at forhindre transaktionen. Jeg skal igen nævne, at TRIPs-aftalens<sup>34</sup> artikel 50, stk. 1, litra a), kræver, at de nationale retlige myndigheder skal være beføjet »til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger [...] for at forhindre

30 — Artikel 23, stk. 2, EF.

31 — Dom af 15.12.1976, sag 41/76, Donckerwolke, Sml. s. 1921, præmis 16.

32 — Dom af 1.2.2001, sag C-66/99, Wandel, Sml. I, s. 873, præmis 36.

33 — Jf. dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, præmis 21.

34 — Nævnt i fodnote 26.

dre, at der bliver begået en krænkelse af nogen intellektuel ejendomsret, og navnlig for at forhindre, at der kommer varer ind i handelsleddene på deres område, herunder importerede varer, umiddelbart efter toldbehandlingen«.

64. I lyset af mit synspunkt om, at udbud til salg af varemærkede ikke-fællesskabsvarer, der er oplagret i et toldoplag, når varemærkeindehaveren ikke har samtykket i, at de bringes ind i EØS, i princippet ikke udgør erhvervsmæssig brug af varemærket, vil jeg overveje, hvilken betydning, om nogen, de yderligere omstændigheder b)-e), der er nævnt af den forelæggende ret i sammenhæng med det fjerde spørgsmål, kan have for denne konklusion.

65. Den i b) nævnte omstændighed er, at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder varerne til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, selv om leveringsstedet (endnu) ikke er fastsat. Den i c) nævnte omstændighed er, at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, fra denne medlemsstat udbyder varerne til salg eller sælger dem til en anden handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, og hvor leveringsstedet er fastsat, men derimod ikke det endelige bestemmelsessted, med eller uden en udtrykkelig kontraktlig betingelse om, at varerne er ikke-fællesskabsvarer (under forsendelse).

66. Det er ikke min opfattelse, at nogen af disse forhold er af betydning for den besvarelse af det femte spørgsmål, som jeg foreslår. Selv om det forhold, at køberen af varerne er etableret i en medlemsstat, kan lade formode, at varerne vil blive bragt i fri omsætning, på hvilket tidspunkt — som anført — varemærkeindehaveren har ret til at gøre sine rettigheder gældende, er et sådant resultat stadig spekulativt, indtil det endelige bestemmelsessted er fastsat, eftersom køberen ligeledes kan tilsligte at markedsføre varerne uden for EØS.

67. Den i d) nævnte omstændighed er, at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, udbyder varerne til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, selv om leveringsstedet og/eller det endelige bestemmelsessted endnu ikke er fastsat.

68. Det er med et enkelt forbehold og af de årsager, der er redegjort for i sammenhæng med b) og c), min opfattelse, at den situation, der er henvist til i d), heller ikke er af betydning for den besvarelse af det femte spørgsmål, som jeg foreslår. Hvis varernes endelige bestemmelsessted imidlertid er endelig fastsat, og det er inden for EØS, er det åbenbart, at varerne skal bringes i fri omsætning inden leveringen, og varemærkeindehaveren har efter min opfattelse ret til at gøre sine rettigheder gældende for at forhindre denne overgang til fri omsætning eller leveringen.

69. Den forelæggende ret har endelig i e) forudsat, at en handelsvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, udbyder disse varer til salg eller sælger dem til en handelsvirksomhed, der er etableret uden for EØS, hvorom (parallel)forhandleren ved eller har en stærk formodning for, at denne vil videresælge eller levere de pågældende varer til endelige forbrugere inden for EØS.

70. Under disse omstændigheder er det åbenbart, at varerne efter al sandsynlighed vil blive bragt i fri omsætning for at foretage levering, og varemærkeindehaveren har efter min opfattelse ret til at gøre sine rettigheder gældende for at forhindre denne overgang til fri omsætning eller levering.

71. Spørgsmålet om bevisbyrden i sådanne sager er emnet for den forelæggende rets sjette og sidste spørgsmål.

73. Det første spørgsmål henviser til, at varemærkede ikke-fællesskabsvarer bringes ind i Fællesskabet uden varemærkeindehaverens samtykke »inden for rammerne af en transit som beskrevet nedenfor«. Jeg har forklaret, hvorfor jeg er af den opfattelse, at der med spørgsmålet i det væsentlige spørges, om det skal anses for at »gøre erhvervsmæssig brug af [varemærket]« i den i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, omhandlede forstand, at varemærkede ikke-fællesskabsvarer uden varemærkeindehaverens samtykke bringes ind i Fællesskabet under proceduren for ekstern forsendelse. Med det andet spørgsmål spørges i det væsentlige, om oplagring af sådanne varer i et toldoplag udgør sådan brug. Med det femte spørgsmål spørges i det væsentlige, om udbud til salg af sådanne varer udgør »udbyde til salg« i den i artikel 5, stk. 3, litra b), omhandlede forstand og dermed udgør »erhvervsmæssig brug af [varemærket]« i den i artikel 5, stk. 1, omhandlede forstand. Jeg forstår det sjette spørgsmål som et spørgsmål om, hvem der har bevisbyrden i sager, hvor det gøres gældende, at der foreligger en varemærkekrænkelse under de beskrevne omstændigheder.

## Det sjette spørgsmål

72. Den forelæggende ret har med det sjette spørgsmål spurgt, hvilken part der har bevisbyrden for de handlinger, der er nævnt i det første, det andet og det femte spørgsmål.

74. Appellanten finder, at den, der på grundlag af specifikke faktiske forhold påstår, at forsendelse eller transithandel er ulovlig, skal bevise disse faktiske forhold, eftersom hans påstand er en undtagelse til hovedprincippet

om transitfrihed<sup>35</sup>. Han skal endvidere bevise, at de tolldokumenter, der afgør varernes status som ikke-fællesskabsvarer, er uden betydning. Det forhold, at der er tale om forsendelse eller transithandel, skal derimod generelt bevises af varernes ejer eller ihændehaver på grundlag af tolldokumenterne.

75. De indstævnte finder, at det er varemærkeindehaveren, der skal bevise, at hans varemærkerettigheder er blevet krænket, hvis han anlægger sag på dette grundlag, således at han skal bevise, at han er varemærkeindehaver for det pågældende område, at varerne ikke hidrører fra EØS, og at varerne er blevet bragt ind på dette område. Hvis varemærkeindehaveren beviser dette, skal den part, der beskyldes for at have krænket varemærket, bevise, at han ikke har gjort og ikke vil gøre erhvervsmæssig brug af tegnet.

76. Kommissionen har anført, at reglerne vedrørende bevisbyrden hverken er blevet harmoniseret ved varemærkedirektivet eller EF-varemærkeforordningen. Det fremgår endvidere klart af betragtningerne til direktivet, navnlig ottende og tiende betragtning, at sådanne spørgsmål henhører under de nationale retsplejeregler. Det fremgår imid-

lertid også klart af retspraksis, navnlig Sebago-dommen<sup>36</sup> og Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen<sup>37</sup>, at varernes ejer skal fremlægge bevis for, at varemærkeindehaveren har givet samtykke til, at de bringes i fri omsætning. Analogt er det varernes ejer, som under de af den forelæggende ret opregnede omstændigheder skal godtgøre, at varerne ikke blev indført med henblik på at markedsføre dem i Fællesskabet, men som et logisk trin i deres transport til et tredjeland.

77. Jeg er enig med Kommissionen i, at det bestemt fremgår klart af betragtningerne til direktivet, at bevisbyrden i sager om varemærkekrænkelser henhører under de nationale retsplejeregler.

78. Jeg kan imidlertid ikke være enig i, at den af Kommissionen påberåbte retspraksis er af betydning for spørgsmålet i den foreliggende sag.

79. Det er ikke klart for mig, hvorfor Kommissionen har henvist til Sebago-dommen, der ikke vedrørte bevisbyrden. Det gjorde Zino Davidoff og Levi Strauss-dom-

36 — Nævnt i fodnote 33.

37 — Dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Sml. I, s. 8691.

35 — Rioglass og Transremar-dommen, nævnt i fodnote 15.

men på den anden side uden enhver tvivl. Sagen vedrørte reglen om konsumtion i varemærkedirektivets artikel 7, stk. 1. Denne bestemmelse, der er en undtagelse til reglen i artikel 5, stk. 1, hvorefter varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand, »der ikke har hans samtykke«, at indføre varer, der er forsynet med varemærket<sup>38</sup>, bestemmer, at indehaverens ret udtømmes, når varerne er markedsført inden for EØS af indehaveren selv eller »med dennes samtykke«. I Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen udtalte Domstolen, at det er den erhvervsdrivende, der påberåber sig, at der foreligger et samtykke, der skal føre bevis herfor, og ikke varemærkeindehaveren, der skal godtgøre, at der ikke foreligger samtykke<sup>39</sup>.

der var det, således som Domstolen bemærkede, nødvendigt for Domstolen at give begrebet »samtykke« i artikel 7, stk. 1, en ensartet fortolkning. Den forelæggende ret havde spurgt, om et sådant samtykke kunne være stiltiende eller indirekte. Domstolen udtalte, at under hensyn til, »at det har den væsentlige virkning at udtømme eneretten for [varemærkeindehaverne,] skal [det] være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret«<sup>41</sup>. Domstolen fortsatte med at sige, at det følger heraf, at det er den erhvervsdrivende, der påberåber sig, at der foreligger et samtykke, der skal føre bevis herfor<sup>42</sup>.

80. Den afgørelse vedrørte imidlertid en helt anden sammenhæng end den foreliggende sag. I Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen udtalte Domstolen, at varemærkeindehaverens samtykke til, at varer, der er forsynet med hans varemærke, bringes i handelen, »indebærer, at indehaveren giver afkald på den eneret, der følger af direktivets artikel 5, til at forbyde tredjemand at indføre varer, der er forsynet med varemærket, »og derfor« udgør det afgørende element for udtømming af denne ret«<sup>40</sup>. Under disse omstændighe-

81. Den foreliggende sag vedrører derimod den situation, hvor en varemærkeindehaver ønsker at forhindre en handelsvirksomhed i at gøre erhvervsmæssig brug af hans varemærke.

82. I Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen var der tvingende grunde til at opstille regler for bevisbyrden vedrørende de specifikke spørgsmål, der opstod i den sag. Det samme er ikke tilfældet i den foreliggende sag. Når der ikke er sådanne tvingende grunde, skal de nationale bevisbyrderegler finde anvendelse.

38 — Jf. Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, præmis 40.

39 — Præmis 54.

40 — Præmis 41.

41 — Præmis 45.

42 — Præmis 54.

## Forslag til afgørelse

83. Jeg konkluderer derfor, at de af Gerechthof te 's-Gravenhage forelagte spørgsmål skal besvares således:

- »1) En varemærkeindehaver kan ikke modsætte sig, at ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med hans varemærke, føres ind på Fællesskabets toldområde uden hans samtykke i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller toldoplagsproceduren, med den begrundelse, at selve denne indførsel udgør »erhvervsmæssig brug af [varemærket]« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
  
- 2) Så længe varerne bevarer deres status som ikke-fællesskabsvarer, udgør udbud til salg eller salg af varerne ikke »erhvervsmæssig brug af [varemærket]« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.
  
- 3) Indehaveren af det varemærke, som sådanne varer er forsynet med, har ret til at gøre sine rettigheder gældende i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 for at forhindre, at de bringes i fri omsætning i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
  
- 4) På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er det, når en varemærkeindehaver anlægger sag med påstand om varemærkekrænkelse, de nationale retsplejeregler, der afgør, hvilken part der har bevisbyrden, bortset fra hvad angår spørgsmålet, om varerne, som er forsynet med dette varemærke, er bragt i handelen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde med indehaverens samtykke.«