

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALÓNA
przedstawiona w dniu 3 lutego 2011 r.¹

Spis treści

I	— Wprowadzenie	I - 12441
II	— Ramy prawne	I - 12442
	A — Rozporządzenie nr 3295/94	I - 12443
	B — Rozporządzenie nr 1383/2003	I - 12445
III	— Postępowania przed sądami krajowymi i pytania prejudycjalne	I - 12446
	A — Sprawa Philips	I - 12446
	B — Sprawa Nokia	I - 12447
IV	— Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości	I - 12449
V	— Zagadnienie wstępne: podobieństwa i różnice między sprawami Nokia i Philips	I - 12449
VI	— Analiza pytania prejudycjalnego w sprawie Philips	I - 12451
	A — Z treści przywołanego przepisu nie można wywieść „fikcji wytworzenia”	I - 12454
	B — Wykładnia proponowana przez spółkę Philips wykracza poza cele rozporządzenia celnego	I - 12455

1 — Język oryginału: hiszpański.

C — Ostateczny wynik analizy dotychczasowego orzecznictwa nie przemawia za przyjęciem „fikcji wytworzenia”	I - 12457
D — Wnioski	I - 12460
VII — Analiza pytania prejudycjalnego w sprawie Nokia	I - 12460
A — Rozważania wstępne	I - 12460
B — Artykuły 1, 4 i 9 rozporządzenia wprowadzają szczególne kryterium uzasadniające podjęcie działań: „podejrzenie” naruszenia	I - 12462
C — Organy celne nie mogą uprzedzać treści przyszłego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy	I - 12463
D — Nadmierne wymogi dowodowe mogłyby zniweczyć szerokie stosowanie rozporządzenia	I - 12464
E — Rozporządzenie wprowadza kryterium „podejrzenia”	I - 12465
VIII — Wnioski	I - 12467
A — Na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (sprawa C-446/09)	I - 12467
B — Na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Court of Appeal of England and Wales (sprawa C-495/09)	I - 12468

I – Wprowadzenie

1. W niniejszych sprawach połączonych dwa sądy krajowe przedkładają pytania prejudycjalne dotyczące wykładni prawodawstwa Unii w przedmiocie działań organów celnych wobec domniemyanych naruszeń praw własności intelektualnej.

2. W szczególności, w obu sprawach mamy do czynienia z towarami, co do których zachodzi podejrzenie, iż są to towary podrabiane lub pirackie, które zostały poddane celnej procedurze „tranzytu zewnętrznego” stanowiącej jeden z trybów procedury zawieszającej, która zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 lit. a) Wspólnotowego kodeksu celnego² pozwala na „przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty [...] towarów niewspólnotowych, niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przywozowym i innym opłatom ani środkiem polityki handlowej”. Jak wynika z orzecznictwa, „tranzyt zewnętrzny” jest oparty na fikcji prawnej, gdyż wszystko odbywa się tak, jak gdyby towary niewspólnotowe nigdy nie znalazły się na obszarze danego państwa członkowskiego³.

3. W pierwszej z rozpatrywanych spraw, C-446-09 Koninklijke Philips Electronics

NV przeciwko Lucheng Meijing Industrial Company Ltd i inni (zwanej dalej „sprawą Philips”), skarżąca przed sądem krajowym wnosi o to, by w ramach fikcji prawnej, jaką jest procedura tranzytu zewnętrznego, została przyjęta kolejna fikcja, jaką jest „fikcja wytworzenia”. Polega ona na tym, iż towary niewspólnotowe objęte procedurą tranzytu byłyby traktowane tak, jak gdyby zostały wytworzone w państwie członkowskim, w którym się znajdują i tym samym, podlegałyby obowiązującym w tym państwie członkowskim regułom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. W ten sposób można byłoby uniknąć ciężaru wykazywania, iż te towary będą wprowadzone do obrotu w Unii, co stanowi warunek, którego co do zasady nie można uchylić, uzyskania ochrony jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.

4. W drugiej sprawie, C-495/09 Nokia Corporation przeciwko Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (zwanej dalej „sprawą Nokia”), brytyjskie organy celne odmówiły temu przedsiębiorstwu podjęcia działań w odniesieniu do towarów, co do których istniało podejrzenie, iż są podrobione w oparciu o argument, iż przeznaczeniem tych towarów była Kolumbia, a nic nie wskazywało na to, iż mają być one skierowane na rynek Unii Europejskiej. Sąd krajowy wnosi, by Trybunał udzielił odpowiedzi na pytanie, czy stwierdzenie zajścia tej ostatniej okoliczności jest niezbędne do uznania, iż te towary są towarami „podrobionymi” dla celów regulacji celnych i w ostateczności, do

2 — Ustanowiony przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. (Dz.U. L 302, s. 1).

3 — Wyrok z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie C-383/98 Polo przeciwko Lauren, Rec. s. I-2519, pkt 34.

przyjęcia, iż organy celne mogą przystąpić do ich zatrzymania.

5. W tym kształcie, niniejsze sprawy połączone umożliwiają Trybunałowi sprecyzowanie, jakie znaczenie mają rozporządzenia celne w stosunku do materialnych regulacji prawa własności intelektualnej w kontekście towarów objętych procedurą tranzytu, jak również określenie możliwości działania organów celnych w stosunku do towarów objętych wskazaną wyżej procedurą. Kwestie te powstały w nieco nieprzejrzystym stanie orzecznictwa.

II — Ramy prawne

6. Przedmiotem niniejszych pytań prejudycjalnych są regulacje wspólnotowe dotyczące działań organów celnych wobec możliwych naruszeń praw własności intelektualnej.

7. W szczególności, sprawa Philips dotyczy rozporządzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego środki dotyczące wprowadzania do Wspólnoty i wywozu oraz powrotnego wywozu poza Wspólnotę towarów naruszających niektóre prawa własności intelektualnej (zwanego dalej „dawnym rozporządzeniem celnym” lub „rozporządzeniem z 1994 r.”)⁴. Natomiast

sprawa C-495/09 Nokia dotyczy zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (zwanego dalej „nowym rozporządzeniem celnym” lub „rozporządzeniem z 2003 r.”)⁵, które uchyliło i zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie.

8. Oba rozporządzenia zostały przyjęte na podstawie art. 133 WE⁶ dotyczącego wspólnej polityki handlowej, którego ust. 1 stanowi, jak następuje: „Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednoczenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej i handlowych środków ochronnych podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów”⁷.

9. Zarówno nowe, jak i dawne rozporządzenia celne określają swój zakres poprzez odniesienie do różnorodnych procedur celnych, którymi mogą być objęte towary poddane

5 — Dz.U. L 196, s. 7.

6 — Przed traktatem z Amsterdamu, art. 113 traktatu WE. Rozporządzenie z 1994 r. odnosi się do tej numeracji, podczas gdy rozporządzenie z 2003 r. przywołuje art. 133 WE.

7 — Nowy art. 207 TFUE, który powieliła w istotnym zakresie treść tego przepisu, zawiera również szczególne odniesienie do „handlowych aspektów własności intelektualnej”.

4 — Dz.U. L 341, s. 8. Wersja zmieniona przez rozporządzenie Rady (WE) nr 241/1999 z dnia 25 stycznia 1999 r. (Dz.U. L 27, s. 1).

działaniami organów celnych. W tym celu została przyjęta definicja pojęcia „towarów naruszających prawo własności intelektualnej”.

powrotnego wywozu zgodnie z art. 61 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny,

10. Oba rozporządzenia przewidują wstępne działania organów celnych (art. 4 obu rozporządzeń), po których następuje złożenie ewentualnego wniosku o podjęcie działań, który musi zostać przedłożony przez właściciela prawa (art. 3 dawnego rozporządzenia i art. 5 nowego rozporządzenia), po czym następuje ewentualne przyjęcie wniosku, podjęcie odpowiednich środków oraz we właściwych przypadkach, wszczęcie postępowania „co do istoty sprawy” przed właściwym organem.

- ujawnione, przy okazji kontroli towarów, przeprowadzonej pod nadzorem celnym zgodnie z art. 37 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, poddanych procedurze zawieszającej w rozumieniu art. 84 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia, podlegając z zastrzeżeniem powiadomienia o powrocie wywiezionych lub umieszczonych w strefie wolnocłowej bądź składzie wolnocłowym w rozumieniu art. 166 tego rozporządzenia [lub powrotnie wywiezionych za powiadomieniem bądź umieszczonych w strefie wolnocłowej lub składzie wolnocłowym w rozumieniu art. 166 tego rozporządzenia]; oraz

A — *Rozporządzenie nr 3295/94*⁸

11. Artykuł 1 określa zakres rozporządzenia:

„1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia:

a) warunki działania organów celnych, w przypadku gdy towary, co do których istnieje podejrzenie, że są towarami określonymi w ust. 2 lit. a), zostają:

- zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu lub

b) środki, które powinny zastosować właściwe organy w odniesieniu do tych samych towarów, w przypadku gdy stwierdzono, że są to w rzeczywistości towary określone w ust. 2 lit. a).

2. Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) »towary naruszające prawo własności intelektualnej« oznaczają:

- »towary podrabiane«, to znaczy: towary, włącznie z ich opakowaniem,

8 — Wersja zmieniona przez rozporządzenie nr 241/99.

na których został umieszczony, bez pozwolenia, znak towarowy identyczny jak należycie zarejestrowany znak towarowy dla towarów tego samego typu lub taki, którego istotne cechy nie odróżniają go od takiego znaku towarowego i który w związku z tym narusza prawa osoby będącej zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym lub ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym zwrócono się do organów celnych z wnioskiem o interwencję, właścicielem znaku,

12. Zgodnie z art. 6:

„1. W przypadku gdy urząd celny, do którego na podstawie art. 5 przekazano decyzję o przyjęciu wniosku posiadacza prawa, nabierze pewności, po konsultacji ze składającym wniosek w miarę potrzeb, że towary, które znalazły się w jednej z sytuacji, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a), odpowiadają opisowi towarów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), zawartych w tej decyzji, może on zawiesić zwolnienie towarów lub je zatrzymać. [...]

[...],

2. Prawo obowiązujące w państwach członkowskich, na których terytorium towary znalazły się w jednej z sytuacji, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) stosuje się do:

- »towary pirackie«, to znaczy: towary, które są fabrycznymi kopiami lub w których skład wchodzi fabryczne kopie bez zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich lub praw pokrewnych albo posiadacza prawa do wzoru, bez względu na to, czy zarejestrowanych lub nie zgodnie z prawem krajowym, lub osoby, która uzyskała pozwolenie osoby będącej właścicielem praw w kraju produkcji, w przypadkach gdy tworzenie takich kopii narusza zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym lub ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym zwrócono się do organów celnych z wnioskiem o interwencję, dane prawa.

- a) wniosku do władzy właściwej do podjęcia merytorycznej decyzji i bezpośredniego powiadomienia służby celnej lub urzędu celnego określonych w ust. 1 tego wniosku, chyba że wniosek jest wydany przez tę służbę lub urząd;
- b) dążenia do podjęcia decyzji przez tę władzę. W przypadku braku odpowiednich pod tym względem reguł wspólnotowych, kryteria stosowane dążeniu do podjęcia decyzji są takie same jak kryteria stosowane do ustalenia, czy towary wyprodukowane w danym państwie członkowskim naruszają prawa posiadacza. [...]

[...]”

B — *Rozporządzenie nr 1383/2003*

w wolnym obszarze celnym lub wolnym składzie celnym w rozumieniu art. 166 tego rozporządzenia.

13. Artykuł 1 stanowi:

„1. Niniejsze rozporządzenie określa warunki działań podejmowanych przez organy celne, gdy istnieje podejrzenie, że towary naruszają prawo własności intelektualnej w następujących sytuacjach:

a) gdy są zgłoszone o dopuszczenie do swobodnego obrotu, wywozu lub powrotnego wywozu zgodnie z art. 61 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny;

b) gdy zostały znalezione w czasie kontroli towarów wprowadzanych na obszar celnego Wspólnoty lub go opuszczających zgodnie z art. 37 i 138 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, gdy są objęte procedurą zawieszającą w rozumieniu art. 84 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, gdy są w trakcie procesu powrotnego podlegającego powiadomieniu na mocy art. 182 ust. 2 WKC lub umieszczone

2. Niniejsze rozporządzenie ustala również środki, które mają być podjęte przez właściwe organy, gdy towary określone w ust. 1 zostaną uznane za naruszające prawa własności intelektualnej”.

14. Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r. zawiera definicję „towarów naruszających prawo własności intelektualnej” dla celów rozporządzenia:

„a) »towary podrobione«, a mianowicie:

i) towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego i które w związku z tym naruszają prawa posiadacza danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego

znaku towarowego lub prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne

III — Postępowania przed sądami krajowymi i pytania prejudycjalne

[...]

A — Sprawa Philips

b) »towary pirackie« [...]».

15. Artykuł 9 odnosi się do warunków podejmowania działań przez organy celne. Stanowi on w ust. 1, co następuje: „[w] przypadku gdy urząd celny, któremu decyzja uwzględniająca wniosek została przekazana przez posiadacza prawa na podstawie art. 8, stwierdzi, w miarę potrzeby po konsultacji z wnioskodawcą, że towary znajdujące się w jednej z sytuacji określonych w art. 1 ust. 1 są podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej objętego tą decyzją, zawiesza dopuszczenie towarów lub zatrzymuje te towary. [...]».

16. Zgodnie z treścią art. 10 „prawo obowiązujące w państwie członkowskim, na terytorium którego towary znajdują się w jednej z sytuacji określonych w art. 1 ust. 1, stosuje się w celu zdecydowania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone na mocy prawa krajowego”.

17. W dniu 7 listopada 2002 r. Antwerpse Opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (antwerpski urząd celny i akcyzowy) zatrzymał ładunek maszynek do golenia pochodzący z Szanghaju. Zachodziło podejrzenie, że ten ładunek narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Koninklijke Philips Electronics NV (zwanego dalej „Philips”), w szczególności międzynarodowe rejestracje wzorów maszynek do golenia dokonane w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pod numerami DM-034.562 z dnia 9 czerwca 1995 r. oraz DM-045.971 z dnia 29 lipca 1998 r. obejmujące m.in. kraje Beneluksu, jak również prawa autorskie do wyglądu zewnętrznego tych maszynek do golenia.

18. W dniu 12 listopada 2002 r. skarżąca złożyła do Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (głównego urzędu ceł) w Brukseli mający ogólny charakter wniosek o podjęcie działań. Wniosek ten został uwzględniony w dniu 13 listopada 2002 r.

19. Następnie służby celne przekazały firmie Philips zdjęcie maszynki do golenia „Golden

Shaver” i poinformowały ją, że w produkcji i wprowadzaniu na rynek zajętych maszynek do golenia uczestniczyły następujące podmioty: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, chiński producent maszynek do golenia; Far East Sourcing Ltd z siedzibą w Hongkongu, spółka zajmująca się transportem towarów; Röhlig Hong Kong Ltd, spedytor towarów z siedzibą w Hongkongu, działająca na wniosek podmiotu zgłaszającego towary bądź ich odbiorcy; Röhlig Belgium NV, spółka zajmująca się spedycją towarów w Belgii na wniosek podmiotu zgłaszającego towary bądź ich odbiorcy.

20. Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela spółki Röhlig Belgium NV złożonym w dniu 29 stycznia 2003 r. w Antwerpii, towary zostały zadeklarowane w ramach odprawy czasowej, bez wskazania kraju przeznaczenia. Wcześniej, w momencie ich przybycia do Antwerpii, były one przedmiotem deklaracji skróconej złożonej zgodnie z art. 49 Wspólnotowego kodeksu celnego.

21. W dniu 11 grudnia 2002 r. spółka Philips wniosła pozew do Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (sądu pierwszej instancji w Antwerpii) w celu stwierdzenia, iż miało miejsce naruszenie przysługujących jej praw własności intelektualnej. W ocenie skarżącej, stosując art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 3295/94, Rechtbank powinien przyjąć fikcję, polegającą na tym, że zajęte maszynyki do golenia zostały wytworzone w Belgii, i co za tym idzie, stosować prawo belgijskie

celem rozstrzygnięcia, czy naruszenie miało miejsce.

22. Przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia, Rechtbank zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w przedmiocie następującego pytania prejudycjalnego:

„Czy art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (zwanego dalej »dawnym rozporządzeniem celnym«) ustanawia ujednoliczoną zasadę prawa wspólnotowego, która obowiązuje sąd państwa członkowskiego, do którego, zgodnie z art. 7 dawnego rozporządzenia celnego, zwraca się właściciel prawa autorskiego, w taki sposób, iż sąd ten nie może uwzględnić w swym wyroku tego, że towary zostały poddane procedurze odprawy czasowej, lub też ich tranzytowego statusu, i powinien zastosować fikcję polegającą na tym, że towary te zostały wyprodukowane w danym państwie członkowskim, rozstrzygając następnie, stosując przepisy tego państwa członkowskiego, czy towary te naruszają mające zastosowanie prawo własności intelektualnej?”

B — *Sprawa Nokia*

23. W lipcu 2008 r. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (organ celny Zjednoczonego Królestwa; zwany dalej „HMRC”) zatrzymał i skontrolował na

lotnisku Heathrow przesyłkę towarów wysłanych z Hong Kongu do Kolumbii. Przesyłka zawierała około czterysta telefonów komórkowych, baterii, instrukcji, opakowań oraz zestawów głośnomówiących oznaczonych znakami towarowymi „Nokia”.

24. W dniu 30 lipca 2008 r. HMRC skierował do Nokia Corporation (zwanej dalej „Nokią”) pismo wraz z próbkami rzeczonych towarów. Po zbadaniu próbek Nokia poinformowała HMRC, że są podróbione i zwróciła się do HMRC z pytaniem, czy byłby gotowy do zajęcia towarów.

25. W dniu 6 sierpnia 2008 r. HMRC udzielił odpowiedzi, stwierdzając, że po zasięgnięciu porady prawnej ma wątpliwości, w jaki sposób towary mogą być „podrobione” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia z 2003 r., skoro brak jest dowodów na to, iż mają zostać wprowadzone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Ze względu na brak takiego dowodu HMRC stwierdził, że nie sądzi, by pozbawienie właściciela należących do niego towarów było zgodne z prawem.

26. W dniu 20 sierpnia 2008 r. Nokia złożyła do HMRC wnioszek o udostępnienie nazwisk i adresów nadawcy i odbiorcy oraz odpowiednich dokumentów znajdujących się w posiadaniu HMRC, dotyczących przesyłki. Mimo udostępnienia tych dokumentów Nokia nie była w stanie zidentyfikować nadawcy ani odbiorcy i wyraziła opinię, że poczynili oni starania celem ukrycia swojej prawdziwej tożsamości.

27. Po złożeniu kolejnego wniosku do HMRC, w dniu 31 października 2008 r. Nokia wszczęła postępowanie sądowe.

28. W wyroku z dnia 29 lipca 2009 r. sędzieja Kitchin, zasiadający w High Court of England and Wales (Chancery Division), orzekł, że rozporządzenie nie uprawnia ani nie zobowiązuje organów celnych do zatrzymania lub zajęcia fałszywych towarów przewożonych tranzytem, jeżeli brakuje dowodu na to, że owe towary zostaną wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich, ponieważ towary takie nie stanowią „towarów podrzobionych” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia nr 1383/2003.

29. Od orzeczenia sędziego Kitchina zostało złożone odwołanie do Court of Appeal of England and Wales (zwanego dalej „Court of Appeal”). W szczególności z uwagi na sprawę Philips, jak również z uwagi na zróżnicowane poglądy sądów różnych państw członkowskich i „ze względu na potrzebę spójnego i jednolitego podejścia do kwestii wykładni przywołanego rozporządzenia”, Court of Appeal zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w przedmiocie następującego pytania prejudycjalnego:

„Czy towary niewspólnotowe oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w państwie członkowskim i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą stanowić »towary podrzobione«

w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1383/2003, jeśli brakuje dowodu na to, że towary te zostaną wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej zgodnie z procedurą celną albo w drodze nielegalnego przekierowania?”

Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja; w sprawie Nokia – skarżąca, International Trademark Association, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy czeski, francuski, polski i fiński oraz Komisja.

IV — Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

30. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie Philips wpłynął do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 17 listopada 2009 r. Natomiast wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie Nokia wpłynął do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 2 grudnia 2009 r.

31. Uwagi na piśmie przedłożyli: w sprawie Philips – skarżąca (Philips), Far East Sourcing, rządy belgijski, włoski i rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja. W sprawie Nokia – skarżąca (Nokia), International Trademark Association, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy portugalski, polski, czeski, fiński i włoski oraz Komisja.

32. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 18 listopada 2010 r., swe stanowiska przedstawili: w sprawie Philips – skarżąca, Far East Sourcing, rządy belgijski, czeski, rząd

33. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r. obie sprawy zostały połączone do celów przedstawienia opinii i wydania wyroku.

V — Zagadnienie wstępne: podobieństwa i różnice między sprawami Nokia i Philips

34. Niezależnie od wszystkich podobieństw występujących między niniejszymi sprawami, wydaje się konieczne od samego początku podkreślenie głównej różnicy, jaka zachodzi między nimi w celu wyjaśnienia szczególnych cech występujących w każdym z tych dwóch przypadków.

35. Po pierwsze, należy zaznaczyć, iż ramy prawne obu spraw różnią się w wyniku rozwoju celnego prawodawstwa Unii. I tak, do stanu faktycznego w sprawie Philips znajduje zastosowanie dawne rozporządzenie nr 3295/94, podczas gdy w sprawie Nokia należy zastosować nowe rozporządzenie nr 1383/2003. Ponadto pytania prejudycjalne skupiają się na fragmentach tych przepisów, których treść nie jest tożsama.

36. Po drugie, obie sprawy różnią się w odniesieniu do rodzaju znajdującego zastosowanie prawa własności intelektualnej. Sprawa Philips dotyczy praw autorskich i zarejestrowanych wzorów⁹, podczas gdy w sprawie Nokia mamy do czynienia ze znakiem towarowym¹⁰.

37. Lecz najważniejsza różnica między tymi dwoma sprawami wiąże się z przedmiotem sporu, w ramach którego zostały przedłożone oba pytania prejudycjalne i w odniesieniu do którego zostanie udzielona odpowiedź przez Trybunał Sprawiedliwości. W obu sprawach stan faktyczny wiąże się z zatrzymaniem przez organy celne towarów objętych procedurą tranzytu. Drugie z rozpatrywanych postępowań przed sądem krajowym, a mianowicie postępowanie w sprawie Nokia, dotyczy oceny legalności działań brytyjskich organów celnych, które nie dokonały zatrzymania towarów, uznając, iż nie miało miejsca „istniejące” lub „rzeczywiste” naruszenie znaku towarowego. Tymczasem pierwsze z rozpatrywanych postępowań – w sprawie Philips – trafia do Trybunału Sprawiedliwości w późniejszej fazie. Cechuje się ono znaczną odrębnością, gdyż w tej sprawie belgijskie organy celne dokonały już odpowiednich działań w odniesieniu do tego rodzaju towarów, zaś właściciel prawa własności intelektualnej, które miałyby zostać naruszone, zwrócił się do właściwego sądu o stwierdzenie istnienia naruszenia, wraz z odpowiednimi tego konsekwencjami.

9 — Do których znajduje zastosowanie dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28) oraz odpowiadające jej ustawodawstwo, które dokonało jej transpozycji.

10 — Regulowanym przez rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), oraz właściwe ustawodawstwo krajowe w sprawie znaków towarowych, zharmonizowane przez pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

38. Stwierdzenie to wydaje się tym bardziej właściwe, iż część z uwag przedstawionych w obu przedmiotowych sprawach wskazuje na pewien stopień pomieszenia pojęć w zakresie dotyczącym tych dwóch wymiarów ochrony praw własności intelektualnej. Z tego względu uważam za konieczne już na etapie rozważań wstępnych, by dokonać wyodrębnienia, zgodnie z mającymi zastosowanie rozporządzeniami, trzech następujących po sobie etapów, które mogą zostać przeprowadzone przez organy danego państwa członkowskiego w przypadku możliwego naruszenia prawa własności intelektualnej w kontekście towarów będących w tranzycie.

39. Pierwszy etap o charakterze „przygotawczym” rozpoczyna się w momencie, gdy zachodzą „wystarczające powody, by podejrzewać, iż towary naruszają prawo własności intelektualnej”, i w związku z tym organy celne przyjmują „środki poprzedzające wniosek o podjęcie działań przez organy celne” polegające na zawieszeniu dopuszczenia towarów lub zatrzymaniu towarów – w obu przypadkach przez okres trzech dni roboczych¹¹.

40. Drugi etap postępowania następuje już na wniosek właściciela prawa, co do którego występuje podejrzenie jego naruszenia¹² i jeżeli takie podejrzenie nadal się utrzymuje, to organy celne potwierdzają zawieszenie dopuszczenia lub zatrzymanie towarów¹³.

11 — Artykuł 4 rozporządzenia z 1994 r. i art. 4 rozporządzenia z 2003 r.

12 — Wniosek o podjęcie działań jest regulowany przez art. 3 rozporządzenia z 1994 r. oraz w art. 5 i 6 rozporządzenia z 2003 r.

13 — Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia z 1994 r. i art. 9 rozporządzenia z 2003 r.

Ten etap ma nadal charakter administracyjny i tymczasowy, lecz cechuje się większą „stałością” niż etap poprzedzający.

41. Począwszy od tego momentu, trzeci i ostatni etap może obejmować następujące przypadki: a) właściciel przedmiotowych towarów zrzeka się ich i w takim przypadku można przystąpić do ich zniszczenia pod nadzorem organów celnych¹⁴; b) w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o podjęciu działań w drugim etapie, właściciel prawa własności intelektualnej, co do którego istnieje podejrzenie naruszenia, wszczynając postępowanie przed „właściwym organem” (zazwyczaj sądem) zmierzające do ustalenia co do istoty sprawy, czy nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej¹⁵; lub c) właściciel prawa nie dokona żadnych czynności w tym okresie 10 dni [tj. w braku a) lub b) powyżej], co skutkować będzie tym, iż towary zostaną dopuszczone lub zatrzymanie zostanie zakończone¹⁶.

42. W ostateczności, wyrażając się w sposób jak najbardziej zwięzły, w sprawie Nokia zwrócono się do Trybunału, by wypowiedział

się co do tego, czy by zatrzymać towary w trakcie uprzednio zakwalifikowanego „drugiego etapu”, organy celne muszą posiadać jakiegokolwiek dowody na to, że przedmiotowe towary, w ten czy inny sposób, zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Unii. Natomiast w sprawie Philips pojawia się pytanie, czy stwierdzenie tej okoliczności jest niezbędne do tego, by w ramach postępowania co do istoty sprawy, które może mieć miejsce na zakończenie „trzeciego etapu”, stwierdzić ewentualne naruszenie prawa własności intelektualnej.

43. Udzielając użytecznej odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedłożone przez sądy krajowe, nie należy tracić z pola widzenia tej podstawowej różnicy. Różnice występujące między tymi sprawami przemawiają za udzieleniem odrębnych odpowiedzi na przedłożone pytania, uwzględniając kolejność ich numerów, nawet jeśli w ten sposób dochodzi do odwrócenia chronologicznego porządku dwóch trybów ochrony udzielanej wobec towarów podrobionych lub pirackich.

VI — Analiza pytania prejudycjalnego w sprawie Philips

14 — Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r. Rozporządzenie z 1994 r. nie przewidywało takiej „uproszczonej” procedury.

15 — Artykuł 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia z 1994 r.; oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r. Jeżeli w toku postępowania co do istoty sprawy zostanie stwierdzone naruszenie prawa własności intelektualnej, towary mogą być przedmiotem środków „ostatecznych” przewidzianych w art. 8 rozporządzenia z 1994 r. i w art. 16 i 17 rozporządzenia z 2003 r., takich jak zakaz wprowadzania na obszar celny Wspólnoty, zakaz dopuszczenia do swobodnego obrotu, zakaz powrotnego wywozu, jak również ich zniszczenie lub wycofanie ich z obrotu bez odszkodowania oraz pozbawienie osób zainteresowanych możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z transakcji.

16 — Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia z 1994 r. oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r.

44. Reichtbank zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, w jaki sposób przystąpić do ustalenia, czy miało miejsce naruszenie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do towarów, które zostały

zajęte wówczas, gdy były objęte procedurą tranzytową.

45. Jak to zostało podkreślone powyżej, niezależnie od tego, w jaki sposób postąpiły organy celne w tym przypadku, istotne dla tej sprawy jest stwierdzenie w toku postępowania sądowego istnienia rzeczywistego naruszenia praw własności intelektualnej, ze wszelkimi tego konsekwencjami¹⁷.

46. W szczególności Rechtbank zmierza do ustalenia, czy z treści art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z 1994 r. wynika, iż taka ocena może mieć miejsce z pominięciem statusu celnego towarów, a konkretniej, czy można w tym zakresie przyjąć fikcję, która według niektórych twierdzeń jest pośrednio zawarta w treści tego przepisu, iż przedmiotowe towary zostały wytworzone w tym państwie członkowskim, w którym się znajdują¹⁸.

17 — Miedzy innymi, zniszczenie przedmiotowych towarów lub ich wycofanie z obrotu, bez możliwości uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania (art. 8 ust. 1 rozporządzenia z 1994 r. i art. 17 rozporządzenia z 2003 r.).

18 — Jak zostało to wskazane powyżej, treść pytania przedłożonego przez Rechtbank, poza omówionym wcześniej zakresem, rozpoczyna się od zapytania, czy ten przepis ustanawia „ujednoliczoną zasadę prawa wspólnotowego”. Na tak sformułowane pytanie nie można udzielić innej odpowiedzi niż to, że rozporządzenie z 1994 r. jako takie ustanawia normy prawne o obowiązkowym zastosowaniu w całym swoim zakresie i wywierające skutek bezpośredni w całej Unii.

47. Rechtbank w sposób wyraźny stawia pytanie o to, czy koncepcję znaną pod nazwą „fikcja wytworzenia” można uznać za zgodną z prawem Unii. Główną konsekwencją zastosowania tej fikcji prawnej byłyby możliwość uznania, iż towar niewspólnotowy objęty procedurą tranzytu może naruszać prawo własności intelektualnej w taki sam sposób jak towar wytworzony w tym państwie członkowskim, w którym znajduje się ten towar tranzytowy, niezależnie od tego, czy ten towar jest przeznaczony na rynek Unii¹⁹.

48. Odwołanie się do tego rodzaju *fictio iuris*, wokół której jest zogniskowane pytanie prejudycjalne, przede wszystkim pozwoliłoby na pominięcie warunku „używania w obrocie handlowym” ustanowionego zarówno w art. 9 rozporządzenia nr 40/94, jak również w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 12 dyrektywy 98/71, który jest wymagany do stwierdzenia naruszenia odpowiednio wspólnotowego znaku towarowego, krajowego znaku towarowego lub praw do zarejestrowanego wzoru.

49. Szczególny przedmiot praw własności przemysłowej rzeczywiście polega na przyznaniu uprawnionemu z tytułu rejestracji znaku towarowego lub wzoru wyłącznego

19 — Wydaje się, iż „fikcja wytworzenia” została zastosowana po raz pierwszy w sprawie o naruszenie patentów przez Hoge Raad der Nederlanden w wyroku z dnia 19 marca 2004 r. (sygn. LJN AO 0903, sprawa Philips przeciwko Postec i Princo), po czym została następnie przyjęta przez przewodniczącego Rechtbank Den Haag, w orzeczeniu z dnia 18 lipca 2008 r., jak również przez sam sąd odsyłający w wyroku z dnia 9 października 2008 r.. Fikcja wytworzenia wydaje się również przyjęta przez część doktryny – zob. podobnie F. Eijssvogels, *Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa*, Boek9.nl, z dnia 24 listopada 2006 r. dostępny na stronie internetowej pod adresem: <http://www.boek9.nl/default.asp?id=2968>; A. Puts, *Goods in transit*, 194 *Trademark World* 22–23 (luty 2007).

prawa do używania z tego prawa i zakazania osobom trzecim „używania” go w „obrocie handlowym”. W ten sposób prawo materialne wiąże ochronę praw własności intelektualnej z tym, iż ma miejsce wprowadzanie do obrotu przedmiotowych towarów lub usług.

tych praw w stosunku do tego, co przewidują wcześniej przytoczone przepisy prawa materialnego, umożliwiając udzielenie ochrony oderwanej od „wprowadzania do obrotu” lub „używania w obrocie handlowym” na obszarze określonego państwa członkowskiego.

50. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie dotyczące wykładni przytoczonego art. 6 ust. 2 lit. b) należy już teraz zaznaczyć, że z dotychczasowego orzecznictwa wynika, iż sam status tranzytowy nie skutkuje wprowadzeniem towarów do obrotu i co za tym idzie, nie zagraża szczególnemu przedmiotowi prawa do znaku towarowego²⁰.

52. W świetle powyższego trudno jest przyjąć, jak to czyni Philips w swoich uwagach pisemnych, iż „fikcja wytworzenia” nie stanowi nowego kryterium definicji naruszenia praw własności intelektualnej i że nie wpływa na prawo materialne w przedmiocie tych praw²¹.

51. W tych okolicznościach celem uznania, iż towary objęte procedurą tranzytu naruszają prawo własności intelektualnej, niezbędne wydaje się ustalenie, iż będą one wprowadzone do obrotu na obszarze, na którym prawo jest chronione. Zastosowanie wskazanej wyżej „fikcji wytworzenia” zakładałoby, iż rozporządzenia celne rozszerzyły ochronę

53. W mojej ocenie, jak to zostanie dalej wykazane, wykładni opartej na „fikcji wytworzenia” nie można wywieść z treści przepisów prawa przytoczonych na jej poparcie. Taka wykładnia wykracza poza cele rozporządzenia celnego oraz stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie.

20 — Wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-115/02 Rioglass i Transremar, Rec. s. I-12705, pkt 27. W przeciwieństwie do spraw będących przedmiotem niniejszego postępowania, ten wyrok dotyczył towarów wytworzonych w sposób zgodny z prawem na obszarze jednego z państw członkowskich, które to towary znajdowały się w transzycie przez obszar innego państwa członkowskiego z przeznaczeniem do państwa trzeciego. Analiza skupiała się zatem na możliwości powołania się na zasadę swobodnego przepływu towarów wobec działań podjętych przez organy celne. Pomimo tej podstawowej różnicy rozważania zawarte w przytoczonym wyroku odnośnie do statusu towarów wspólnotowych w transzycie mają w pełni zastosowanie do procedury tranzytu zewnętrznego. Jak stwierdził to rzecznik generalny F.G. Jacobs w opinii przedstawionej w sprawie Class International (wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03, Zb.Orz. s. I-8735, który zostanie omówiony w dalszej kolejności), iż „[...] Istotnie można by sądzić, iż jeśli Trybunał przyjął ten pogląd odnośnie do towarów znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty, pogląd ten miałby zastosowanie a fortiori do towarów niewspólnotowych, w stosunku do których nie zostały jeszcze dopełnione formalności przyzwozowe” (pkt 32).

21 — Gdyby prawodawca wspólnotowy pragnął zmienić materialny zakres udzielonej ochrony w rozporządzeniach celnych, przyznając właścicielom tych praw takie uprawnienia, które nie są przewidziane w wyżej przytoczonych aktach prawa materialnego, to powołałby się na art. 100A lub art. 235 traktatu WE (art. 95 WE i 308 WE według numeracji poprzedzającej traktat z Amsterdamu; obecnie art. 114 TFUE i art. 352 TFUE) dotyczące zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego i stanowiące zwyczajową podstawę prawną w odniesieniu do norm materialnych w zakresie prawa własności intelektualnej.

A — Z treści przywołanego przepisu nie można wywieść „fikcji wytworzenia”

54. Po pierwsze uważam, iż trudno jest konstruować „fikcję wytworzenia” w oparciu o treść art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z 1994 r., którego dokładną treść warto ponownie przytoczyć dla tych celów „[p]rawo obowiązujące w państwach członkowskich, na których terytorium towary znalazły się w jednej z sytuacji, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) stosuje się do: [...] b) dążenia do podjęcia decyzji przez tę władzę. W przypadku braku odpowiednich pod tym względem reguł wspólnotowych, kryteria stosowane w dążeniu do podjęcia decyzji są takie same jak kryteria stosowane do ustalenia, czy towary wyprodukowane w danym państwie członkowskim naruszają prawa właściciela”.

55. Przede wszystkim fakt, iż zgodnie z treścią przytoczonego przepisu „władza właściwa” w chwili podejmowania decyzji co do istoty sprawy musi stosować takie same kryteria jak przy ustalaniu, czy towary wytworzone w przedmiotowym państwie członkowskim naruszają prawa uprawnionego, w żaden sposób nie oznacza, iż towary niewspólnotowe objęte procedurą tranzytu muszą być traktowane pod każdym względem tak, jak gdyby były towarami wytworzonymi nielegalnie w tym państwie członkowskim.

56. Wręcz przeciwnie, uważna analiza tego przepisu wskazuje, jak to podniosły Komisja

i Zjednoczone Królestwo, że przyjmując normę o takiej treści, prawodawca wspólnotowy zamierzał „w przypadku braku odpowiednich pod tym względem reguł wspólnotowych” pomocniczo ustanowić regułę kolizyjną. Ta reguła kolizyjna umożliwi ustalenie prawa materialnego, które musi zastosować właściwy organ (w tym przypadku sąd belgijski), by rozstrzygnąć istotę sprawy i ocenić, czy zachodzi naruszenie własności intelektualnej. Takie wyznaczenie prawa jest konieczne (Komisja wskazała, iż istnieje 27 różnych ustawodawstw krajowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w tym przypadku) i stanowi oczywiste zastosowanie zasady terytorialności, która jest stosowana do praw własności intelektualnej²².

57. Z drugiej strony sformułowanie wskazanego powyżej pomocniczego charakteru tej normy prawnej nabiera znaczenia tylko w następujący sposób: „w przypadku braku odpowiednich pod tym względem reguł wspólnotowych”. Czy przyjmując, iż art. 6 wprowadza „fikcję wytworzenia”, nie należałoby wyłączyć jego stosowania, przykładowo, do wspólnotowych znaków towarowych regulowanych przez rozporządzenie nr 40/94, przyznając im w ten sposób mniejszy zakres ochrony niż innym prawom własności intelektualnej?

58. Wniosek ten znajduje dalsze potwierdzenie w treści art. 10 nowego rozporządzenia

22 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie C-3/91 Exportur, Rec. s. I-5529, pkt 12; z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, Rec. s. I-2789, pkt 22.

celnego, który w większości powielił treść art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z 1994 r. Sformułowany w jaśniejszy sposób art. 10 stanowi, jak następuje: „[p]rawo obowiązujące w państwie członkowskim, na terytorium którego towary znajdują się w jednej z sytuacji określonych w art. 1 ust. 1, stosuje się w celu zdecydowania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone na mocy prawa krajowego”. Co za tym idzie, odpowiednik przepisu zawarty w nowym rozporządzeniu nie posługuje się już przytoczonym wyżej określeniem „towary wyprodukowane w danym państwie członkowskim”, przyjmując w sposób jeszcze bardziej oczywisty charakter reguły kolizyjnej²³.

B — Wykładnia proponowana przez spółkę Philips wykracza poza cele rozporządzenia celnego

59. Po drugie oczywiste wydaje się, że zastosowanie „fikcji wytworzenia” do tego rodzaju towarów skutkowałoby możliwością ustanowienia zakazu samego ich wprowadzenia w procedurze zawieszenia (transytu lub

składowania czasowego) niezależnie od miejsca przeznaczenia tych towarów. Taki skutek w jednoznaczny sposób wykracza poza cele unijnego prawodawstwa celnego.

60. Zgodnie z treścią motywu drugiego rozporządzenia nr 3295/94, ma ono na celu „w miarę możliwości [...] zapobiegać *wprowadzaniu na rynek towarów* [podrobionych lub pirackich] i [...] w tej sprawie podjąć środki, aby skutecznie przeciwdziałać takiemu bezprawnemu działaniu, *nie ograniczając wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem*”, w takim zakresie, w jakim obrót towarami podrabianymi lub pirackimi „powoduje znaczny uszczerbek przestrzegającym prawa producentom i podmiotom gospodarczym oraz posiadaczom prawa autorskiego lub praw pokrewnych, a także wprowadza w błąd konsumentów”²⁴.

23 — W nowym rozporządzeniu odniesienie do kryterium wytworzenia znajduje się wyłącznie w motywie 8 rozporządzenia. Motyw ten jednakże kończy się innym postanowieniem o jednoznacznym charakterze normy kolizyjnej: „[n]iniejsze rozporządzenie nie wpływa na przepisy państw członkowskich dotyczące właściwości sądów lub procedur sądowych”. W mojej ocenie, jeżeli oba przepisy pojawiają się w tym samym motywie preambuły to dlatego, że mają ten sam cel: ustalić prawo właściwe dla postępowania dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej. Ponadto nie wydaje się prawdopodobne, by postanowienie o takim znaczeniu należało wywodzić wyłącznie z treści jednego motywu. Zobacz podobnie J.K. van Hezewijk, *Montex and Rolex – Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods*, *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 39 (2008), nr 7, s. 779.

61. Motyw drugi odzwierciedla zatem wolę prawodawcy wspólnotowego do osiągnięcia zgodności między regulacjami celnymi a ogólnym reżimem ochrony praw własności intelektualnej opartym, jak to zostało podkreślone powyżej, na „używaniu w obrocie handlowym”.

24 — Kursywa wprowadzona przeze mnie. Podobnie motyw 2 rozporządzenia z 2003 r.

62. W istocie chodzi o to, by uniknąć „wprowadzenia do obrotu” na obszarze Unii towarów podrobionych lub pirackich, nie zaś o to, by zabronić ich tranzytu, nawet zanim zostanie ustalone, jakie będzie ich przeznaczenie. Przyznanie takiego uprawnienia właścicielowi praw, co do których istnieje podejrzenie ich naruszenia, skutkowałoby zakłóceniem wolności handlu prowadzonego zgodnie z prawem, która ma przeciwieństwo zostać zachowana przez rozporządzenie. Skutkowałoby to także rozszerzeniem zwykłego zakresu praw własności intelektualnej.

63. Z pewnością nie należy, pomijając treści motywu trzeciego rozporządzenia z 1994 r. („w zakresie, w jakim towary podrabiane lub pirackie [lub towary z nimi zrównane] są przywożone z państw trzecich, ważne jest zakazanie dopuszczenia ich do swobodnego obrotu we Wspólnocie lub *dopuszczenie do postępowania zawieszającego*”)²⁵. Niemniej jednak treść motywu trzeciego, w szczególności jego końcowy fragment, nie może być analizowana bez odniesienia do przytoczonego wyżej motywu drugiego. Jeżeli odczytuje się go łącznie z poprzedzającym go motywem drugim, wydaje się oczywiste, iż dotyczy on zakazu, który może być ustanowiony przez właściwy organ w sytuacji, gdy zostanie ostatecznie stwierdzone naruszenie prawa własności intelektualnej po uprzednim ustaleniu, iż towary będą rzeczywiście wprowadzone

na rynek Unii. Tylko w ten sposób można rozumieć ustanowienie właściwej procedury umożliwiającej organom celnym, jak to wskazuje dalsza część tego motywu, „podjęcie działań zapewniających, że zakaz ten będzie przestrzegany”.

64. Zarówno Philips, jak i rządy belgijski i włoski podniosły, iż „fikcja wytworzenia” jest niezbędna do zapewnienia stosowania rozporządzenia z 1994 r. (oraz nowego rozporządzenia z 2003 r.) do towarów objętych procedurą tranzytu zewnętrznego, objętych art. 1, oraz w ostateczności do tego, by organy celne mogły interweniować w sprawach takich jak niniejszy przypadek. Niemniej jednak, jak to już wskazałem powyżej, ten rodzaj argumentów wynika z pomieszczenia wymogów warunkujących podjęcie działań przez organy celne z surowszymi warunkami, które muszą być spełnione, by właściwy organ dokonał ostatecznego stwierdzenia naruszenia własności intelektualnej.

65. Z drugiej strony nie można zapominać, że ochrona praw własności intelektualnej jest oparta na zasadzie terytorialności. Zgodnie z tą zasadą właściciele praw mogą zabronić nieuprawnionego korzystania z przysługujących im praw wyłącznie w tych państwach członkowskich, w których prawo podlega ochronie²⁶. Z uwagi na to, iż tranzyt nie

25 — Kursywa wprowadzona przeze mnie.

26 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, pkt 22. Zobacz także moja opinia przedstawiona w dniu 14 września 2010 r. w sprawie C-96/09 P Anheuser-Busch, pkt 106 i nast.

stanowi „używania w obrocie handlowym”, odwołanie się do fikcji wytworzenia skutkowało by ustanowieniem istotnego wyjątku od zasady terytorialności. Również z tej perspektywy stanowiłoby to wykroczenia poza cele rozporządzenia celnego²⁷.

C — *Ostateczny wynik analizy dotychczasowego orzecznictwa nie przemawia za przyjęciem „fikcji wytworzenia”*

66. Należy podsumować rozważania w przedmiocie proponowanej przez mnie odpowiedzi na pytanie przedłożone w sprawie Philips, zwracając szczególną uwagę na dotychczasowe orzecznictwo w tej materii, często przywoływane przez jedną lub drugą stronę w zależności od ich odpowiednich interesów prawnych. Niejako uprzedzając wnioski, do jakich dochodzę w tym punkcie, wskazuję, iż „fikcja wytworzenia” nie jest spójna z najnowszym orzecznictwem w tym przedmiocie, wynikającym przede wszystkim

27 — Spółka Philips przywołała treść komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reakcji władz celnych wobec najnowszych tendencji w zakresie podrabiania towarów i piractwa z dnia 11 października 2005 r. [COM(2005) 479 wersja ostateczna, s. 8, załącznik III.1], w którym stwierdzono, że „[p]rawodawstwo celne UE w tym zakresie uważane jest obecnie za najskuteczniejsze na świecie [...]. Kontrole celne wszelkich przemieszczeń towarów, szczególnie w fazie przeładunku, chronią nie tylko samą UE, lecz także inne rejony świata, a szczególnie kraje najmniej rozwinięte, które często stają się celem oszustów”. Mimo tego, pewne jest, że ani z orzecznictwa, ani z obecnie obowiązujących przepisów nie można wywieść możliwości rozszerzenia ściśle europejskiej ochrony o państwa trzecie poprzez zwiększenie środków, które można przyjąć na granicy. Podobnie zob. H. Grofse Ruse-Khan, T. Jaeger, *Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes*, *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40 (2009), nr 5, s. 502–538.

z wyroków w sprawie Class International²⁸ oraz Montex Holdings²⁹.

67. W 2005 r. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w sprawie Class International, iż dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94 powinny być interpretowane w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się samemu tylko wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty w ramach procedury celnej tranzytu zewnętrznego lub składu celnego oryginalnych towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, które uprzednio nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty przez tego właściciela lub za jego zgodą. W takiej sytuacji, to do właściciela znaku towarowego należy udowodnienie okoliczności uzasadniających wykonanie prawa zakazu, poprzez wykazanie bądź to dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem, bądź to oferowania lub sprzedaży nieodzwrotnie wiążącej się z wprowadzeniem ich do obrotu we Wspólnocie.

68. Odpowiedź udzielona przez Trybunał była w pełni spójna z wyżej wymienionym orzeczeniem w sprawie Rioglass i Transremar, w której Trybunał stwierdził, iż sam tranzyt towarów nie skutkuje ich „wprowadzeniem do obrotu” dla celów uzyskania ochrony udzielonej przez materialne prawo znaków towarowych.

28 — Wyżej wymieniony.

29 — Wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05, Zb.Orz. s. I-10881; zwanej dalej „wyrokiem w sprawie Montex”.

69. Rok później Trybunał wypowiedział się podobnie w orzeczeniu w sprawie Montex, stwierdzając, że art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/104 należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego może zakazać tranzytu przez państwo członkowskie, w którym znak towarowy objęty jest ochroną, towarów opatrzonych tym znakiem towarowym, objętych procedurą tranzytu zewnętrznego i skierowanych do innego państwa członkowskiego, w którym ochrona taka nie istnieje, tylko wówczas, „gdy towary te są przedmiotem działań osoby trzeciej podejmowanych w czasie, gdy są one objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, które muszą pociągać za sobą wprowadzanie tych towarów do obrotu w wymienionym wyżej państwie członkowskim tranzytu”.

70. W skrócie, oba wyroki jednoznacznie potwierdzają, że „używanie w obrocie handlowym” stanowi niezbędny warunek objęcia ochroną praw własności intelektualnej i ich brzmienie nie pozostawia miejsca na zastosowanie przytoczonej tezy o „fikcji wytworzenia”. Oczywiście mamy do czynienia z orzeczeniami wydanymi w przedmiocie wykładni materialnych przepisów o znakach towarowych (dyrektywa 89/104 oraz rozporządzenie nr 40/94) i nie dotyczą one rozporządzeń regulujących działania organów celnych. Nie można jednak zapominać, iż przepisy rozporządzeń, których interpretacja stanowi przedmiot niniejszego postępowania, wyjątkowo wchodzą w zakres przedmiotowy zakresu przywołanych praw.

71. W tym aspekcie należy uwypuklić treść pkt 40 wyroku w sprawie Montex, w którym

wyraźnie zostało stwierdzone, iż „żaden z przepisów rozporządzenia nr 3295/94 nie ustanawia nowego kryterium badania, czy doszło do naruszenia praw do znaku towarowego, ani kryterium ustalenia, czy chodzi o takie używanie znaku, które mogłoby być zakazane z uwagi na to, że w jego wyniku dochodzi do naruszenia tych praw”. W świetle tego wyjaśnienia przedstawionego przez orzecznictwo, przywołana „fikcja wytworzenia” nie znajduje oparcia w rozporządzeniu celnym, gdyż jak to wskazałem uprzednio, skutkuje ona ponownym określeniem zakresu praw własności intelektualnej.

72. Niemniej jednak istnieje wcześniejsze orzecznictwo, odnoszące się ponadto w szczególności do rozporządzeń celnych i nie można całkowicie zaprzeczyć, iż pomiędzy tym orzecznictwem a wyrokami w sprawie Class International i Montex występuje pewne napięcie. Orzecznictwo to było wielokrotnie przywoływane przez tych uczestników niniejszego postępowania, którzy popierają koncepcję „fikcji wytworzenia”. Dotyczy to głównie wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren³⁰ z 2000 r. oraz wyroku w sprawie Montres Rolex z 2004 r.³¹.

73. Rzeczywiście, zarówno w wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren, jak i w sprawie Rolex Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż rozporządzenie celne z 1994 r. znajduje zastosowanie do towarów niewspółnotowych, które znajdują się na obszarze danego państwa członkowskiego jako towary objęte procedurą tranzytu do państwa trzeciego, nie czyniąc szczególnego odniesienia do konieczności wykazania, iż są one przeznaczone na rynek

30 — Wyżej wymieniony.

31 — Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-60/02 postępowanie karne przeciwko X, Rec. s. I-651, zwany dalej „wyrokiem w sprawie Rolex”.

wspólnotowy. W ten sposób ewidentne różnice, które pojawiają się między tymi dwoma grupami orzeczeń, tłumacząc, dlaczego były one tak często krytykowane za swój sprzeczny charakter³².

74. Po pierwsze, w tym kontekście należy stwierdzić, iż Trybunał Sprawiedliwości był świadomy istnienia tego napięcia i z tych względów wyjaśnił, iż wykładnia przyjęta w wyrokach w sprawie Class International i Montex nie jest podważona przez wcześniejsze orzecznictwo³³.

75. Po drugie, należy brać pod uwagę to, iż dwa pierwsze orzeczenia skupiały się na takich kwestiach jak ważność rozporządzenia celnego i jego podstawa prawna (wyrok w sprawie Polo przeciwko Lauren) oraz istnienie karnej *lex previa*, jak w przypadku sprawy Rolex, pozostawiając na drugim

planie analizę aspektów związanych z przeznaczeniem towarów na terytorium Unii.

76. Należy wreszcie podkreślić, iż wyrok w sprawie Polo przeciwko Lauren nadaje duże znaczenie ryzyku niezgodnego z prawem wprowadzenia na rynek Unii towarów naruszających prawo do znaku towarowego, wywodząc z tego, iż omawiany tranzyt „może mieć wpływ na rynek wewnętrzny”³⁴.

77. Niemniej jednak, niezależnie od wszystkich powyższych okoliczności, trzeba przyznać, iż pomiędzy tymi dwoma grupami wyroków występuje w pewnym stopniu brak ciągłości. Jeżeli pragnie się nadać tej relacji jakiegokolwiek znaczenie, to w moim rozumieniu te dwa ostatnie wyroki (w sprawie Class International i Montex) w najbardziej odpowiedni sposób odzwierciedlają stanowisko przyjęte przez Trybunał.

78. W każdym przypadku uważam, że zamieszanie powstałe w wyniku interpretacji tej serii wyroków wynika w głównej mierze z tego, iż do tej chwili Trybunał Sprawiedliwości udzielał odpowiedzi w stosunku do przepisów powoływanych w poszczególnych wnioskach o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niekoniecznie biorąc pod uwagę przedmiot sporu, w ramach którego powstało dane pytanie.

79. W niniejszych sprawach przedłożonych Trybunałowi będzie on musiał wyjaśnić,

32 — O. Vrans i M. Schneider, Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?, *Journal of IP Law and Practice*, 2005, vol. 1, nr 1, s. 45, 46.

33 — W tym aspekcie zob. w szczególności pkt 35–40 wyroku w sprawie Montex, jak również pkt 38–45 opinii rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura przedstawionej w tej sprawie w dniu 4 lipca 2006 r., w której ten problem został przedstawiony w sposób bardziej wyczerpujący, a wręcz w sposób bardziej jasny. W sprawie Class International nie zostało poczynione żadne wyraźne odniesienie do tego problemu, prawdopodobnie dlatego, iż sprawa dotyczyła importów równoległych towarów oryginalnych i rozporządzenie celne po prostu nie znajdowało zastosowania (art. 1 ust. 4 rozporządzenia z 1994 r. oraz art. 3 rozporządzenia z 2003 r.). Jednakże wyżej przytoczona opinia rzecznika generalnego E.G. Jacobsa przedstawiona w tej sprawie zawiera odniesienie do wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren, wyjaśniając, iż zostało ono wydane w innym kontekście (pkt 34).

34 — Punkt 34 wyżej wymienionego wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren.

w jakich okolicznościach należy zastosować każdą z tych norm prawnych, oraz sprecyzować wymogi niezbędne do przekroczenia progu uzasadniającego działania podejmowane przez organy celne z jednej strony, a z drugiej strony niezbędne do stwierdzenia (zazwyczaj w postępowaniu sądowym) naruszenia prawa³⁵.

czy naruszają one właściwe prawo własności intelektualnej.

VII — Analiza pytania prejudycjalnego w sprawie Nokia

D — Wnioski

80. Mając na uwadze powyższe rozważania, proponuję, by na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Rechtbank Trybunał odpowiedział, że art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z 1994 r. nie może być interpretowany w ten sposób, że organ (w tym wypadku sąd) państwa członkowskiego, do którego zgodnie z art. 7 wyżej wymienionego rozporządzenia zwrócił się właściciel prawa własności intelektualnej, może pominąć status odprawy czasowej lub tranzytu przedmiotowych towarów i co za tym idzie, przepis ten nie może być interpretowany w taki sposób, że ten organ jest uprawniony do działania w oparciu o fikcję, zgodnie z którą przyjmuje się, że przedmiotowe towary zostały wytworzone w tym samym państwie członkowskim, dla celów ustalenia na podstawie przepisów prawa tego państwa,

A — Rozważania wstępne

81. Jak zostało to wskazane uprzednio, w przeciwieństwie do sprawy, która właśnie została przeanalizowana, Court of Appeal w sprawie Nokia formułuje swoje pytanie prejudycjalne w ramach postępowania, w którym podnoszony jest zarzut niezgodności z prawem decyzji brytyjskich organów celnych, które odrzuciły wniosek złożony przez Nokię o zatrzymanie określonych towarów objętych procedurą tranzytu.

82. Z formalnego punktu widzenia wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zawiera pytanie w zakresie wykładni pojęcia „towarów podrobionych” zawartego w art. 2 ust. 1 lit. a) nowego rozporządzenia z 2003 r.: „towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub którego istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego i który w związku z tym narusza prawa posiadacza danego znaku towarowego zgodnie z prawem

35 — Jak to zostanie przedstawione w mojej analizie sprawy Nokia, w mojej ocenie jest oczywiste, iż ten próg nie może być taki sam dla tych dwóch obszarów i że interwencja prewencyjna organów celnych może opierać się na prostym „dowodzie wstępnym”, mniej lub bardziej uzasadnionym, lecz bez konieczności wykazywania, iż towary będą przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na obszarze Unii, gdyż to zakładałoby prawie ostateczne ustalenie naruszenia, które może być wymagane jedynie w postępowaniach takich jak postępowanie będące obecnie przedmiotem analizy (Philips).

wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 [...] lub prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne”.

83. Wobec powyższego do Trybunału Sprawiedliwości należy zadanie wyjaśnienia, czy ten przepis ustanawia autonomiczne pojęcie towarów podrobionych, oderwane od norm prawa materialnego dotyczących podejmowania działań przez organy celne.

84. W mojej ocenie, zawarte w przedmiotowym przepisie odniesienie do regulacji prawa materialnego w dziedzinie znaków towarowych, mimo że jest wprowadzone określeniem „w związku z tym”³⁶, jest bezwarunkowe. W konsekwencji teza o „autonomicznym pojęciu” podnoszona przez niektórych interwenientów nie może przeważać. By można było stwierdzić istnienie „podrobionego znaku towarowego” w rozumieniu rozporządzenia z 2003 r., konieczne jest wykazanie, iż dane towary są przeznaczone na rynek Unii Europejskiej. W przeciwnym razie towary objęte procedurą tranzytu nie spełniałyby wymogu „używania w obrocie handlowym”, ustanowionego zarówno przez rozporządzenie nr 40/94, jak i przez krajowe ustawodawstwa w przedmiocie znaków towarowych.

36 — „De ce fait” w wersji francuskiej; „thereby” w wersji angielskiej; „og som derved” w wersji duńskiej; „und damit” w wersji niemieckiej; „e que pertanto” w wersji włoskiej; „die zodoende” w wersji niderlandzkiej; „por ese motivo” w wersji portugalskiej; „ja joka siten” w wersji fińskiej; „och som därigenom” w wersji szwedzkiej.

85. Jak to zostało wskazane w sprawie Philips, ten wymóg jest nieunikniony w przypadku potwierdzenia w drodze sądowej lub w inny sposób, że miało miejsce naruszenie prawa do znaku towarowego w postępowaniu co do istoty sprawy. Tymczasem w niniejszej sprawie chodzi o wyjaśnienie, czy spełnienie tego wymogu jest również niezbędne w ewentualnej fazie poprzedzającej podjęcie działań przez organy celne.

86. Ten ostatni element stanowi kryterium podnoszone przez brytyjskie organy celne, w oparciu o art. 2 rozporządzenia nr 1383/2003, na uzasadnienie odmowy podjęcia działań wobec towarów objętych procedurą tranzytu, skoro nie istniały dowody wskazujące na to, iż te towary są przeznaczone na rynek Unii.

87. Niemniej jednak, jeżeli w niniejszej sprawie chodzi o wyjaśnienie, czym są „towary podrobione” dla celów rozporządzenia czy też, co właściwie jest tożsame, o wyjaśnienie, jakie okoliczności muszą zajść, by organy celne mogły podjąć działania, to oczywiste jest, iż art. 2 rozporządzenia z 2003 r., wokół którego skupia się pytanie prejudycjalne, nie może być analizowany w sposób odosobniony.

88. Wręcz przeciwnie, w mojej ocenie należy w szczególności uwzględnić art. 1 tego samego rozporządzenia określający jego zakres, jak również art. 4 i 9, w których zostały szczegółowo określone warunki podjęcia działań przez organy celne. Wszystkie wyżej wskazane przepisy posługują się, jak to

zostanie wykazane poniżej, pojęciem „podejrzania” jako kryterium podejmowania takich działań³⁷.

89. Z drugiej strony, szeroka i odosobniona wykładnia art. 2, traktowanego jako jedyny odnośny przepis określający możliwość podjęcia działań przez organy celne, byłaby trudna do pogodzenia z celami rozporządzenia i z uprawnieniami, które rozporządzenie nadaje tym organom, jak również z dotychczasowym orzecznictwem w tej materii³⁸.

B — Artykuły 1, 4 i 9 rozporządzenia wprowadzają szczególne kryterium uzasadniające podjęcie działań: „podejrzenie” naruszenia

90. W przeciwieństwie do art. 2, który ogranicza się do zdefiniowania, jakiego rodzaju towary „dla celów niniejszego rozporządzenia” uważa się za towary naruszające prawo

37 — „Mają wystarczające powody, by podejrzewać” w przypadku art. 4; „[w] przypadku gdy urząd celny [...] stwierdzi [...], że towary [...] są podejrzane” w art. 9.

38 — Aby osiągnąć cele rozporządzenia, nie trzeba odwoływać się, jak to sugeruje INTA, do „fikcji wytworzenia”, co miałem już okazję stwierdzić przy analizie sprawy Philips. Teza ta wydaje mi się także trudna do obrony w niniejszym kontekście. Tak naprawdę jedyny przepis rozporządzenia 2003 r., który ewentualnie mógłby stanowić podstawę wskazanej powyżej fikcji, to art. 10 zawierający regułę kolizyjną w przedmiocie wyboru prawa właściwego, który ponadto, jak wynika to z tytułu rozdziału III rozporządzenia, znajduje zastosowanie do postępowania co do istoty sprawy, nie zaś do warunków podejmowania działań przez organy celne, co jest przedmiotem niniejszej sprawy.

własności intelektualnej, art. 1, 4 i 9 odnoszą się wprost do możliwości podjęcia działań przez organy celne, gdy istnieje „podejrzenie”, że towary objęte jakkolwiek procedurą celną „naruszają” prawo własności intelektualnej.

91. Jak to zostało wskazane powyżej, rozporządzenie z 2003 r. (a wcześniej rozporządzenie z 1994 r.) jednoznacznie wyodrębnia etap podjęcia działań przez organy celne w stosunku do etapu, w którym materialnie stwierdza się naruszenie. Pierwszy etap ma charakter typowo administracyjny i prewencyjny, podczas gdy drugi etap ma na ogół charakter postępowania sądowego i w każdym wypadku prowadzi do wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, zazwyczaj o charakterze ostatecznym.

92. A zatem, w taki sam sposób, w jaki rozporządzenie wskazuje, iż decyzje w ramach tych dwóch różnych etapów są podejmowane przez inne organy, to także poddaje je innym wymogom. Wymogi te są surowsze w odniesieniu do rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, gdyż tylko takie rozstrzygnięcie może skutkować zakazem używania danego znaku

towarowego w obrocie handlowym Unii³⁹. Natomiast środki przyjmowane przez organy celne mają charakter tymczasowy i prewencyjny, a co za tym idzie, logiczne jest, iż próg wymogów zezwalający na ich uruchomienie jest wyznaczony na niższym poziomie.

93. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć to, że art. 5 ust. 5 rozporządzenia z 2003 r., który w wyczerpujący sposób reguluje zawartość wniosku o podjęcie działania przez organy celne, wymaga wyłącznie, by ten wniosek zawierał „wszelkie informacje niezbędne do natychmiastowego rozpoznania określonych towarów przez organy celne” oraz w szczególności „wszelkie specyficzne informacje, *jakie posiadacz prawa może posiadać*, dotyczące typu lub rodzaju nadużycia finansowego”⁴⁰.

94. Równoległe ten przepis wymaga od wnioskodawcy przedstawienia „*dowod[ui]*, że [...] ma prawa do danych towarów”, i nakłada na niego obowiązek złożenia oświadczenia, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za zainteresowane osoby, w przypadku gdy procedura wszczęta zostaje przerwana z powodu

jego własnego działania lub zaniechania lub w przypadku późniejszego uznania, że dane towary nie naruszają prawa własności intelektualnej (art. 6 ust. 1). „Zamierzone miejsce przeznaczenia” towarów, jak również inne informacje, takie jak przykładowo „planowana data przybycia lub wysłania towarów” muszą być wskazane we wniosku tylko „w celach informacyjnych i, w przypadku gdy jest to wiadome”.

95. Chodzi zatem o zlokalizowanie podejrzanych towarów i zapewnienie, iż wnioski będą w pewnym stopniu uzasadnione, nie zaś o stwierdzenie już na tym etapie, iż ma miejsce naruszenie prawa, na które powołał się wnioskodawca. Gdyby prawodawca już na tym etapie pragnął ustanowić wymóg przedstawienia dowodów świadczących o istnieniu naruszenia prawa (nawet gdyby było ono potencjalne), to zrobiłby to w sposób wyraźny.

C — OrganY celne nie mogą uprzedzać treści przyszłego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy

39 — Podobnie zob. O. Vrins i M. Schneider, którzy podkreślają, że przedmiot art. 1 ust. 1 rozporządzenia z 2003 nie może być mylony z art. 16 tego samego rozporządzenia: „ten pierwszy ustanawia warunki podejmowania działań przez organy celne, w przypadku gdy istnieją podejrzenia, że towary naruszają prawo własności intelektualnej, podczas gdy ten drugi przepis stanowi, że gdy towary zostały uznane za naruszające prawo własności intelektualnej zgodnie z treścią art. 9 i z chwilą zakończenia procedury przewidzianej w art. 13, nie mogą być one dopuszczone do swobodnego obrotu, wprowadzone na rynek lub po prostu przewożone” (O. Vrins, M. Schneider, *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press 2006, s. 73).

40 — Kursywa wprowadzona przeze mnie.

96. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że do organów celnych nie należy zadanie wypowiedzenia się w sposób ostateczny co do tego, czy miało miejsce naruszenie praw własności

intelektualnej. Gdyby z treści art. 2 wywodzić, że rozporządzenie wymaga tego samego rodzaju dowodów potwierdzających naruszenie dla celów dokonania zatrzymania towarów przez organy celne jak dla ich całkowitego wycofania z obrotu lub ich zniszczenia, to decyzja podejmowana przez organy celne w pewien sposób uprzedzałaby już wynik postępowania co do istoty sprawy. A takie rozstrzygnięcie może mieć ewentualnie miejsce w późniejszym czasie i zostać podjęte przez inny organ.

97. W ostateczności kontrola prewencyjna nie może zostać uwarunkowana niepodważalnym stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej. Jako środek prewencyjny kontrola ta ma charakter tymczasowy (nie dłużej niż 10 dni) i jest naturalne, iż taki środek jest przyjmowany na podstawie wstępnych danych lub „podejrzeń”⁴¹.

41 — Tak samo jak na tym etapie nie można wymagać przedstawienia niepodważalnych dowodów co do miejsca przeznaczenia towarów, tak nie wydaje się, by organy celne musiały w tym kontekście wglębiać się w stwierdzenie, czy w danym przypadku spełnione są wszystkie inne wymogi ustanowione przez prawo materialne do objęcia ochroną danego prawa. W niektórych okolicznościach może to wymagać dość kompleksowej analizy stanu faktycznego i prawnego. Przywołać można przykładowo ocenę zajścia „ryzyka wprowadzenia w błąd”, stanowiącego element zawarty w prawie materialnym znaków towarowych, lecz który nie jest objęty treścią art. 2 rozporządzenia z 2003 r., prawdopodobnie w tym celu, by nie nakładać na organy celne takiego ciężaru, który skutkowałby ustalaniem już na tym etapie, czy taka okoliczność zachodzi. W przedmiocie różnic w traktowaniu towarów podrobionych w regulacjach celnych i w prawie materialnym w zakresie znaków towarowych zob. J.K. Hezewijk, op.cit., s. 785 i nast.; O. Vrins, M. Schneider, op.cit., s. 97.

D — *Nadmierne wymogi dowodowe mogłyby zniweczyć szerokie stosowanie rozporządzenia*

98. W praktyce wskazane powyżej wymogi dowodowe mogłyby uniemożliwić jakiegokolwiek działania prewencyjne w odniesieniu do towarów objętych procedurą tranzytu zewnętrznego, mimo tego, że są one wprost objęte zakresem stosowania rozporządzenia.

99. Rozwój regulacji celnych dowodzi w oczywisty sposób, jaką wagę prawodawca wspólnotowy przywiązuje do uregulowania wszystkich procedur celnych, jakie mogą mieć zastosowanie do towarów podrobionych lub pirackich⁴². I tak, art. 1 rozporządzenia z 2003 r. obejmuje w swoim zakresie nie tylko towary zgłoszone o dopuszczenie do swobodnego obrotu, wywozu lub powrotnego wywozu, znalezione w czasie kontroli towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub go opuszczających, lecz również te, które w trakcie procesu powrotnego podlegającego powiadomieniu są umieszczone w wolnym obszarze celnym lub wolnym składzie celnym lub są objęte procedurą zawieszającą. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 1 lit. a) Wspólnotowego kodeksu celnego procedura zawieszająca obejmuje między innymi

42 — W odniesieniu do tego punktu, zob. F. Lois Bastida, 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.

procedurę tranzytu zewnętrznego, skład celny lub odprawę czasową.

umożliwiający prawidłowe zastosowanie tych przepisów.

100. Ten rodzaj postępowań celnych może być nadużywany i wykorzystany jako instrument prowadzący do przywozu towarów, które miałyby w sposób niezgodny z prawem być wprowadzone na rynek Unii, gdyż początkowo odbiorca towarów nie jest zobowiązany do zgłoszenia ich przeznaczenia, a nawet ujawnienia, o jakie towary chodzi.

103. Jak wynika z samej nazwy rozporządzenia, dotyczy ono zarówno „działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej”, jak również „środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa”.

101. Wobec trudności dowodowych, jakie powstają w tych okolicznościach, gdyby same podejrzenia nieprawidłowości nie były wystarczające do inicjowania prewencyjnych działań organów celnych, na nic zdałby się szeroki zakres stosowania wynikający z art. 1 rozporządzenia. Zwiększyłyby to ryzyko nadużywania procedur zawieszających w celu uniknięcia zajęcia towarów.

104. W tym drugim zakresie niezbędne jest stwierdzenie, iż towar jest „podrobiony” lub „piracki” w rozumieniu art. 2. W tym celu, jak miałem już okazję stwierdzić w sprawie Philips, należy zastosować kryteria zawarte w materialnych przepisach w dziedzinie znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Należy zatem w ten sposób rozumieć odwołanie do tych przepisów zawarte w treści art. 2.

E — *Rozporządzenie wprowadza kryterium „podejrzenia”*

105. Natomiast podjęcie działań przez organy celne w odniesieniu do określonych towarów wymaga jedynie, by istniały „podejrzenia”, iż spełniają one warunki określone w art. 2, w tym warunki wynikające z prawa materialnego, do którego ten ostatni przepis się odnosi. Rozporządzenie nie wymaga niczego więcej i nie czyni tego też orzecznictwo.

102. Mając powyższe na uwadze, uważam, że definicja „towarów podrobionych” zawarta w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia z 2003 r. stanowi element wspierający stosowanie pozostałych przepisów rozporządzenia celnego i musi być interpretowana w sposób

106. Jednakże problem polega na tym, iż pojęcie „podejrzenia” jest w tym kontekście nierozzerwalnie związane ze stanem faktycznym. Przez „podejrzenia” nie należy bezsprzecznie

rozumieć stwierdzeń niepodważalnych, lecz z drugiej strony należy unikać tego, by to kryterium prowadziło do całkowitej arbitralności działania po stronie organów celnych⁴³.

107. Z tych względów uważam, że organy celne są uprawnione do podjęcia działań w odniesieniu do towarów objętych procedurą tranzytową, które podlegają ich kontroli, pod warunkiem iż posiadają co najmniej „zaczątek dowodu”, a więc pewną poszlakę, że te towary mogą rzeczywiście naruszać prawo własności intelektualnej.

108. W konkretnym przypadku towarów objętych procedurą tranzytu, elementem, który jest najtrudniej ustalić na tym etapie, jest miejsce przeznaczenia towarów.

109. W tym zakresie, w chwili oceny istnienia „podejrzenia” należy w szczególności mieć na uwadze ryzyko ich niezgodnego z prawem wprowadzenia na rynek Unii. Mimo wszystkich zabezpieczeń, które są ustanowione w ramach wspólnotowego systemu nadzoru, istnieje takie ryzyko, gdyż nie można zapominać, iż aczkolwiek procedura tranzytu zewnętrznego jest oparta sama w sobie na fikcji

prawnej, to towary znajdują się fizycznie na obszarze Unii.

110. Zgodnie z tą fikcją towary objęte procedurą tranzytu zewnętrznego nie podlegają należnościom celnym przywozowym i innym opłatom ani środkom polityki handlowej, tak jak gdyby nigdy nie zostały wwiezione na obszar Unii. Jednakże, jak to jednoznacznie zostało podkreślone w wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren, ten tranzyt „nie stanowi działalności całkowicie oderwanej od rynku wewnętrznego”⁴⁴. W ostateczności, chodzi o ustalenie, czy zachodzi taki stopień ryzyka, że pozwala na przyjęcie istnienia „podejrzenia” naruszenia prawa własności intelektualnej.

111. W odniesieniu do tego ostatniego aspektu, nie zamierzając jednak dokonać wyczerpującego wyciszenia, takie okoliczności jak nadmierny czas stosowania procedury tranzytu, rodzaj i charakter używanych środków transportu, stopień trudności w ustaleniu nadawcy towarów lub brak danych co do ich fizycznego miejsca przeznaczenia lub adresata, mogą w określonych okolicznościach potwierdzać uzasadnienie podejrzenie, iż towary, które same w sobie wyglądają na towary

43 — Same regulacje celne w niektórych miejscach wprowadzają pewne niuanse do odniesienia do „podejrzeń”: przykładowo, art. 4 rozporządzenia z 2003 r. wskazuje, iż organy celne „mają wystarczające powody, by podejrzewać”; podczas gdy art. 4 rozporządzenia z 1994 r. odnosi się do sytuacji, gdy „urząd celny upewni się, że towary są podrabiane lub pirackie”. Te dwa przepisy odnoszą się do pierwotnego podjęcia działań przez organy celne, poprzedzającego złożenie wniosku przez właściciela praw.

44 — Punkt 34. Z tego względu rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer stwierdził, że wskazanej powyżej fikcji „nie należy rozciągać poza zakres, dla którego została stworzona” (opinia przedstawiona w sprawie Polo przeciwko Lauren w dniu 16 grudnia 1999 r., pkt 21). W mojej opinii ta okoliczność nie może jednak prowadzić do zastępowania tej fikcji całkowitym zasymilowaniem towarów objętych procedurą tranzytu z towarami dopuszczanymi do swobodnego obrotu lub wytworzonymi w Unii.

„podrobione” lub „pirackie”, mają być wprowadzone do obrotu w Unii.

112. Podsumowując, proponuję, by na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Court of Appeal of England and Wales odpowiedzieć w ten sposób, że towary niewspólnotowe oznaczone wspólnotowym znakiem

towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w państwie członkowskim i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą podlegać działaniom tych organów celnych, pod warunkiem że istnieją wystarczające powody do podejrzenia, że są to towary podrobione, a w szczególności, że zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej, czy to zgodnie z procedurą celną, czy to w drodze nielegalnego przekierowania, nawet jeśli brak jest dowodów na takie przeznaczenie.

VIII — Wnioski

113. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, by Trybunał odpowiedział, jak następuje:

A — Na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (sprawa C-446/09)

Artykuł 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego środki dotyczące wprowadzania do Wspólnoty i wywozu oraz powrotnego wywozu poza Wspólnotę towarów naruszających niektóre prawa własności intelektualnej nie może być interpretowany w ten sposób, że sąd państwa członkowskiego, do którego zgodnie z art. 7 wyżej wymienionego rozporządzenia zwrócił się

właściciel prawa własności intelektualnej, może pominąć status odprawy czasowej lub tranzytu przedmiotowych towarów i co za tym idzie, przepis ten nie może być interpretowany w taki sposób, że ten sąd jest uprawniony do działania w oparciu o fikcję, zgodnie z którą przyjmuje się, że przedmiotowe towary zostały wytworzone w tym samym państwie członkowskim, dla celów ustalenia na podstawie przepisów prawa tego państwa, czy naruszają one właściwe prawo własności intelektualnej.

B — Na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Court of Appeal of England and Wales (sprawa C-495/09)

Towary niewspólnotowe oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w państwie członkowskim i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą podlegać działaniom tych organów celnych, pod warunkiem że istnieją wystarczające powody do podejrzenia, że są to towary podrobione, a w szczególności, że zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej, czy to zgodnie z procedurą celną, czy to w drodze nielegalnego przekierowania.