

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS  
PEDRO CRUZ VILLALÓN  
vom 3. Februar 2011<sup>1</sup>

**Inhaltsverzeichnis**

I — Einleitung .....	I - 12441
II — Rechtlicher Rahmen .....	I - 12442
A — Die Verordnung Nr. 3295/94 .....	I - 12443
B — Die Verordnung Nr. 1383/2003 .....	I - 12445
III — Ausgangsverfahren und Vorlagefragen .....	I - 12446
A — Rechtssache Philips .....	I - 12446
B — Rechtssache Nokia .....	I - 12447
IV — Verfahren vor dem Gerichtshof .....	I - 12449
V — Vorfrage: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Rechtssachen Nokia und Philips .....	I - 12449
VI — Prüfung der Vorlagefrage in der Rechtssache Philips .....	I - 12451
A — Die „Herstellungsfiktion“ lässt sich nicht aus dem Wortlaut der angeführten Bestimmung ableiten .....	I - 12454
B — Die von Philips vorgeschlagene Auslegung geht über die Ziele der Zollverordnung hinaus .....	I - 12455

1 — Originalsprache: Spanisch.

C — Die bisherige Rechtsprechung spricht gegen die „Herstellungsfiktion“ .....	I - 12457
D — Schlussfolgerung .....	I - 12460
VII — Prüfung der Vorlagefrage in der Rechtssache Nokia .....	I - 12460
A — Vorbemerkungen .....	I - 12460
B — Durch die Art. 1, 4 und 9 der Verordnung von 2003 wird ein spezifisches Kriterium zur Legitimierung des Tätigwerdens eingeführt: der „Verdacht“ einer Verletzung .....	I - 12462
C — Die Zollbehörden können die Entscheidung in der Sache nicht vorwegnehmen .....	I - 12463
D — Überzogene Anforderungen an den Nachweis können den weiten Anwendungsbereich der Verordnung unbrauchbar machen .....	I - 12464
E — Durch die Richtlinie wird das Kriterium des „Verdachts“ eingeführt .....	I - 12465
VIII — Ergebnis .....	I - 12467
A — Auf die Frage der Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rechtssache C-446/09) .....	I - 12467
B — Auf die Frage des Court of Appeal (England & Wales) (Rechtssache C-495/09) .....	I - 12468

## I — Einleitung

1. In diesen verbundenen Rechtssachen legen zwei nationale Gerichte jeweils ein Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Unionsregelung über das Tätigwerden der Zollbehörden bei möglichen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums vor.

2. Konkreter geht es in beiden Fällen um mutmaßlich nachgeahmte bzw. unerlaubt hergestellte Waren, die sich in der zollrechtlichen Situation des „externen Versands“ befanden, einer Modalität des zollrechtlichen Nichterhebungsverfahrens, nach der gemäß Art. 91 Abs. 1 Buchst. a des gemeinschaftlichen Zollkodex<sup>2</sup> „Waren zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft gelegenen Orten befördert werden [können]: ... Nichtgemeinschaftswaren, ohne dass diese Waren Einfuhrabgaben, anderen Abgaben oder handelspolitischen Maßnahmen unterliegen“. Nach der Rechtsprechung beruht der „externe Versand“ auf einer rechtlichen Fiktion, denn die Abwicklung erfolgt, als wären diese Waren nie in das Gebiet eines Mitgliedstaats gelangt<sup>3</sup>.

3. In der ersten Rechtssache, Koninklijke Philips Electronics NV gegen Lucheng Meijing

Industrial Company Ltd u. a., C-446/09 (im Folgenden: Rechtssache Philips) begehrt die Klägerin des Ausgangsverfahrens, dass im Rahmen der rechtlichen Fiktion, die der externe Versand darstellt, mit einer anderen Fiktion gearbeitet wird, der sogenannten „Herstellungsfiktion“, nach der Nichtgemeinschaftswaren im Durchfuhrverkehr behandelt werden, als ob sie im Gebiet des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, hergestellt worden wären, und damit den in diesem Staat geltenden Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums unterliegen. Dadurch würde der Nachweis des Vertriebs dieser Waren in der Union entfallen, eine Voraussetzung, die für die Inanspruchnahme des Schutzes jedweden Rechts des geistigen Eigentums grundsätzlich unumgänglich ist.

4. In der zweiten Rechtssache, Nokia Corporation gegen Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (im Folgenden: Rechtssache Nokia), lehnten die britischen Zollbehörden gegenüber Nokia die Beschlagnahme von scheinbar nachgeahmten Waren mit der Begründung ab, dass ihr Bestimmungsort Kolumbien sei und keine Anzeichen dafür bestünden, dass sie auf den Markt der Europäischen Union umgeleitet werden sollten. Das vorliegende Gericht fragt den Gerichtshof, ob der Nachweis dieses Umstands unerlässlich ist, um die Waren als „nachgeahmte“ Waren im Sinne der Zollbestimmungen einstufen zu können,

2 — Erlassen als Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 (ABl. L 302, S. 1).

3 — Urteil vom 6. April 2000, Polo (C-383/98, Slg. 2000, I-2519, Randnr. 34).

damit die Zollbehörden sie zurückhalten können.

5. Vor diesem Hintergrund bieten die verbundenen Rechtssachen dem Gerichtshof die Gelegenheit, klarzustellen, ob die Zollverordnungen Auswirkungen auf das materielle Recht des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit Waren im Durchfuhrverkehr haben, und welche Möglichkeiten für die Zollbehörden bestehen, im Hinblick auf solche Waren in einer derartigen Situation tätig zu werden; all das in einem etwas verwickelten Rechtsprechungskontext.

## II — Rechtlicher Rahmen

6. Gegenstand der Vorlagefragen ist die gemeinschaftliche Regelung über das Tätigwerden der Zollbehörden im Hinblick auf mögliche Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums.

7. In der Rechtssache Philips geht es um die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (im Folgenden: alte Zollverordnung bzw. Verordnung von 1994)<sup>4</sup>. In der Rechtssache Nokia hinge-

gen ist die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen (im Folgenden: neue Zollverordnung bzw. Verordnung von 2003)<sup>5</sup>, maßgeblich, durch die die Vorgängerverordnung aufgehoben und ersetzt wurde.

8. Beide Verordnungen ergingen auf der Grundlage von Art. 133 EG<sup>6</sup>, der die gemeinsame Handelspolitik regelte und dessen Abs. 1 Folgendes vorsah: „Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping und Subventionen.“<sup>7</sup>

9. Sowohl in der alten als auch in der neuen Verordnung wird der Anwendungsbereich im Hinblick auf die verschiedenen zollrechtlichen Situationen, in denen sich die Waren befinden können, die dem Tätigwerden der

4 — ABl. L 341, S. 8, in der durch die Verordnung (EG) Nr. 241/1999 des Rates vom 25. Januar 1999 (ABl. L 27, S. 1) geänderten Fassung.

5 — ABl. L 196, S. 7.

6 — Vor dem Vertrag von Amsterdam Art. 113 EG. Die Verordnung von 1994 bezieht sich auf diese Nummerierung, während die Verordnung von 2003 Art. 133 EG zitiert.

7 — Der neue Art. 207 AEUV, der den Inhalt dieser Bestimmung im Wesentlichen übernimmt, nimmt spezifisch Bezug auf die „Handelsaspekte des geistigen Eigentums“.

Zollbehörden unterliegen, festgelegt, und in diesem Zusammenhang wird der Begriff „Waren, die Rechte an geistigem Eigentum verletzen“ definiert.

des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, zur Ausfuhr oder zur Wiederausfuhr angemeldet werden;

10. Beide Regelungen normieren ein erstes Tätigwerden der Zollbehörden (Art. 4 beider Verordnungen), dem ein möglicher Antrag auf Tätigwerden durch den Rechtsinhaber folgt (Art. 3 der alten und Art. 5 der neuen Verordnung), die eventuelle stattgebende Entscheidung, der Erlass der entsprechenden Maßnahmen und gegebenenfalls die Eröffnung eines Verfahrens „in der Sache“ bei der zuständigen Behörde.

- wenn sie im Zusammenhang mit ihrer zollamtlichen Überwachung gemäß Artikel 37 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 mit ihrer Überführung in ein Nichterhebungsverfahren im Sinne des Artikels 84 Absatz 1 Buchstabe a jener Verordnung oder anlässlich der Mitteilung ihrer Wiederausfuhr oder Verbringung in eine Freizone oder ein Freilager im Sinne des Artikels 166 jener Verordnung im Rahmen einer zollamtlichen Prüfung entdeckt werden; und

A — Die Verordnung Nr. 3295/94<sup>8</sup>

11. Art. 1 regelt den Anwendungsbereich der Verordnung:

- b) die von den zuständigen Stellen zu treffenden Maßnahmen, wenn festgestellt ist, dass die betreffenden Waren tatsächlich Waren im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a) sind.

„(1) Diese Verordnung regelt

(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

a) die Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Zollbehörden hinsichtlich der Waren, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Waren im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a) handelt,

a) ‚Waren, die ein Recht am geistigen Eigentum verletzen‘:

- wenn sie im Sinne von Artikel 61 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92

— ‚nachgeahmte Waren‘, d. h.

- die Waren einschließlich ihrer Verpackungen, auf denen ohne

<sup>8</sup> — In der Fassung durch die Verordnung Nr. 241/1999.

Zustimmung Marken oder Zeichen angebracht sind, die mit Marken oder Zeichen identisch sind, die für derartige Waren rechtsgültig eingetragen sind oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von solchen Marken oder Zeichen zu unterscheiden sind und damit nach den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder denjenigen des Mitgliedstaats, bei dem der Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gestellt wird, die Rechte des Inhabers der betreffenden Marken verletzen;

...

- „unerlaubt hergestellte Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen“, d. h. Waren, welche Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen sind oder solche enthalten und die ohne Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte oder ohne Zustimmung des Inhabers eines nach einzelstaatlichem Recht eingetragenen oder nicht eingetragenen Geschmacksmusterrechts oder ohne Zustimmung einer von dem Rechtsinhaber im Herstellungsland ordnungsgemäß ermächtigten Person angefertigt werden, sofern die Herstellung dieser Vervielfältigungstücke oder Nachbildungen nach den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder denjenigen des Mitgliedstaats, bei dem der Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gestellt wird, die betroffenen Rechte verletzt;

...“

12. Art. 6 sieht vor:

„(1) Stellt eine Zollstelle, der eine positive Entscheidung über den Antrag des Rechtsinhabers nach Maßgabe von Artikel 5 mitgeteilt worden ist, gegebenenfalls nach Konsultierung des Antragstellers fest, dass Waren, für die einer der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Tatbestände vorliegt, den in der genannten Entscheidung beschriebenen Waren im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe a) entsprechen, so setzt sie die Überlassung dieser Waren aus oder hält sie zurück.

(2) Die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet für Waren einer der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Tatbestände vorliegt, gelten für

- a) die Befassung der für Entscheidungen in der Sache zuständigen Stellen und die unverzügliche Unterrichtung der in Absatz 1 genannten Zollbehörde oder Zollstelle über diese Befassung, sofern diese Befassung nicht von der Zollbehörde oder der Zollstelle selbst vorgenommen wird;
- b) die Entscheidungsfindung dieser Stellen; in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung sind der Entscheidung die gleichen Kriterien zugrunde zu legen, die auch für eine Entscheidung darüber gelten, ob in dem betreffenden Mitgliedstaat hergestellte Waren die Rechte des Rechtsinhabers verletzen. Die von der zuständigen Stelle getroffenen Entscheidungen sind zu begründen.“

B — Die Verordnung Nr. 1383/2003

die in eine Freizone oder ein Freilager im Sinne des Artikels 166 der genannten Verordnung verbracht werden.

13. Art. 1 sieht Folgendes vor:

„(1) In dieser Verordnung sind die Voraussetzungen festgelegt, unter denen die Zollbehörden tätig werden können, wenn Waren in folgenden Situationen im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen:

(2) In dieser Verordnung sind ferner die Maßnahmen festgelegt, die von den zuständigen Behörden zu treffen sind, wenn die in Absatz 1 genannten Waren erkanntermaßen ein Recht geistigen Eigentums verletzen.“

14. Nach Art. 2 Abs. 1 sind für die Zwecke dieser Verordnung „Waren, die ein Recht geistigen Eigentums verletzen“:

a) wenn sie nach Artikel 61 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, zur Ausfuhr oder zur Wiederausfuhr angemeldet werden;

„a) ‚nachgeahmte Waren‘, das heißt:

b) wenn sie im Rahmen einer zollamtlichen Prüfung von Waren entdeckt werden, die nach Artikel 37 und Artikel 183 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 in das Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden, die in ein Nichterhebungsverfahren im Sinne des Artikels 84 Absatz 1 Buchstabe a) der genannten Verordnung überführt werden, deren nach Artikel 182 Absatz 2 der genannten Verordnung mitteilungspflichtige Wiederausfuhr im Gange ist oder

i) Waren einschließlich ihrer Verpackungen, auf denen ohne Genehmigung Marken oder Zeichen angebracht sind, die mit der Marke oder dem Zeichen identisch sind, die für derartige Waren rechtsgültig eingetragen sind, oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von einer solchen Marke oder dem Zeichen zu unterscheiden sind und damit die Rechte des Inhabers der betreffenden Marke im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die

Gemeinschaftsmarke oder nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gestellt wird, verletzen;

### III — Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

#### A — Rechtssache Philips

...

b) ‚unerlaubt hergestellte Waren‘ ...“

15. Art. 9 regelt die Voraussetzungen für das Tätigwerden der Zollbehörden. Abs. 1 bestimmt: „Stellt eine Zollstelle, der die dem Antrag des Rechtsinhabers stattgebende Entscheidung nach Artikel 8 übermittelt worden ist, gegebenenfalls nach Anhörung des Antragstellers fest, dass in der Entscheidung genannte Waren, die sich in einer der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Situationen befinden, im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, so setzt sie die Überlassung dieser Waren aus oder hält diese Waren zurück. ...“

16. Art. 10 bestimmt: „Ob ein Recht geistigen Eigentums nach einzelstaatlichen Rechtsvorschriften verletzt ist, richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich die Waren in einer der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Situationen befinden. ...“

17. Die Zollfahndungsinspektion der Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung Antwerpen hielt am 7. November 2002 eine aus Shanghai kommende Ladung verdächtiger Rasierapparate an. Es wurde vermutet, dass sie die der Koninklijke Philips Electronics NV (im Folgenden: Philips) zustehenden Rechte des geistigen Eigentums verletzen, insbesondere die u. a. auch für die Benelux-Länder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) am 9. Juni 1995 unter der Nr. DM-034.562 und am 29. Juli 1998 unter der Nr. DM-045.971 international eingetragenen Geschmacksmuster für Rasierapparate sowie Urheberrechte am äußeren Erscheinungsbild dieser Rasierapparate.

18. Die Klägerin stellte am 12. November 2002 bei der Zentralen Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung Brüssel einen allgemeinen Antrag auf Beschlagnahme, dem am 13. November 2002 stattgegeben wurde.

19. Daraufhin übermittelten die Zollbehörden Philips ein Foto des Rasierapparats



„Golden Shaver“ und teilten ihr mit, dass folgende Unternehmen in die Herstellung bzw. den Vertrieb der zurückgehaltenen Rasierapparate involviert seien: die Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, chinesischer Hersteller der Rasierapparate, die Far East Sourcing Ltd, mit Sitz in Hongkong, Verschiefer der Waren, die Röhlig Hong Kong Ltd, Versender der Waren in Hongkong, im Auftrag des Anmelders oder des Empfängers der Waren handelnd, und die Röhlig Belgium NV, Versender der Waren in Belgien, im Auftrag des Anmelders oder des Empfängers der Waren handelnd.

20. Nach der von dem Vertreter der Röhlig Belgium NV am 29. März 2003 in Antwerpen ausgestellten Anmeldung wurden die Waren für eine vorübergehende Einfuhr angemeldet, ohne dass das Bestimmungsland angegeben wurde. Zuvor, konkret bei ihrem Eintreffen in Antwerpen, waren die Waren Gegenstand einer summarischen Anmeldung nach Art. 49 des Zollkodex der Gemeinschaften.

21. Am 11. Dezember 2002 erhob Philips bei der Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Gericht erster Instanz Antwerpen) Klage, mit der sie die Feststellung der Verletzung ihrer Rechte des geistigen Eigentums beehrte. Nach Auffassung der Klägerin hätte die Rechtbank in Anwendung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 3295/94 von der Fiktion ausgehen müssen, dass die beschlagnahmten Rasierapparate in Belgien hergestellt worden seien, und sodann

belgisches Recht anwenden müssen, um die Rechtsverletzung festzustellen.

22. Vor einer Entscheidung in der Sache legt die Rechtbank dem Gerichtshof folgende Frage vor:

Ist Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 3295/94 (der alten Zollverordnung) eine Bestimmung des vereinheitlichten Gemeinschaftsrechts, die für das Gericht des Mitgliedstaats, das nach Art. 7 der Verordnung vom Rechtsinhaber befasst wird, bindend ist, und bedeutet diese Bestimmung, dass das Gericht bei seiner Beurteilung nicht berücksichtigen darf, dass sich die Waren in vorübergehender Verwahrung bzw. im Versand befinden, sondern von der Fiktion ausgehen muss, dass die Waren in diesem Mitgliedstaat hergestellt wurden, und dann in Anwendung des Rechts dieses Mitgliedstaats darüber befinden muss, ob diese Waren das betreffende Recht des geistigen Eigentums verletzen?

B — *Rechtssache Nokia*

23. Im Juli 2008 hielten Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Zollbehörde des Vereinigten Königreichs; im Folgenden: HMRC) am Flughafen Heathrow eine Warenlieferung von Hongkong nach

Kolumbien an und überprüften sie. Die Lieferung enthielt etwa 400 Mobiltelefone, Batterien, Benutzerhandbücher, Kartons und Freisprecheinrichtungen, die alle mit der Marke „Nokia“ versehen waren.

24. Mit Begleitschreiben vom 30. Juli 2008 sandte HMRC eine Auswahl dieser Waren an die Nokia Corporation (im Folgenden: Nokia). Nach deren Untersuchung teilte Nokia HMRC mit, dass es sich um nachgeahmte Waren handele, und fragte an, ob HMRC bereit sei, die Waren zu beschlagnahmen.

25. Am 6. August 2008 antwortete HMRC, dass es für sie nach Einholung von Rechtsrat schwer nachvollziehbar sei, inwiefern Waren „nachgeahmt“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Verordnung von 2003 sein könnten, solange es keine Hinweise auf ihre mögliche Umleitung auf den EU-Markt gebe. In Ermangelung solcher Hinweise sei es nach ihrer Auffassung nicht rechtmäßig, dem Eigentümer die Waren zu entziehen.

26. Am 20. August 2008 beantragte Nokia bei HMRC, ihr die Namen und Anschriften des Versenders und des Empfängers der Warenlieferung mitzuteilen und die die Lieferung betreffenden, im Besitz von HMRC befindlichen relevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Obwohl die Unterlagen ausgehändigt wurden, konnte Nokia den Versender und den Empfänger der Warenlieferung nicht ermitteln und kam zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen ergriffen hätten, um ihre wahre Identität zu verschleiern.

27. Nach einer Mahnung mit Klageandrohung an HMRC erhob Nokia am 31. Oktober 2008 Klage.

28. Mit Urteil vom 29. Juli 2009 entschied Richter Kitchin, High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division), dass die Verordnung von 2003 keinerlei Befugnisse oder Pflicht der Zollbehörden dahin gehend begründe, gefälschte Waren im Durchfuhrverkehr zurückzuhalten oder zu beschlagnahmen, solange keine Hinweise auf eine Umleitung der Waren auf die Märkte von Mitgliedstaaten vorlägen, da es sich bei solchen Waren nicht um „nachgeahmte Waren“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Verordnung von 2003 handele.

29. Gegen die Entscheidung von Richter Kitchin wurde Rechtsmittel zum Court of Appeal (England & Wales) (im Folgenden: Court of Appeal) eingelegt, der im Hinblick auf die Rechtssache Philips sowie die von verschiedenen nationalen Gerichten vertretenen unterschiedlichen Auffassungen und „[i]n Anbetracht der Notwendigkeit einer einheitlichen und gesicherten Vorgehensweise bei Fragen nach der Auslegung der Verordnung“ dem Gerichtshof folgende Vorlagefrage vorgelegt hat:

Können mit einer Gemeinschaftsmarke versehene Nichtgemeinschaftswaren, die einer zollamtlichen Überprüfung in einem Mitgliedstaat unterzogen werden und sich auf der Durchfuhr von einem Nichtmitgliedstaat in einen anderen Nichtmitgliedstaat befinden, „nachgeahmte Waren“ im Sinne

von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 1383/2003 darstellen, wenn keine Hinweise vorliegen, die auf ein Inverkehrbringen dieser Waren in der Gemeinschaft hindeuten, sei es in Einklang mit einem Zollverfahren oder durch eine unerlaubte Umleitung?

#### IV — Verfahren vor dem Gerichtshof

30. Das Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Philips ist am 17. November 2009, das Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Nokia ist am 2. Dezember 2009 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofs eingetragen worden.

31. Schriftliche Erklärungen haben eingereicht: in der Rechtssache Philips die Klägerin (Philips), Far East Sourcing, die belgische und die italienische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission; in der Rechtssache Nokia die Klägerin (Nokia), die International Trademark Association, die portugiesische, die polnische, die tschechische, die finnische und die italienische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission.

32. In den mündlichen Verhandlungen vom 18. November 2010 haben mündliche Ausführungen gemacht: in der Rechtssache Philips die Klägerin des Ausgangsverfahrens,

Far East Sourcing, die belgische und die tschechische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission; in der Rechtssache Nokia die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die International Trademark Association, die tschechische, die französische, die polnische und die finnische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission.

33. Mit Beschluss vom 11. Januar 2011 sind die beiden Rechtssachen für die Zwecke der Schlussanträge und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

#### V — Vorfrage: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Rechtssachen Nokia und Philips

34. Unabhängig von den Übereinstimmungen, die die vorliegenden verbundenen Rechtssachen aufweisen, ist es von grundsätzlicher Bedeutung, von Anfang an auf den wesentlichen Unterschied zwischen ihnen hinzuweisen, um klarzustellen, was für den jeweiligen Fall charakteristisch ist.

35. Erstens ist zu beachten, dass sich infolge der Entwicklung der zollrechtlichen Vorschriften der Union der rechtliche Rahmen unterscheidet. In der Rechtssache Philips ist der Sachverhalt anhand der alten Zollverordnung zu beurteilen, während in der Rechtssache Nokia die neue Zollverordnung Anwendung findet. Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen darüber hinaus Bestimmungen der beiden Verordnungen, die nicht identisch sind.

36. Zweitens unterscheiden sich beide Fälle in Bezug auf die Art des Rechts des geistigen Eigentums, das auf dem Spiel steht: Urheberrechte und Geschmacksmusterrechte in der Rechtssache Philips<sup>9</sup>, Recht an der Marke in der Rechtssache Nokia<sup>10</sup>.

37. Der bedeutendste Unterschied zwischen beiden Rechtssachen liegt jedoch im Gegenstand des Rechtsstreits, in dem die jeweilige Vorlagefrage gestellt wurde, und auf den die Antwort des Gerichtshofs abstellen muss. In beiden Fällen dreht sich der Sachverhalt um die zollamtliche Zurückhaltung von Waren im Durchfuhrverkehr, doch während es im Ausgangsverfahren in der Rechtssache Nokia, der zweiten, mit der wir befasst sind, um die Rechtmäßigkeit des Tätigwerdens der britischen Zollbehörden geht, die die Zurückhaltung der Waren aussetzten, weil sie keine „gegenwärtige“ oder „tatsächliche“ Verletzung der geltend gemachten Marke erkennen konnten, gelangt die erste von ihnen, die Rechtssache Philips, in einem späteren und qualitativ unterschiedlichen Abschnitt vor den Gerichtshof, nämlich zu dem Zeitpunkt, da der Inhaber des mutmaßlich verletzten Rechts des geistigen Eigentums nach dem Tätigwerden der belgischen Zollbehörden im Hinblick auf derartige Waren in der dargestellten Situation das Gericht anruft, um das tatsächliche Bestehen dieser Verletzung mit den entsprechenden Folgen feststellen zu lassen.

9 — Auf die die Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. L 289, S. 28) und die entsprechenden Umsetzungsbestimmungen anwendbar waren.

10 — Geregelt durch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) und die durch die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) harmonisierte nationale Markengesetzgebung.

38. Dieser Hinweis erscheint umso mehr angebracht, als in einigen schriftlichen Erklärungen, die in den vorliegenden Rechtssachen eingereicht wurden, eine gewisse Verwirrung hinsichtlich dieser beiden Dimensionen des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums erkennbar ist. Aus diesem Grund halte ich es für erforderlich, bereits in diesen einleitenden Feststellungen nach Maßgabe der in Rede stehenden Verordnungen die drei aufeinanderfolgenden Schritte zu unterscheiden, die die Behörden eines Mitgliedstaats bei einer möglichen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit Waren im Durchfuhrverkehr ergreifen können.

39. Ein erster Abschnitt, der „vorbereitenden“ Charakter hat, beginnt, wenn die Zollbehörden angesichts des „hinreichend begründeten Verdachts“, dass ein Recht des geistigen Eigentums verletzt ist, „vorläufige Maßnahmen“ in Form der Aussetzung der Überlassung oder der Zurückhaltung der Waren für jeweils drei Arbeitstage ergreifen<sup>11</sup>.

40. Der zweite Abschnitt wird eröffnet, wenn — bereits auf Antrag des Inhabers des mutmaßlich verletzten Rechts<sup>12</sup> und bei Fortbestehen des Verdachts — die Behörden die Aussetzung der Überlassung bzw. die Zurückhaltung der Waren bestätigen<sup>13</sup>. Dieser Abschnitt hat noch administrativen und

11 — Art. 4 der Verordnung von 1994 und Art. 4 der Verordnung von 2003.

12 — Der Antrag auf Tätigwerden ist in Art. 3 der Verordnung von 1994 und den Art. 5 und 6 der Verordnung von 2003 geregelt.

13 — Art. 6 Abs. 1 der Verordnung von 1994 und Art. 9 der Verordnung von 2003.

vorläufigen Charakter, beinhaltet aber bereits ein etwas stärker „verfestigtes“ Tätigwerden wie der vorhergehende.

41. Von da an sind in einem dritten und letzten Abschnitt drei Fallgestaltungen möglich: a) der Eigentümer der beschlagnahmten Waren verzichtet auf sie; in diesem Fall können sie unter zollamtlicher Überwachung vernichtet werden<sup>14</sup>, b) innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Benachrichtigung vom Tätigwerden im zweiten Abschnitt ruft der Inhaber des mutmaßlich verletzten Rechts die zuständige Stelle (normalerweise ein Gericht) an, damit sie über das Vorliegen der Verletzung in der Sache entscheidet<sup>15</sup>, und c) der Inhaber handelt innerhalb dieser zehn Tage nicht (d. h. in Ermangelung von a und b); in diesem Fall wird die Überlassung der Waren bewilligt oder die Zurückhaltung aufgehoben<sup>16</sup>.

42. Letztlich wird, um es so prägnant wie möglich auszudrücken, der Gerichtshof in der Rechtssache Nokia gefragt, ob die

Zollbehörden für die Zurückhaltung im „zweiten Abschnitt“ über den Nachweis verfügen müssen, dass die Waren auf die eine oder andere Weise in der Union vertrieben werden sollen, während in der Rechtssache Philips letztlich danach gefragt wird, ob eine solche Feststellung die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, im Rahmen des Verfahrens in der Sache, das am Ende dieses „dritten Abschnitts“ gegebenenfalls stattfindet, die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums feststellen zu können.

43. Dieser wesentliche Unterschied sollte im Rahmen einer sachdienlichen Beantwortung der Fragen des jeweiligen nationalen Gerichts nicht aus den Augen verloren werden. Die Wesensunterschiede beider Rechtssachen machen es ratsam, die Ersuchen getrennt zu beantworten und dabei in der Reihenfolge der Rechtssachennummern vorzugehen, auch wenn dadurch das zeitliche Aufeinanderfolgen der beiden Modalitäten des Schutzes vor nachgeahmten oder unerlaubt hergestellten Waren verkehrt wird.

14 — Art. 11 Abs. 1 der Verordnung von 2003. Die Verordnung von 1994 sieht dieses „vereinfachte“ Verfahren nicht vor.

15 — Art. 6 Abs. 2 und 7 Abs. 1 der Verordnung von 1994 und Art. 13 Abs. 1 der Verordnung von 2003. Wenn in diesem Verfahren in der Sache eine Verletzung festgestellt wird, können die Waren Gegenstand der in Art. 8 der Verordnung von 1994 und den Art. 16 und 17 der Verordnung von 2003 vorgesehenen „definitiven“ Maßnahmen sein: Verbot des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft, der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr und der Wiederausfuhr usw. sowie ihre Vernichtung oder Entnahme aus dem Marktkreislauf ohne Entschädigung und Maßnahmen, die zur Folge haben, dass die betreffenden Personen um den wirtschaftlichen Gewinn aus dem Geschäft gebracht werden.

16 — Art. 7 Abs. 1 der Verordnung von 1994 sowie Art. 13 Abs. 1 der Verordnung von 2003.

## VI — Prüfung der Vorlagefrage in der Rechtssache Philips

44. Die Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (im Folgenden: Rechtbank) fragt den Gerichtshof nach dem Vorgehen bei der Feststellung einer Verletzung von Rechten

des geistigen Eigentums bei Waren, die im Durchfuhrverkehr beschlagnahmt wurden.

45. Es geht daher in der ersten Rechtssache, wie bereits mehrfach gesagt, über das Tätigwerden der Zollbehörden hinaus um die Feststellung des tatsächlichen und wirksamen Bestehens einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen<sup>17</sup>.

46. Konkreter fragt die Rechtbank, ob sich aus Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung von 1994 ergibt, dass diese Feststellung unter Berücksichtigung der zollrechtlichen Situation der Waren und insbesondere unter Rückgriff auf die Fiktion, die sich implizit aus der genannten Bestimmung ergeben soll, nach der diese Waren in dem Mitgliedstaat hergestellt wurden, in dem sie sich befinden, erfolgen muss<sup>18</sup>.

17 — Darunter die Vernichtung der betroffenen Waren oder ihr Ausschluss aus dem Marktkreislauf ohne Entschädigung (Art. 8 Abs. 1 der Verordnung von 1994 und Art. 17 der Verordnung von 2003).

18 — Wie dargestellt, wird die Frage der Rechtbank zudem mit der Frage eingeleitet, ob die genannte Vorschrift eine „Bestimmung des vereinheitlichten Gemeinschaftsrechts“ ist. Derart formuliert kann die Frage gar nicht anders beantwortet werden, als dass die Verordnung von 1994 als solche eine in jeder Hinsicht bindende Vorschrift mit unmittelbarer Wirkung in der gesamten Union ist.

47. Es wird also ausdrücklich nach der Vereinbarkeit der sogenannten „Herstellungsfiktion“ mit dem Recht der Union gefragt, deren wichtigste Folge in der Möglichkeit bestünde, festzustellen, dass eine Nichtgemeinschaftsware im Durchfuhrverkehr auf dieselbe Weise ein Recht des geistigen Eigentums verletzen kann wie eine in dem Mitgliedstaat, in dem sie sich im Versand befindet, illegal hergestellte Ware, ohne dass es darauf ankommt, ob sie in der Union in den Verkehr gebracht werden soll<sup>19</sup>.

48. Der Rückgriff auf diese *factio iuris*, die den Kern der Frage darstellt, würde es vor allem ermöglichen, die Voraussetzung der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ zu umgehen; diese Voraussetzung stellen sowohl Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 als auch Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 12 der Richtlinie 98/71 für die Feststellung einer Verletzung einer Gemeinschaftsmarke, einer nationalen Marke bzw. eines Geschmacksmusters auf.

49. Der spezifische Gegenstand der Rechte des geistigen Eigentums besteht in der Tat darin, dem Inhaber einer Marke oder eines Geschmacksmusters das ausschließliche Recht

19 — Die „Herstellungsfiktion“ scheint erstmals in einer Patentsache vom Hoge Raad der Niederlande in seinem Urteil vom 19. März 2004 (LJN AO 0903, Rechtssache Philips gegen Postec und Princo) angewandt und später vom Vorsitzenden der Rechtbank Den Haag in einer Entscheidung vom 18. Juli 2008 sowie von der Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen selbst in einem Urteil vom 9. Oktober 2008 übernommen worden zu sein. Der Fiktion scheint sich ein Teil der Lehre angeschlossen zu haben: so Eijsvogels, F., „Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa“, *Boek9.nl*, 24. November 2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>, Puts, A., „Goods in transit“, *194 Trademark World* 22-23 (Februar 2007).

zu ihrer Benutzung zu verleihen und Dritten ihre „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ zu verbieten. Auf diese Weise knüpft das materielle Recht den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums an das Vorliegen einer Vermarktung der in Rede stehenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen.

der Schutz dieser Rechte im Hinblick auf die Bestimmungen des zuvor dargestellten materiellen Rechts erweitert würde, indem in dem Gebiet des betroffenen Mitgliedstaats ein von dem tatsächlichen „Inverkehrbringen“ bzw. der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ losgelöster Schutz gewährt wird.

50. Bevor eine Antwort auf diesen Vorschlag zur Auslegung des Art. 6 Abs. 2 Buchst. b gegeben wird, ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung bereits Gelegenheit zu der Klarstellung hatte, dass eine Durchfuhr als solche keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann<sup>20</sup>.

52. Angesichts der vorstehenden Ausführungen lässt sich der von Philips in ihren schriftlichen Erklärungen vertretenen Ansicht schwer folgen, wonach die „Herstellungsfiktion“ kein neues Kriterium für die Feststellung einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums darstelle und das diese regelnde materielle Recht nicht beeinflusse<sup>21</sup>.

51. Unter diesen Voraussetzungen scheint zur Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums durch Waren im Durchfuhrverkehr der Nachweis unabdingbar zu sein, dass sie in dem Gebiet, in dem das Recht geschützt ist, in den Verkehr gebracht werden sollen. Die Anwendung der sogenannten „Herstellungsfiktion“ würde bedeuten, dass durch die Zollverordnungen

53. Meiner Auffassung nach lässt sich, wie ich weiter unten erläutern werde, die auf der „Herstellungsfiktion“ beruhende Auslegung nicht aus dem Wortlaut der zu ihrer Stützung angeführten Artikel ableiten, geht über die Ziele der Zollverordnung hinaus und steht im Widerspruch zur einschlägigen Rechtsprechung.

20 — Urteil vom 23. Oktober 2003, Rioglass und Transremar (C-115/02, Slg. 2003, I-12705, Randnr. 27). Im Gegensatz zu den hier untersuchten Rechtssachen ging es dort um Waren, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt worden waren und sich in einem anderen Mitgliedstaat im Durchfuhrverkehr in einen Drittstaat befanden, so dass sich die Diskussion auf die Frage konzentrierte, ob gegenüber dem Tätigwerden der Zollbehörden eine Berufung auf den freien Warenverkehr in Betracht komme. Trotz dieses wesentlichen Unterschieds sind die Ausführungen zur Natur der Durchfuhr von Gemeinschaftswaren uneingeschränkt auf den externen Versand anwendbar. Hierzu führt Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen vom 26. Mai 2005 in der Rechtssache Class International (C-405/03, Urteil vom 18. Oktober 2005, Slg. 2005, I-8735, auf das wir weiter unten Bezug nehmen) aus: „Wenn nämlich der Gerichtshof dieser Auffassung mit Bezug auf Waren im freien Verkehr in der Gemeinschaft war, dann gilt sie umso mehr für Nichtgemeinschaftswaren, für die die Einfuhrformlichkeiten nicht erfüllt worden sind“ (Nr. 32).

21 — Hätte der Gemeinschaftsgesetzgeber das materielle Recht der in den Zollverordnungen geregelten Rechte neu definieren und ihren Inhabern darüber hinausgehende Befugnisse einräumen wollen, hätte er sich auf die Art. 100a oder 235 EG-Vertrag (Art. 95 EG und 308 EG in der auf den Vertrag von Amsterdam folgenden Nummerierung; heute Art. 114 AEUV und 352 AEUV) zur Funktionsweise des Binnenmarkts als übliche Rechtsgrundlage für materiellrechtliche Bestimmungen über Rechte des geistigen Eigentums berufen.

A — Die „Herstellungsfiktion“ lässt sich nicht aus dem Wortlaut der angeführten Bestimmung ableiten

54. Zum einen bin ich der Ansicht, dass sich die sogenannte „Herstellungsfiktion“ kaum ausgehend vom Wortlaut des Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung von 1994 konstruieren lässt, der an dieser Stelle wiederholt werden soll: „Die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet für Waren einer der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Tatbestände vorliegt, gelten für ... b) die Entscheidungsfindung dieser Stellen; in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung sind der Entscheidung die gleichen Kriterien zugrunde zu legen, die auch für eine Entscheidung darüber gelten, ob in dem betreffenden Mitgliedstaat hergestellte Waren die Rechte des Rechtsinhabers verletzen.“

55. Vor allem der Umstand, dass nach Maßgabe der Bestimmung die „zuständige Behörde“ bei der Entscheidung in der Sache dieselben Kriterien anzuwenden hat, die für eine Entscheidung darüber gelten, ob in dem betreffenden Mitgliedstaat hergestellte Waren die Rechte des Rechtsinhabers verletzen, bedeutet keineswegs, dass Nichtgemeinschaftswaren im Durchfuhrverkehr in jeder Hinsicht wie in dem betreffenden Staat rechtswidrig hergestellte Waren behandelt werden müssen.

56. Im Gegenteil, eine aufmerksame Lektüre der Bestimmung zeigt, worauf die

Kommission und das Vereinigte Königreich hingewiesen haben, dass der Unionsgesetzgeber mit dieser Formulierung „in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung“ eine subsidiäre Kollisionsregel einführen wollte, die die Bestimmung des von der zuständigen Behörde (im vorliegenden Fall das belgische Gericht) bei der Entscheidung in der Sache anzuwendenden materiellen Rechts ermöglicht, um feststellen zu können, ob ein Recht des geistigen Eigentums verletzt wurde. Diese Klarstellung ist unverzichtbar (die Kommission hat darauf hingewiesen, dass es 27 unterschiedliche Rechtsordnungen gibt, die auf diesen Fall angewandt werden können) und stellt eine natürliche Anwendung des diesen Rechten zugrunde liegenden Territorialitätsprinzips dar<sup>22</sup>.

57. Auf der anderen Seite ist nur so der Hinweis auf den eindeutig subsidiären Charakter der Bestimmung sinnvoll: „in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung“. Würde man akzeptieren, dass durch Art. 6 die sogenannte „Herstellungsfiktion“ eingeführt wird, wären beispielsweise die in der Verordnung Nr. 40/94 geregelten Gemeinschaftsmarken von seinem Anwendungsbereich ausgeschlossen, so dass ihnen ein gegenüber anderen Rechten des geistigen Eigentums niedrigeres Schutzniveau zuerkannt würde.

58. Diese Schlussfolgerung wird durch die Regelung des Art. 10 der neuen

22 — In diesem Sinne vgl. die Urteile vom 10. November 1992, Exportur (C-3/91, Slg. 1992, I-5529, Randnr. 12), und vom 22. Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (C-9/93, Slg. 1994, I-2789, Randnr. 22).



Zollverordnung gestützt, der weitgehend den Inhalt von Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung von 1994 übernommen hat. Dieser Art. 10, der klarer formuliert ist, bestimmt: „Ob ein Recht geistigen Eigentums nach einzelstaatlichen Rechtsvorschriften verletzt ist, richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich die Waren in einer der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Situationen befinden.“ Die entsprechende Vorschrift der neuen Zollverordnung verzichtet demnach auf die auf die „Herstellung“ Bezug nehmende Formulierung und hat damit noch offensichtlicher den Charakter einer Kollisionsnorm<sup>23</sup>.

B — Die von Philips vorgeschlagene Auslegung geht über die Ziele der Zollverordnung hinaus

59. Zweitens impliziert die Anwendung der „Herstellungsfiktion“ auf diese Art von Waren offensichtlich die Möglichkeit des Verbots ihrer Einfuhr im Nichterhebungsverfahren

23 — In der neuen Zollverordnung findet sich die Bezugnahme auf das Kriterium der Herstellung nur im achten Erwägungsgrund. Dieser Erwägungsgrund schließt jedoch auch mit einer Aussage ab, die eindeutig den Charakter einer Kollisionsnorm hat: „Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Zuständigkeit der Justizbehörden und die gerichtlichen Verfahren bleiben unberührt“. Wenn beide Bestimmungen an derselben Stelle der Einleitung stehen, wird damit meiner Ansicht nach dasselbe Ziel verfolgt: die Klarstellung, welche Bestimmungen auf das Verfahren über die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums anzuwenden sind. Darüber hinaus erscheint es unwahrscheinlich, dass sich eine Bestimmung von einer solchen Tragweite ausschließlich aus einem Erwägungsgrund herleiten lässt. Vgl. in diesem Sinne 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*, Bd. 39 2008, Nr. 7, S. 779.

(Versand oder vorübergehende Verwahrung) unabhängig von dem für sie vorgesehenen Bestimmungsort, eine Folge, die eindeutig über die Ziele der zollrechtlichen Vorschriften der Union hinausgeht.

60. Nach dem zweiten Erwägungsgrund der Verordnung von 1994 soll diese „so weit wie möglich ... verhindern, dass solche [nachgeahmten oder unerlaubt hergestellten] Waren auf den Markt gelangen; zu diesem Zweck sind Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung dieser illegalen Praktiken zu ergreifen, ohne jedoch dadurch den rechtmäßigen Handel in seiner Freiheit zu behindern“, weil durch das Inverkehrbringen solcher Waren „den gesetzestreuen Herstellern und Händlern sowie den Inhabern von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten erheblicher Schaden zugefügt und der Verbraucher getäuscht“ wird<sup>24</sup>.

61. In diesem zweiten Erwägungsgrund kommt mithin der Wille des Gemeinschaftsgesetzgebers zum Ausdruck, den Inhalt der Zollregelung und die allgemeine Regelung zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, die, wie dargelegt wurde, auf der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ beruht, miteinander in Einklang zu bringen.

24 — Hervorhebung nur hier. Auf derselben Linie liegt der zweite Erwägungsgrund der Verordnung von 2003.

62. Tatsächlich geht es darum, das „Inverkehrbringen“ nachgeahmter und unerlaubt hergestellter Waren in der Union zu verhindern, und nicht darum, ihre Durchfuhr zu verbieten, solange nicht einmal ihr Bestimmungsort bekannt ist. Diese Befugnis dem Inhaber des mutmaßlich verletzten Rechts einzuräumen, würde den rechtmäßigen Handel, den die Verordnung auf jeden Fall schützen will, behindern und den normalen Inhalt der Rechte des geistigen Eigentums erweitern.

63. Gewiss darf der Wortlaut des dritten Erwägungsgrundes der Verordnung von 1994 nicht unberücksichtigt bleiben („Soweit die nachgeahmten Waren, die unerlaubt hergestellten Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen sowie ihnen gleichgestellte Waren aus Drittländern eingeführt werden, muss ihre Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr *oder in ein Nichterhebungsverfahren* in der Gemeinschaft verboten ... werden“)<sup>25</sup>. Nun ist aber dieser dritte Erwägungsgrund und insbesondere sein letzter Halbsatz nur im Zusammenhang mit dem zuvor wiedergegebenen zweiten Erwägungsgrund verständlich. In Verbindung mit jenem gelesen erscheint es offenkundig, dass er auf das Verbot Bezug nimmt, das die zuständige Behörde verhängen könnte, wenn sie schließlich auf eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums erkennt, nachdem sie festgestellt hat, dass die Waren tatsächlich auf dem Markt der Union in den Verkehr gebracht werden sollen. Nur so ist verständlich, dass es ein Verfahren für

den Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gibt, dessen Ziel es ist, wie in diesem Erwägungsgrund sodann ausgeführt wird, „bestmögliche Voraussetzungen für die Beachtung dieses Verbots zu schaffen“.

64. Sowohl Philips als auch die belgische und die italienische Regierung haben die Ansicht vertreten, dass die „Herstellungsfiktion“ unverzichtbar sei, um die Verordnung von 1994 (und die neue Verordnung von 2003) auf Waren im Durchfuhrverkehr anwenden zu können, die unter Art. 1 fallen; letztlich also, damit die Zollbehörden in Fällen wie diesem tätig werden können. Diesen Argumenten liegt jedoch, wie ich bereits ausgeführt habe, ein Irrtum hinsichtlich der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Zollbehörden und der — strengerer — Anforderungen an die endgültige Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums durch die zuständige Behörde zugrunde.

65. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden, dass der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums auf dem Territorialitätsprinzip beruht. Kraft dieses Grundsatzes können die Rechtsinhaber die unrechtmäßige Benutzung ihres Rechts nur in den Staaten verbieten, in denen das Recht geschützt ist<sup>26</sup>. Da die Durchfuhr einer „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ nicht gleichkommt,

25 — Hervorhebung nur hier.

26 — Urteil IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger, oben in Fn. 22 angeführt, Randnr. 22. Vgl. auch meine Schlussanträge vom 14. September 2010 in der Rechtssache Anheuser-Busch (C-96/09 P, anhängig), Nrn. 106 ff.

würde die Herstellungsfiktion eine bedeutende Ausnahme vom Territorialitätsprinzip begründen. Dies ginge auch aus dieser Perspektive über die Ziele der Zollverordnung hinaus<sup>27</sup>.

*C — Die bisherige Rechtsprechung spricht gegen die „Herstellungsfiktion“*

66. Meine Erörterung der Frage in der Rechtssache Philips soll mit einer besonderen Bezugnahme auf die bisherige einschlägige Rechtsprechung abgeschlossen werden, auf die sich die Parteien wiederholt nach Maßgabe ihrer Interessen berufen haben. Das Ergebnis dieses Abschnitts gewissermaßen vorwegnehmend bin ich der Meinung, dass die sogenannte „Herstellungsfiktion“ nicht mit der einschlägigen neuesten Rechtsprechung vereinbar ist, für die im Wesentlichen

27 — Philips führt die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über eine Antwort des Zolls auf jüngste Entwicklungen bei der Nachahmung von Waren und der Produktpiraterie vom 11. Oktober 2005 (KOM[2005] 479 endg., S. 8, Nr. 3.1) an, in der ausgeführt wird: „Die zollrechtlichen Vorschriften der EU auf diesem Gebiet werden inzwischen mit zu den effektivsten Bestimmungen weltweit gezählt ... Durch Kontrollen jeder Beförderung von Waren, insbesondere beim Umladen, schützt der Zoll nicht nur die EU, sondern auch andere Teile der Welt, vor allem die am schwächsten entwickelten Länder, die häufig das Ziel von Betrügern sind.“ Dessen ungeachtet lässt sich weder der Rechtsprechung noch der derzeit geltenden Regelung die Möglichkeit einer Ausweitung eines rein europäischen Schutzes auf Drittländer im Wege der Erweiterung der an der Grenze getroffenen Maßnahmen entnehmen. In diesem Sinne vgl. Große Ruse-Khan, H., und 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*, Bd. 40, 2009, Nr. 5, S. 502 bis 538.

die Urteile *Class International*<sup>28</sup> und *Montex Holdings*<sup>29</sup> kennzeichnend sind.

67. Der Gerichtshof hat im Jahr 2005 in der Rechtssache *Class International* festgestellt, dass die Richtlinie 89/104 und die Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen sind, dass der Inhaber einer Marke nicht einer im Rahmen des Zollverfahrens des externen Versand- oder des Zolllagerverfahrens erfolgten bloßen Verbringung von mit der Marke versehenen Originalmarkenwaren in die Gemeinschaft widersprechen kann, die nicht schon vorher von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. In diesen Fällen obliegt dem Inhaber der Marke die Beweislast hinsichtlich der Umstände, unter denen der Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann, der entweder ein Inverkehrbringen der mit seiner Marke versehenen Nichtgemeinschaftswaren oder ein Anbieten oder einen Verkauf dieser Waren, die deren Inverkehrbringen in der Gemeinschaft notwendig implizieren, nachzuweisen hat.

68. Diese Antwort knüpfte lückenlos an das bereits angeführte Urteil *Rioglass und Transremar* an, in dem festgestellt wurde, dass die bloße Durchfuhr keine „Vermarktung“ der betreffenden Waren impliziert, die den Schutz durch das materielle Markenrecht auslöst.

28 — Oben in Fn. 20 angeführt.

29 — Urteil vom 9. November 2006 (C-281/05, Slg. 2006, I-10881), im Folgenden: Urteil *Montex*.

69. Ein Jahr später wurde auf derselben Linie im Urteil Montex entschieden, dass Art. 5 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer Marke die Durchfuhr von mit der Marke versehenen Waren, die auf dem Weg in einen Mitgliedstaat, in dem die Marke nicht geschützt ist, in das externe Versandverfahren überführt werden, durch einen anderen Mitgliedstaat, in dem diese Marke Schutz genießt, nur verbieten kann, wenn diese Waren „Gegenstand der Handlung eines Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe Versandverfahren gilt, und die notwendig das Inverkehrbringen der Waren in diesem Durchfuhrmitgliedstaat bedeutet“.

70. In beiden Urteilen wird eindeutig festgestellt, dass die „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums darstellt, und sie lassen dabei keinen Raum für die Annahme einer „Herstellungsfiktion“. Zwar handelt es sich um Urteile zur Auslegung des materiellen Markenrechts (Richtlinie 89/104 und Verordnung Nr. 40/94), die sich nicht auf die Verordnungen über das Tätigwerden der Zollbehörden beziehen. Aber es kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die Bestimmungen der Verordnungen, deren Auslegung hier diskutiert wird, ausnahmsweise in den materiellen Bereich der genannten Rechte übergreifen.

71. Insoweit ist Randnr. 40 des Urteils Montex anzuführen, in der ausdrücklich

festgestellt wird, dass „in der Verordnung Nr. 3295/94 kein neues Kriterium für die Feststellung eines Verstoßes gegen Markenrecht oder für die Beurteilung aufgestellt wird, ob es sich um eine Benutzung der Marke handelt, die untersagt werden kann, weil sie gegen Markenrecht verstößt“. Angesichts dieser richterlichen Klarstellung ist für die geltend gemachte „Herstellungsfiktion“ in der Verordnung von 1994 kein Raum, da sie, wie ich bereits ausgeführt habe, eine Neudefinierung der Rechte gewerblichen Eigentums bedeuten würde.

72. Es gibt jedoch eine frühere Rechtsprechung, die sich darüber hinaus spezifisch auf die Zollverordnungen bezieht, deren Spannungsverhältnis zu den Urteilen Class International und Montex nicht von Grund auf verneint werden kann und auf die sich die Parteien, die sich in dieser Rechtssache für die „Herstellungsfiktion“ aussprachen, nachdrücklich berufen haben. Es handelt sich insbesondere um das Urteil Polo<sup>30</sup> aus dem Jahr 2000 und das Urteil Montres Rolex aus dem Jahr 2004<sup>31</sup>.

73. In der Rechtssache Polo wie in der Rechtssache Rolex hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Zollverordnung von 1994 auf Nichtgemeinschaftswaren, die sich in einem Mitgliedstaat auf der Durchfuhr in einen Drittstaat befinden, anwendbar ist, ohne dass auf die Notwendigkeit des Nachweises Bezug genommen wurde, dass sie für den Gemeinsamen Markt bestimmt sind. Die

<sup>30</sup> — Oben in Fn. 3 angeführt.

<sup>31</sup> — Urteil vom 7. Januar 2004, Strafsache gegen X (C-60/02, Slg. 2004, I-651), im Folgenden: Urteil Rolex.

offensichtlichen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von Urteilen erklären, dass sie häufig als einander widersprechend kritisiert wurden<sup>32</sup>.

74. Erstens ist hierzu anzumerken, dass sich der Gerichtshof dieses Spannungsverhältnisses bewusst war und deshalb klargestellt hat, dass die Feststellungen in den Urteilen Class International und Montex durch die ihnen vorhergehende Rechtsprechung nicht widerlegt werden<sup>33</sup>.

75. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass der Schwerpunkt der beiden ersten Urteile auf Themen wie der Wirksamkeit der Zollverordnung von 1994 und ihrer Rechtsgrundlage (in der Rechtssache Polo) und dem Bestehen einer strafrechtlichen *lex previa* (in der Rechtssache Rolex) lag, während die Prüfung der

Frage nach der Union als Bestimmungsort der Waren eher in den Hintergrund trat.

76. Schließlich ist hervorzuheben, dass im Urteil Polo der Gefahr, dass nachgeahmte Waren unbefugt in den Gemeinschaftsmarkt gelangen, große Bedeutung eingeräumt und daraus der Schluss gezogen wird, dass dieser Transit „Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben“ kann<sup>34</sup>.

77. Unabhängig von allen diesen Umständen ist ein gewisser Grad an Diskontinuität zwischen beiden Urteilsgruppen festzustellen. Soweit diesem Spannungsverhältnis Bedeutung beigemessen werden soll, bin ich der Ansicht, dass die beiden neuesten Urteile (Class International und Montex) den Standpunkt des Gerichtshofs am zutreffendsten widerspiegeln.

78. Meiner Meinung nach ist die bei der Auslegung dieser Urteile entstandene Verwirrung zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass der Gerichtshof bisher seine Antworten an der im jeweiligen Vorabentscheidungsersuchen angeführten Bestimmung ausgerichtet hat, ohne dabei unbedingt den Gegenstand des Rechtsstreits, in dessen Rahmen das Ersuchen erging, zu berücksichtigen.

79. In den Rechtssachen, die dem Gerichtshof nunmehr unterbreitet werden, wird

32 — Vrins, O., und Schneider, M., „Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?“, *Journal of IP Law and Practice*, 2005, Bd. 1, Nr. 1, S. 45 f.

33 — Vgl. hierzu insbesondere die Randnrn. 35 bis 40 des Urteils Montex sowie die Nrn. 38 bis 45 der Schlussanträge von Generalanwalt Poiares Maduro vom 4. Juli 2006 in dieser Rechtssache, in denen die Problematik ausführlicher und umso deutlicher dargestellt wird. Im Urteil Class International ist keine ausdrückliche Klärung des Problems erfolgt, vermutlich, weil die Zollverordnung auf den dort in Rede stehenden Parallelimport von Originalwaren schlicht nicht anwendbar war (Art. 1 Abs. 4 der Verordnung von 1994 und Art. 3 der Verordnung von 2003). Die bereits angeführten Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in dieser Rechtssache enthalten hingegen eine Bezugnahme auf das Urteil Polo und stellen klar, dass es in einem anderen Zusammenhang erging (Nr. 34).

34 — Urteil Polo, Randnr. 34.

dieser klarstellen müssen, unter welchen Umständen diese Bestimmungen jeweils anzuwenden sind, und er wird die notwendigen Voraussetzungen für das Überschreiten der Legitimationsschwelle für das Tätigwerden der Zollbehörden auf der einen und die (normalerweise gerichtliche) Feststellung der Rechtsverletzung auf der anderen Seite zu definieren haben<sup>35</sup>.

feststellen zu können, ob sie das betreffende Recht des geistigen Eigentums verletzen.

## VII — Prüfung der Vorlagefrage in der Rechtssache Nokia

### D — Schlussfolgerung

80. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich vor, auf die Frage der Rechtbank zu antworten, dass Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung von 1994 nicht dahin ausgelegt werden kann, dass das Organ (in diesem Fall das Gericht) des Mitgliedstaats, das nach Art. 7 der Verordnung vom Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums befasst wird, außer Acht lassen darf, dass sich die in Rede stehenden Waren in vorübergehender Verwahrung oder im Versand befinden, und infolgedessen auch nicht dahin, dass es die Fiktion anwenden kann, dass diese Waren in diesem Mitgliedstaat hergestellt wurden, um dann in Anwendung des Rechts dieses Staates

35 — Wie ich im Rahmen der Prüfung der Rechtssache Nokia darlegen werde, halte ich es für offenkundig, dass diese Schwelle nicht identisch sein und das vorgeschriebene Tätigwerden der Zollbehörden auf ein einfaches, mehr oder weniger begründetes „Indiz“ gestützt werden kann, ohne dass der Nachweis erbracht werden muss, dass die Waren in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen, denn dies würde eine bereits so gut wie endgültige Feststellung der Verletzung bedeuten, die nur in Fällen wie dem vorliegenden (Philips) verlangt werden kann.

### A — Vorbemerkungen

81. Wie bereits ausgeführt wurde, stellt der Court of Appeal in der Rechtssache Nokia im Gegensatz zum soeben untersuchten Fall seine Frage im Rahmen eines Verfahrens, in dem die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der britischen Zollbehörden angefochten wird, durch die der Antrag von Nokia, bestimmte Waren im Durchfuhrverkehr zurückzuhalten, zurückgewiesen wurde.

82. Formal beinhaltet das Vorabentscheidungsersuchen die Frage nach der Auslegung des Begriffs „nachgeahmte Waren“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung von 2003, also „Waren einschließlich ihrer Verpackungen, auf denen ohne Genehmigung Marken oder Zeichen angebracht sind, die mit der Marke oder dem Zeichen identisch sind, die für derartige Waren rechtsgültig eingetragen sind, oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von einer solchen Marke oder dem Zeichen zu unterscheiden sind und damit die Rechte des Inhabers der

betreffenden Marke im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 40/94 ... oder nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gestellt wird, verletzen“.

83. Vor diesem Hintergrund muss der Gerichtshof feststellen, ob durch diese Bestimmung ein autonomer Begriff der nachgeahmten Waren geschaffen wird, der von der materiell-rechtlichen Regelung des Tätigwerdens der Zollbehörden losgelöst ist.

84. Ich bin der Auffassung, dass die Verweisung auf das materielle Markenrecht in der betreffenden Vorschrift, obwohl sie durch die Wendung „und damit“<sup>36</sup> eingeleitet wird, unbedingt ist und dass folglich die These vom „autonomen Begriff“, auf die sich verschiedene Beteiligte berufen haben, nicht durchgreift. Damit von einer „nachgeahmten Marke“ im Sinne der Verordnung von 2003 gesprochen werden kann, ist nachzuweisen, dass die betroffenen Waren für den Markt der Europäischen Union bestimmt sind. Andernfalls erfüllen die Waren im Durchfuhrverkehr nicht die Voraussetzung der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“, die sowohl die Verordnung Nr. 40/94 als auch das Markenrecht der einzelnen Mitgliedstaaten verlangen.

36 — „De ce fait“ in der französischen, „thereby“ in der englischen, „og som derved“ in der dänischen, „por tanto“ in der spanischen, „e que pertanto“ in der italienischen, „die zodoende“ in der niederländischen, „por ese motivo“ in der portugiesischen, „ja joka siten“ in der finnischen und „och som därigenom“ in der schwedischen Fassung.

85. Wie in der Rechtssache Philips gezeigt wurde, ist diese Voraussetzung unerlässlich, wenn es darum geht, gerichtlich oder auf andere Weise festzustellen, ob im Verfahren in der Sache ein Recht an der Marke verletzt worden ist. Demnach ist im vorliegenden Fall zu klären, ob der Nachweis der Verletzung auch im vorhergehenden Abschnitt des Tätigwerdens der Zollbehörden erforderlich ist.

86. Die britischen Zollbehörden haben, gestützt auf Art. 2 der Verordnung von 2003, die letztgenannte Ansicht vertreten, als sie die Beschlagnahme der Waren im Durchfuhrverkehr ablehnten, da kein Nachweis dafür erbracht worden sei, dass sie auf dem Markt der Union in den Verkehr gebracht werden sollten.

87. Wenn es jedoch um die Feststellung geht, was „nachgeahmte Waren“ *im Sinne der Verordnung* sind oder, was dasselbe ist, welche Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Zollbehörden erfüllt sein müssen, wird offensichtlich, dass Art. 2 der Verordnung von 2003, auf den sich die Vorlagefrage konzentriert, nicht isoliert geprüft werden kann.

88. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass insbesondere Art. 1 der Verordnung von 2003, der ihren Anwendungsbereich festlegt, und die Art. 4 und 9, in denen die Voraussetzungen für das Tätigwerden der Zollbehörden beschrieben werden, zu berücksichtigen sind. In allen diesen Vorschriften wird, wie im Folgenden

gezeigt wird, der Begriff „Verdacht“ als Kriterium für das Tätigwerden verwendet<sup>37</sup>.

89. Andererseits wäre eine weite und isolierte Auslegung des Art. 2 als einzige Bezugsnorm zur Feststellung der Möglichkeit des Tätigwerdens der Zollbehörden kaum mit den Zielen der Verordnung, mit den Zuständigkeiten, die sie diesen Behörden zuweist, und mit der einschlägigen Rechtsprechung zu vereinbaren<sup>38</sup>.

*B — Durch die Art. 1, 4 und 9 der Verordnung von 2003 wird ein spezifisches Kriterium zur Legitimierung des Tätigwerdens eingeführt: der „Verdacht“ einer Verletzung*

90. Im Gegensatz zu Art. 2, der sich darauf beschränkt, zu definieren, was „für die Zwecke dieser Verordnung“ unter Waren, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, zu

verstehen ist, beziehen sich die Art. 1, 4 und 9 ausdrücklich auf die Möglichkeit eines Tätigwerdens der Zollbehörden, wenn sich der „Verdacht“ ergibt, dass die Waren, in welcher zollrechtlichen Situation sie sich auch befinden mögen, ein Recht des geistigen Eigentums „verletzen“.

91. Wie ich bereits ausgeführt habe, unterscheidet die Verordnung von 2003 (und zuvor die Verordnung von 1994) klar zwischen dem Abschnitt des Tätigwerdens der Zollbehörden und dem Abschnitt der materiellen Feststellung der Verletzung. Bei Ersterem handelt es sich um einen typisch administrativen Abschnitt mit präventivem Charakter, während der Zweite Rechtsprechungscharakter hat und in jedem Fall eine Entscheidung in der Sache impliziert, die normalerweise abschließend ist.

37 — „[D]er hinreichend begründete Verdacht“ in Art. 4, „im Verdacht stehen“ in Art. 9.

38 — Zur Erreichung der Ziele der Verordnung von 2003 ist es nicht erforderlich, wie die INTA vorschlägt, auf die sogenannte „Herstellungsfiktion“ zurückzugreifen. Ich hatte bereits Gelegenheit, diese These in der Rechtssache Philips zu prüfen, und sie erscheint mir auch in diesem Zusammenhang nicht vertretbar. Die einzige Bestimmung der Verordnung von 2003, die gegebenenfalls als Grundlage für diese Fiktion dienen könnte, ist Art. 10, eine Kollisionsnorm, die darüber hinaus, wie sich aus der Überschrift von Kapitel III der Verordnung ergibt, für die Entscheidung in der Sache und nicht für die Voraussetzungen für das hier in Rede stehende Tätigwerden der Zollbehörden maßgeblich ist.

92. Ebenso wie die Verordnung von 2003 die Entscheidung in jedem Abschnitt unterschiedlichen Behörden zuweist, macht sie sie auch von verschiedenen Voraussetzungen abhängig, die bei der Entscheidung in der Sache enger sind, denn nur sie kann in das Verbot der Benutzung der in Rede stehenden Marke im geschäftlichen Verkehr in der Union



münden<sup>39</sup>. Dagegen sind die von den Zollbehörden zu treffenden Maßnahmen vorläufig und haben präventiven Charakter, so dass es logisch ist, dass die Schwelle, ab der dieses Tätigwerden ausgelöst werden kann, niedriger ist.

93. Nur so lässt sich erklären, dass Art. 5 Abs. 5 der Verordnung von 2003, in dem der Inhalt des Antrags auf Tätigwerden der Zollbehörden erschöpfend geregelt ist, nur verlangt, dass er „alle Angaben enthalten [muss], die es den Zollbehörden ermöglichen, die betreffenden Waren leicht zu erkennen“, insbesondere „genaue Informationen zur Art des Betrugs, von denen der Rechtsinhaber möglicherweise Kenntnis hat“<sup>40</sup>.

94. Zugleich verlangt die Vorschrift vom Antragsteller „den Nachweis“, dass er „Inhaber des geltend gemachten Rechts an den betreffenden Waren ist“, und eine Erklärung, mit der er die etwaige Haftung gegenüber den betroffenen Personen für den Fall übernimmt,

dass das eingeleitete Verfahren aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Rechtsinhabers eingestellt oder dass festgestellt wird, dass die betreffenden Waren kein Recht des geistigen Eigentums verletzen (Art. 6 Abs. 1). Der „vorgesehene Bestimmungsort“ ebenso wie andere Angaben wie beispielsweise der „vorgesehene Tag der Ankunft oder des Abgangs der Waren“ müssen nur „[z]ur Information ... übermittelt werden, sofern sie dem Rechtsinhaber bekannt sind“.

95. Es geht folglich darum, die verdächtigen Waren zu lokalisieren und einen gewissen Ernsthaftigkeitsgrad des Antrags zu gewährleisten, aber selbstverständlich noch nicht darum, die Verletzung des geltend gemachten Rechts festzustellen. Wenn der Gesetzgeber bereits in diesem Stadium einen schlüssigen Nachweis für das Bestehen einer Verletzung des Rechts (auch nur potenziell) hätte verlangen wollen, hätte er dies ausdrücklich getan.

39 — In diesem Sinne heben Vrins, O., und Schneider, M., hervor, dass der Gegenstand von Art. 1 Abs. 1 der Verordnung von 2003 nicht mit dem des Art. 16 dieser Verordnung verwechselt werden darf. „Während der Erstgenannte die Voraussetzungen für das Tätigwerden der Zollbehörden regelt, wenn der Verdacht besteht, dass durch die Waren ein Recht des geistigen Eigentums verletzt wird, regelt Letztgenannter, dass nach Feststellung einer solchen Verletzung und nach dem Tätigwerden des Zolls nach Art. 9 und nach Abschluss des in Art. 13 geregelten Verfahrens die Waren weder in den zollrechtlich freien Verkehr überführt noch auf den Markt gelassen oder in den Verkehr gebracht werden dürfen“ (Vrins, O., und Schneider, M., „Enforcement of intellectual property rights through border measures“, *Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, S. 73).

40 — Hervorhebung nur hier.

### C — Die Zollbehörden können die Entscheidung in der Sache nicht vorwegnehmen

96. Andererseits ist es offenkundig nicht Sache der Zollbehörden, abschließend zu entscheiden, ob ein Recht des geistigen Eigentums verletzt wurde. Wenn sich aus Art. 2

schließen ließe, dass die Verordnung für die Zurückhaltung der Waren ebenso eindeutige Nachweise für die Verletzung verlangt wie für ihren endgültigen Rückruf oder ihre Vernichtung, würde die Entscheidung der Zollbehörden in gewisser Weise das Ergebnis eines Verfahrens in der Sache vorwegnehmen, das möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird und in dem eine andere Behörde entscheidet.

97. Die präventive Kontrolle kann letztlich nicht der Feststellung einer Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums untergeordnet sein. Als Präventivmaßnahme hat sie vorläufigen Charakter (nicht länger als zehn Tage), und es ist natürlich, dass sie auf der Grundlage vorläufiger Angaben oder eines „Verdachts“ erfolgt<sup>41</sup>.

41 — Ebenso wenig wie in dieser Phase ein unwiderleglicher Nachweis über den Bestimmungsort der Waren verlangt werden kann, scheinen die Zollbehörden in diesem Zusammenhang feststellen zu müssen, ob sämtliche Voraussetzungen vorliegen, die die materiell-rechtliche Regelung verlangt, damit der Schutz des Rechts relevant wird, und die gelegentlich eine tatsächliche und rechtliche Analyse von gewisser Komplexität mit sich bringen. Man denke beispielsweise an die Feststellung der „Verwechslungsgefahr“, ein Begriff, der sich im materiellen Markenrecht findet, aber nicht in Art. 2 der Verordnung von 2003, vermutlich, um zu vermeiden, dass die Zollbehörden mit der Feststellung belastet werden, ob sie in diesem Abschnitt vorliegt. Zur unterschiedlichen Definition der nachgeahmten Waren im Zollrecht und im materiellen Markenrecht vgl. Hezevijk, J. K., a. a. O. (Fn. 23), S. 785 ff., sowie Vrins, O., und Schneider, M., a. a. O. (Fn. 39), S. 97.

*D — Überzogene Anforderungen an den Nachweis können den weiten Anwendungsbereich der Verordnung unbrauchbar machen*

98. Derartige Anforderungen an den Nachweis könnten in der Praxis jede Art präventiven Tätigwerdens im Hinblick auf Waren im externen Durchfuhrverkehr verhindern, obwohl sie ausdrücklich in den Anwendungsbereich der Verordnung von 2003 fallen.

99. Die Entwicklung des Zollrechts ist der eindeutigste Beweis für die Bedeutung, die der Gemeinschaftsgesetzgeber einer Regelung sämtlicher zollrechtlicher Situationen beigemessen hat, in denen sich nachgeahmte oder unerlaubt hergestellte Waren befinden können<sup>42</sup>. So bezieht Art. 1 der Verordnung von 2003 in ihren Anwendungsbereich sowohl Waren ein, die zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, zur Ausfuhr oder zur Wiederausfuhr angemeldet werden, wie auch solche, die entdeckt werden, wenn sie in die Union oder aus der Union verbracht werden, deren mitteilungspflichtige Wiederausfuhr im Gange ist oder die in eine Freizone oder ein Freilager verbracht werden. Gemäß Art. 84 Abs. 1 Buchst. a umfasst dieses Nichterhebungsverfahren u. a. das

42 — Vgl. hierzu Lois Bastida, E., „El Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual“, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, T. XXIV, 2003, S. 1228.

Versandverfahren, das Zolllagerverfahren und die vorübergehende Verwendung.

und so ausgelegt werden muss, dass ihre ordnungsgemäße Anwendung ermöglicht wird.

100. Die Zollverfahren dieser Art können missbräuchlich als Instrument für die Einfuhr von Waren verwendet werden, die illegal in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen, wenn für den Empfänger zunächst weder die Verpflichtung besteht, ihre Bestimmung anzumelden, noch, ihre Identität offenzulegen.

103. Die Verordnung von 2003 regelt, wie aus ihrem Titel hervorgeht, sowohl „das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen“, als auch „die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen“.

101. Angesichts der Nachweisschwierigkeiten, die derartige Situationen hervorrufen, würde die Weite, die Art. 1 der Verordnung deren Anwendungsbereich zuschreibt, wirkungslos bleiben, und die Gefahr eines Missbrauchs des Nichterhebungsverfahrens mit dem Ziel, eine Einziehung der Waren zu verhindern, würde sich erhöhen.

104. Im Hinblick auf Letzteres wäre festzustellen, ob die Ware im Sinne des Art. 2 „nachgeahmt“ oder „unerlaubt hergestellt“ ist. Hierzu ist, wie ich im Rahmen der Rechtsache Philips bereits ausgeführt habe, auf die Kriterien des materiellen Markenrechts und andere Rechte des geistigen Eigentums abzustellen. Die entsprechende Verweisung in Art. 2 ist daher in diesem Sinne auslegen.

*E — Durch die Richtlinie wird das Kriterium des „Verdachts“ eingeführt*

105. Damit die Zollbehörden tätig werden können, wenn bestimmte Waren angetroffen werden, reicht es, dass diese im „Verdacht“ stehen, die Voraussetzungen der Definition in Art. 2 zu erfüllen, einschließlich derjenigen, die sich aus der materiell-rechtlichen Regelung ergeben, auf die er verweist. Mehr verlangen die Verordnung und die Rechtsprechung nicht.

102. Angesichts der vorstehenden Ausführungen bin ich der Ansicht, dass die Definition der „nachgeahmten Waren“ in Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung von 2003 eine Hilfe bei der Anwendung der übrigen Bestimmungen der Zollverordnung darstellt

106. Das Problem besteht darin, dass der Begriff des „Verdachts“ in diesem Zusammenhang untrennbar mit dem Sachverhalt verbunden ist. „Verdacht“ darf zweifellos

nicht im Sinne unwiderleglicher Feststellungen verstanden werden, aber es muss auch vermieden werden, dass dieses Kriterium zu einer völligen Willkür der Zollbehörden bei ihrem Tätigwerden führt<sup>43</sup>.

Fiktion beruht, die Waren sich aber physisch im Hoheitsgebiet der Union befinden.

107. Aufgrund dessen bin ich der Auffassung, dass die Zollbehörden, um rechtmäßig tätig werden zu können, wenn bestimmte Waren im Versand angetroffen werden, die ihrer Kontrolle unterliegen, zumindest über ein „Indiz“ verfügen müssen, also einen Hinweis, dass diese Waren tatsächlich ein Recht des geistigen Eigentums verletzen können.

110. Als wären sie nicht in das Gemeinschaftsgebiet gelangt, unterliegen die in dieses Verfahren überführten Waren aufgrund der Fiktion weder entsprechenden Einfuhrabgaben noch anderen handelspolitischen Maßnahmen. Wie im Urteil Polo festgestellt wird, ist dieser Versand „keine Tätigkeit ohne Bezug zum Binnenmarkt“<sup>44</sup>. Letztlich geht es um die Feststellung, ob diese Gefahr so weit geht, dass bestimmte Waren im „Verdacht“ stehen, ein Recht des geistigen Eigentums zu verletzen.

108. Im konkreten Fall der Waren im Durchfuhrverkehr ist das Element, dessen Nachweis am schwierigsten ist, der Bestimmungs-ort der Waren.

109. Bei der Würdigung dieses „Verdachts“ ist insbesondere die Gefahr ihrer missbräuchlichen Einfuhr in die Union zu berücksichtigen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die das gemeinschaftliche Überwachungssystem vorsieht, besteht diese Gefahr, denn es darf nicht übersehen werden, dass das externe Versandverfahren zwar auf einer rechtlichen

111. Ohne erschöpfend sein zu wollen, können Umstände wie übermäßige Dauer des Versands, Art und Anzahl der benutzten Transportmittel, das Maß der Schwierigkeit bei der Feststellung des Versenders der Waren oder das Fehlen von Angaben zu ihrer physischen Bestimmung oder ihrem Empfänger unter gewissen Umständen einen begründeten Verdacht stützen, dass die dem Anschein nach „nachgeahmten“ oder „unerlaubt

43 — In der Zollgesetzgebung selbst wird diese Bezugnahme auf den Verdacht gelegentlich nuanciert: Art. 4 der Verordnung von 2003 spricht beispielsweise davon, dass „sich ... der hinreichend begründete Verdacht [ergibt]“, und Art. 4 der Verordnung von 1994 bezieht sich auf eine Situation, in der es „offensichtlich [ist], dass es sich bei den Waren um nachgeahmte Waren oder unerlaubt hergestellte Vielfaltigungsstücke oder Nachbildungen handelt“. Beide Bestimmungen beziehen sich auf das erste Tätigwerden der Zollbehörden vor dem Antrag des Rechtsinhabers.

44 — Randnr. 34. Aus diesem Grund hat Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer ausgeführt, man könne die genannte Fiktion „nicht über den Bereich hinaus ausweiten, für den sie konzipiert wurde“ (Schlussanträge vom 16. Dezember 1999 in der Rechtssache Polo, Nr. 21). Meiner Ansicht nach kann dieser Umstand jedoch nicht dazu führen, dass die Fiktion durch eine vollständige Gleichstellung von Waren im Durchfuhrverkehr mit in den zollrechtlich freien Verkehr überführten oder in der Union hergestellten Waren ersetzt werden kann.

hergestellten“ Waren in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen.

112. Zusammenfassend schlage ich vor, dem Court of Appeal (England & Wales) zu antworten, dass mit einer Gemeinschaftsmarke versehene Nichtgemeinschaftswaren, die einer zollamtlichen Überprüfung in einem

Mitgliedstaat unterzogen werden und sich auf der Durchfuhr von einem Nichtmitgliedstaat in einen anderen Nichtmitgliedstaat befinden, von diesen Zollbehörden beschlagnahmt werden können, wenn sich der hinreichend begründete Verdacht ergibt, dass es sich um nachgeahmte Waren handelt, insbesondere, dass sie in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen, sei es im Einklang mit einem Zollverfahren oder durch eine unerlaubte Umleitung.

## VIII — Ergebnis

113. Ich schlage daher dem Gerichtshof folgende Entscheidung vor:

*A — Auf die Frage der Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rechtssache C-446/09)*

Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr kann nicht dahin ausgelegt werden, dass das Organ (in diesem Fall das Gericht) des Mitgliedstaats, das nach Art. 7 der Verordnung vom Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums befasst wird, außer Acht lassen darf, dass sich

die in Rede stehenden Waren in vorübergehender Verwahrung oder im Versand befinden, und infolgedessen auch nicht dahin, dass es die Fiktion anwenden kann, dass diese Waren in diesem Mitgliedstaat hergestellt wurden, um dann in Anwendung des Rechts dieses Staates feststellen zu können, ob sie das betreffende Recht des geistigen Eigentums verletzen.

B — *Auf die Frage des Court of Appeal (England & Wales) (Rechtssache C-495/09)*

Mit einer Gemeinschaftsmarke versehene Nichtgemeinschaftswaren, die einer zollamtlichen Überprüfung in einem Mitgliedstaat unterzogen werden und sich auf der Durchfuhr von einem Nichtmitgliedstaat in einen anderen Nichtmitgliedstaat befinden, können von diesen Zollbehörden beschlagnahmt werden, wenn sich der hinreichend begründete Verdacht ergibt, dass es sich um nachgeahmte Waren handelt, und insbesondere, dass sie in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen, sei es im Einklang mit einem Zollverfahren oder durch eine unerlaubte Umleitung.