

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. Jacobs

föredraget den 26 maj 2005¹

1. I detta mål som har hänskjutits av Gerechtshof te 's-Gravenhage (regional överrätt, Haag) begärs i huvudsak att domstolen skall ge ledning avseende innebörden av uttrycket "i näringsverksamhet använda [ett tecken]" i artikel 5 i varumärkesdirektivet.² Närmare bestämt frågar den nationella domstolen 1) huruvida införsel till gemenskapen genom förfarande för extern transitering av icke-gemenskapsvaror försedda med äkta varumärken, förvaring av sådana varor i tullager eller utbudande till försäljning eller försäljning av de förvarade varorna, i vart och ett av fallen utan varumärkesinnehavarens samtycke, skall anses som att "i näringsverksamhet använda [ett tecken]" i den mening som avses i artikel 5, och 2) vilken av parterna som har bevisbördan i förfaranden avseende varumärkesintrång som uppstår ur sådana situationer.

pen av varumärkesrättigheter. Den principen, som ursprungligen har utvecklats av domstolen i anslutning till artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG) har nu slagits fast i artikel 7 i varumärkesdirektivet. Innebörden av principen är att en varumärkesinnehavare inte kan göra gällande sina rättigheter i fråga om varor med detta tecken som har införts på marknaden i gemenskapen av honom eller med hans samtycke.³

Tillämpliga gemenskapsbestämmelser

Varumärkeslagstiftning

2. Varumärkesinnehavarens samtycke till transaktionerna är relevant på grund av principen om konsumtion inom gemenska-

3. I artikel 5 i varumärkesdirektivet föreskrivs följande:

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

3 — I enlighet med artikel 65.2 jämförd med bilaga 17, punkt 4, i avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3), har artikel 7.1 ändrats för tillämpningen av avtalet på så sätt att uttrycket i gemenskapen har ersatts med uttrycket i en avtalslutande stat.

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredjeman, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda: ..."

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

4. I artiklarna 9.1 a och 9.2 b och c i förordningen om gemenskapsvarumärken⁴ återfinns bestämmelser avseende gemenskapsvarumärken som är identiska med artiklarna 5.1 a och 5.3 b och c i varumärkesdirektivet.

...

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

Tullagstiftning

- a) ...

5. I artikel 24 EG föreskrivs följande:

- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra[*] dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet. [* I överensstämmelse med terminologin i övriga språkversioner av denna bestämmelse används nedan uttrycket "släppa ut på marknaden" i stället för "marknadsföra". Övers. anm.]

"Varor som kommer från tredjeland skall anses vara i fri omsättning i en medlemsstat, om importformaliteterna har uppfyllts och tillämpliga tullar ... har tagits ut i denna medlemsstat och hel eller partiell restitution av sådana tullar och avgifter inte har lämnats."

- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

⁴ — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva område 17, volym 2, s. 3).

6. I artikel 37.1 i förordning nr 2913/92⁵ om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen föreskrivs att varor som förs in till gemenskapens tullområde skall underkastas tullövervakning från och med införseln. I artikel 38.1 a föreskrivs att de utan dröjsmål skall befordras till det tullkontor som anvisats av tullmyndigheterna av den person som fört in dem till gemenskapen. I artikel 48 föreskrivs att icke-gemenskapsvaror som uppvisas för tullen skall hänföras till en godkänd tullbehandling.

2. Gemenskapsvaror som har deklarerats för ett förfarande för export, passiv förädling, transitering eller lagring i tullager skall vara föremål för tullövervakning från mottagandet av tulldeklarationen till den tidpunkt då de lämnar gemenskapens tullområde, förstörs eller tulldeklarationen ogiltigförklaras.”

Förfarandet för extern transitering

7. I artikel 4.15 i förordning nr 2913/92 anges att ”godkänd tullbehandling” omfattar att varor hänförs till ett tullförfarande. I artikel 4.16 anges att ”tullförfarande” omfattar ”transitering” och ”lagring i tullager”.

9. Förfarandet för extern transitering avser i allmänhet varor från tredjeland som inte cirkulerar fritt i gemenskapen. Domstolen har förklarat den rättsliga fiktion som förfarandet baseras på enligt följande:

8. I artikel 59 föreskrivs följande:

”1. Alla varor som skall hänföras till ett tullförfarande skall omfattas av en deklARATION för förfarandet i fråga.

”De varor som hänförs till detta förfarande underkastas varken importtullar eller andra handelspolitiska åtgärder, som om de inte hade införts på gemenskapens område. I själva verket importeras de från ett tredjeland och transporteras genom en eller flera medlemsstater innan de exporteras till ett annat tredjeland.”⁶

5 — Rådets förordning (EG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva område 2, volym 16, s. 4).

6 — Dom av den 6 april 2000 i mål C-383/98, Polo/Lauren Company (REG 2000, s. I-2519), punkt 34.

10. I artikel 91.1 i förordning nr 2913/92 föreskrivs att förfarandet för extern transitering "skall medge befördran från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde av ... icke-gemenskapsvaror utan att dessa varor beläggs med importtullar och andra avgifter eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder".

11. I artikel 92 föreskrivs att förfarandet för extern transitering avslutas "när varorna och tillhörande dokument företes för bestämmelse-tullkontoret i enlighet med bestämmelserna för förfarandet i fråga". Bestämmelsekontor är det tullkontor för vilket varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering skall uppvisas så att förfarandet kan upphöra.⁷

Lagring i tullager

12. Lagring i tullager är ett förfarande som möjliggör för importörer att lagra importerade varor när det vid tidpunkten för importen inte är känt vad som i slutändan skall göras med varorna. Varorna kan senare komma att återexporteras varvid inga importtullar tas ut, eller övergå till fri

omsättning varpå importtullar skall betalas. Domstolen har angett att "huvudsyftet med tullager är lagring av varor" och inte att möjliggöra varors övergång från en marknadsföringsfas till en annan.⁸

13. Eftersom lagring i tullager är ett tullförfarande med ekonomisk verkan,⁹ är den beroende av tillstånd som utfärdas av tullmyndigheterna.¹⁰ Sådant tillstånd kan endast beviljas personer som lämnar alla nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten och om tullmyndigheterna kan övervaka och kontrollera förfarandet utan att behöva använda administrativa arrangemang som är oproportionerliga i förhållande till de ekonomiska behoven i fråga.¹¹

Förfarandet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

14. SmithKline Beecham plc, som är ett företag bildat i Förenade kungariket, är innehavare till två Beneluxvarumärken för varor i klas. 3 (tandkrämer eller tandpastor).

7 — Artikel 340b.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1), i dess ändrade lydelse särskilt enligt kommissionens förordning (EG) nr 2787/2000 av den 15 december 2000 (EGT L 330, s. 1).

8 — Dom av den 20 april 1983 i mål 49/82, kommissionen mot Nederländerna (REG 1983, s. 1195), punkt 10.

9 — Artikel 84.1b i förordning nr 2913/92.

10 — Artikel 85 i förordning nr 2913/92.

11 — Artikel 86 i förordning nr 2913/92.

Beecham Group plc, som är ett bolag bildat i Förenade kungariket, är innehavare av ett Beneluxvarumärke och gemenskapsvarumärken, alla för varor i klas. 3. Varumärkena är figurativa Aquafreshvarumärken, som består av en stiliserad röd-vit-blå-randig tandkrämssträng. Jag kommer nedan att hänvisa till SmithKline Beecham plc och Beecham Group plc tillsammans som rättighetsinnehavarna.¹²

skapslagstiftning som förbjuder import av varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor för bland annat lagring i tullager och förfaranden för extern transit,¹³ enligt vilka ett tullkontor kan kvarhålla varor som det anser har bevisats är förfalskade eller pirattillverkade när innehavaren av det varumärke som har missbrukats har utverkat ett beslut med detta innehåll från de behöriga tullmyndigheterna. Det blev därefter uppenbart att varorna i fråga inte var förfalskade eller pirattillverkade i den mening som avses i den lagstiftningen.

15. Class International BV (nedan kallat klaganden), som är ett bolag bildat i Nederländerna, köpte under år 2001/2002 ett antal containrar med varor från ett sydafrikanskt företag. Förfarandet i det förevarande målet avser en container med tandkrämsprodukter märkta med varumärkena i fråga. Varorna skeppades på klagandens begäran till Rotterdam från en plats belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i februari 2002 och placerades i ett tullager där. Produkterna är varor märkta med äkta varumärken, men rättighetsinnehavarna hade inte, och har fortfarande inte, medgett att de införs i EES.

17. Klagandens krav på att varorna skulle släppas samt på skadestånd från rättighetsinnehavarna ogillades av ordföranden för Rechtbank i Rotterdam. Klaganden överklagade till Gerechtshof te 's-Gravenhage; även rättighetsinnehavarna inkom med en skrivelse. Överklagandena avser frågan huruvida en tillfällig lagring i tullager av varumärkesförsedda originalvaror som betecknas som tulltransitering och/eller en transitering av dessa varor till länder utanför EES skall betraktas som ett användande av ett varumärke i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet.

16. Den 5 mars 2002 kvarhöll tullmyndigheterna containern i fråga på begäran av rättighetsinnehavarna. Det framgår av klagandens skriftliga yttrande att kvarhållandet genomfördes med tillämpning av gemen-

12 — Det framgår inte klart av begäran om förhandsavgörande på vilket sätt de andra omnämnda rättighetsinnehavarna (Colgate-Palmolive Company och Unilever NV) är inblandade i förfarandet vid den nationella domstolen.

13 — Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor (EGT L 341, s. 8; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 77).

18. Gerechtshof te 's-Gravenhage har funnit att det inte har visats att det redan fanns en köpare för tandkrämsprodukterna när de fördes in på Nederländernas territorium eller när varorna kvarhölls. Gerechtshof anser särskilt att det inte på ett tillfredsställande sätt har visats att tandkrämsprodukterna, som klaganden har påstått, har sålts och är avsedda för en kund i Ukraina. Det har inte heller visats att tandkrämsprodukterna har sålts och skall levereras till en kund etablerad inom EES. Gerechtshof har emellertid inte uteslutit möjligheten att den förste köparen av tandkrämsprodukterna kan visa sig vara etablerad inom EES.

5.3 b och 5.3 c i direktivet och i artikel 9.1 jämförd med artikel 9.2 b och 9.2 c i förordning nr 40/94 tolkas så att det omfattar förvaring av äkta märkesvaror (som är försedda med ett märke i den mening som avses i ovannämnda direktiv, [Eenvormige Beneluxwet op de merken (Enhetlig varumärkeslag för Benelux, BMW)] och/eller förordning nr 40/94) inom en medlemsstats territorium, i en tullokal eller en lagerlokal, som inte har förts in i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, som härrör från ett land utanför EES och som tulltekniskt betecknas som icke-gemenskapsvaror (som exempelvis har tullstatus T1 eller AGD)?

19. Gerechtshof te 's-Gravenhage har förklarat målet vilande och ställt följande frågor till domstolen:

"1 Kan en varumärkesinnehavare motsätta sig att varor som är försedda med ett märke i den mening som avses i [varumärkesdirektivet] och/eller förordning nr 40/94 utan hans samtycke förs in från tredjeland till en medlemsstat (i förevarande fall Nederländerna/Beneluxländerna) inom ramen för sådan genomförelse eller transitering som avses nedan?

2 Skall användning av ett tecken i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5.1 jämförd med artikel

3 Påverkar det svaret på den första och den andra frågan huruvida det vid tidpunkten för varornas införelse till det ifrågavarande territoriet står fast vilken som är varornas slutdestination eller huruvida det har slutits ett (köpe)avtal avseende dessa varor med en mottagare i ett tredjeland?

4 Är det av betydelse för besvarandet av den första, den andra och den tredje frågan huruvida tillkommande omständigheter föreligger såsom

- a) att näringsidkaren, som äger, eller åtminstone kan förfoga över, de berörda varorna och/eller bedriver parallellhandel, är etablerad i en av medlemsstaterna,
- b) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, då platsen för leverans (ännu) inte har bestämts,
- c) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, då platsen för leverans för de utbudna eller sålda varorna visserligen har bestämts, men däremot inte slutdestinationen, dels då det föreligger uttrycklig information eller inskränkning i avtalet om att det rör sig om (transit)varor som inte utgör gemenskapsvaror, dels då detta inte är fallet,
- d) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES, oavsett om platsen för leverans och/eller slutdestination för varorna har bestämts eller inte,
- e) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES när den förstnämnda näringsidkaren (parallellimportören) vet eller har starka skäl att misstänka att den sistnämnde näringsidkaren kommer att sälja dessa varor vidare eller leverera dem till slutkonsumenter inom EES?
- 5 Skall ordet utbjuda i de bestämmelser som nämns i den första frågan således tolkas så att begreppet omfattar utbudande (till försäljning) av äkta märkesvaror (som är försedda med ett märke i den mening som avses i direktivet, BMW och/eller förordning nr 40/94) som förvaras i en tulllokal eller en lagerlokal i en medlemsstat, som inte förts in i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, som härrör från ett land utanför EES och som inte har ställning som gemenskapsvaror (exempelvis status T1 eller AGD) när de omständigheter som anges i den tredje och den fjärde frågan föreligger?
- 6 På vilken av parterna vilar bevisbördan för att de i punkterna 1, 2 och 5 nämnda handlingarna har ägt rum?"

20. Skriftliga yttranden har ingivits av klaganden, rättighetsinnehavarna och kommissionen.

21. Eftersom artikel 9 i förordningen om gemenskapsvarumärken erbjuder samma skydd för innehavarna av ett gemenskapsvarumärke som artikel 5 i varumärkesdirektivet erbjuder innehavarna av ett registrerat varumärke, kommer jag för att förenkla beskrivningen endast att hänvisa till direktivet när jag diskuterar de frågor som har ställts.

Den första frågan

22. Genom sin första fråga vill den nationella domstolen veta om en varumärkesinnehavare kan motsätta sig att varor som är försedda med ett märke utan hans samtycke förs in från tredjeland till en medlemsstat inom ramen för genomförelse eller transitering.

23. Det förefaller vara ostridigt att den nationella domstolen med "genomförelse" avser förflyttning genom medlemsstater av icke-gemenskapsvaror som är föremål för förfarandet för extern transitering och med "transitering" avser transaktioner med icke-gemenskapsvaror för vilka importformaliteterna inte har uppfyllts, som därför formellt

sett inte har importerats till gemenskapen och så länge denna situation kvarstår följaktligen bibehåller ställningen som icke-gemenskapsvaror. Transitering kan omfatta varor som är föremål för gemenskapens förfarande för lagring i tullager; frågan huruvida lagring av varor i tullager utgör ett intrång i varornas varumärken utgör föremålet för den nationella domstolens andra fråga, medan frågan huruvida ett utbudande till försäljning, eller försäljning, av varor som har lagrats på detta sätt utgör ett intrång är föremålet för den nationella domstolens fjärde och femte frågor.

24. Klaganden har påstått att den första frågan skall besvaras nekande. Om införseln till gemenskapen av icke-gemenskapsvaror genom transitering skulle anses som "i näringsverksamhet använda [ett tecken]", i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet skulle detta avsevärt begränsa medlemsstaternas ekonomier, eftersom all genomförelse och transitering av varumärkesförsedda varor utan varumärkesinnehavarens samtycke skulle utgöra varumärkesintrång. Det kan inte vara gemenskapslagstiftarens syfte eller effekt. Det framgår dessutom klart av domarna i målen kommissionen mot Frankrike¹⁴ och Rioglass¹⁵ att en sådan begränsning inte är berättigad enligt gemenskapsrätten.

14 — Dom av den 26 september 2000 i mål C-23/99, kommissionen mot Frankrike (REG 2000, s. I-7653).

15 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-115/02, Rioglass och Transremar (REG 2003, s. I-12705).

25. Rättighetsinnehavarna intar motsatt ståndpunkt. De påstår att begreppet "i näringsverksamhet använda" omfattar all kommersiell eller yrkesmässig (förutom rent vetenskaplig) användning. Att importera varumärkesförsedda varor, som omfattas av artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet, innebär att föra in varorna i medlemsstaten. Import — åtminstone i det aktuella fallet — syftar till en kommersiell fördel. Den omständigheten att importformaliteterna ännu inte har uppfyllts och att varorna därför ännu inte är i fri omsättning är ovidkommande. De flesta förfaranden för transitering medför en risk för att varorna kan övergå till fri omsättning inom EES utan varumärkesinnehavarens samtycke, varför den sistnämnde måste kunna motsätta sig att varorna importeras samt att de befinner sig där, även om detta bara är tillfälligt.

27. Enligt min uppfattning eftersträvas med den första frågan, även om denna är allmänt formulerad, egentligen en tolkning av artikel 5 i varumärkesdirektivet avseende de rättigheter som följer av ett varumärke. I artikel 5.1 föreskrivs att varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a ger denna ensamrätt innehavaren rätt att förhindra att tredjeman, som inte har hans tillstånd, i näringsverksamhet använder tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. I det förevarande målet vill innehavaren motsätta sig införsel till gemenskapen av varor med hans äkta varumärke som sker utan hans medgivande när denna införsel sker genom gemenskapens externa transitering. Frågan avser således huvudsakligen om införsel till gemenskapen av varumärkesförsedda varor från tredjeland i enlighet med förfarandet för extern transitering utgör ett intrång i den ensamrätt som varumärkesinnehavaren tillerkänns enligt artikel 5.1 i varumärkesdirektivet och i synnerhet om detta innebär att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" i den mening som avses i artikel 5.1 a.

26. Kommissionen anser att begreppet "att importera varor ... under tecknet" i den mening som avses i artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet inte omfattar införsel av varor till gemenskapen enligt transiteringsförfarandet. Trots att artikel 5.3 c inte är helt tydlig, visar förarbetena att syftet var att varumärkesinnehavaren endast skulle kunna motsätta sig import för utsläppande av varorna på marknaden i gemenskapen. Den tolkningen överensstämmer också med definitionen av varor i fri omsättning i artikel 24 EG, eftersom importformaliteterna inte har uppfyllts och tullar inte har tagits ut om varorna transiteras.

28. Domstolen har slagit fast att användningen av ett tecken som är identiskt med ett varumärke skall anses ske i näringsverksamhet när den sker i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk

vinst och inte sker privat.¹⁶ Den har likaledes klargjort att den ensamrätt som stadgas i artikel 5.1 a i direktivet infördes för att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion. Utövandet av denna rätt måste följaktligen reserveras för de fall då tredjemans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung.¹⁷ Följaktligen kan varumärkesinnehavaren inte förhindra användningen av ett tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion.¹⁸

29. Jag kan inte se hur ett varumärkes grundläggande funktion skulle kunna skadas enbart på grund av det förhållandet att varor som är försedda med äkta varumärken omfattas av förfarandet för extern transitering och således per definition inte befinner sig i fri omsättning inom gemenskapen. En sådan situation kan enligt min mening inte i sig skada eller riskera att skada varumärkets funktion.

30. Denna åsikt bekräftas i ett sammanhang av analog karaktär genom domstolens dom i målet Rioglass.¹⁹ Det målet avsåg en situation då varumärkesförsedda varor, som lagligen hade tillverkats i Spanien, exporterades från Spanien till Polen med hjälp av ett gemenskapstransiteringsdokument vilket medgav transport mellan två punkter inom gemenskapens tullområde och Polen utan betalning av importavgifter, andra avgifter eller handelspolitiska åtgärder. Varorna kvarhölls av franska tulltjänstemän på grund av misstanke om varumärkesförfalskning. Tillverkaren och transportföretaget väckte talan vid nationell domstol om att åtgärderna för kvarhållande skulle upphävas. Domstolen tillfrågades huruvida de nationella bestämmelserna för kvarhållande av varor under sådana omständigheter stred mot artikel 28 EG, i vilken det föreskrivs att kvantitativa restriktioner på import och alla åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna.

31. Eftersom målet inte avsåg varumärkesdirektivet använde sig domstolen av sin tidigare rättspraxis avseende varumärken som föregick direktivet. Efter att ha beslutat att bestämmelserna stred mot artikel 28 behandlade domstolen frågan huruvida bestämmelserna kunde anses berättigade med tillämpning av artikel 30 EG. Den hänvisade till fast rättspraxis, som gick ut på att det särskilda föremålet för varumärkesrätten är att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda varumärket då en vara för första gången förs ut på marknaden. Domstolen fortsatte att ange att skyddet på så sätt är kopplat till saluföringen av varorna, och den drog slutsatsen att ett förfarande,

16 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 40.

17 — Domen i målet Arsenal Football Club, punkt 51. Se även dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 15.

18 — Domen i målet Arsenal Football Club, punkt 54.

19 — Se ovan fotnot 14.

såsom det som var i fråga i målet vid den nationella domstolen, vilket innebär att varor som lagligen tillverkats i en medlemsstat transporteras till ett tredjeland och därvid korsar en eller flera medlemsstaters territorium, emellertid inte inbegriper någon saluföring av de berörda varorna och alltså inte kan skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten.²⁰

”varumärkesförfalskade varor som hänförs till ett förfarande för extern transitering riskerar att införas på gemenskapens marknad genom bedrägeri”. Rättighetsinnehavarna åberopar det uttalandet till stöd för sitt argument att förfarandet för extern transitering inte kan garantera att de transporterade varorna inte i slutändan övergår till fri omsättning.

32. Rättighetsinnehavarna försöker att särskilja den domen från det förevarande målet på grundval av den omständigheten att domen i det tidigare målet endast avsåg genomförse av gemenskapsvaror som lagligen hade tillverkats i en medlemsstat. Detta är naturligtvis sant. Jag anser emellertid inte att det förhållandet undergräver det stöd som kan erhållas från domstolens dom i den del det där sägs att enbart det förhållandet att varor transporteras genom en medlemsstat ”emellertid inte [inbegriper] någon saluföring av de berörda varorna och alltså inte [kan] skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten”. Det kan faktiskt anses att om domstolen hade den uppfattningen avseende varor som är i fri omsättning inom gemenskapen skulle detta göra sig ännu starkare gällande med avseende på icke-gemenskapsvaror för vilka importformaliteterna inte har uppfyllts.

33. Rättighetsinnehavarna har även hänvisat till domstolens dom i målet Polo/Lauren²¹ och i synnerhet domstolens uttalande att

34. Domstolens uttalande i domen i målet Polo/Lauren gjordes emellertid i ett helt annat sammanhang än i detta mål, och enligt min mening är det inte till någon hjälp för rättighetsinnehavarna ens vid en analogisk tolkning. I det målet hade domstolen att avgöra om artikel 113 i fördraget (nu artikel 133 EG i ändrad lydelse), som avser den gemensamma handelspolitiken, var en lämplig rättslig grund för en förordning²² som var tillämplig då varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor hittats vid kontroller av varor som omfattades av till exempel förfarandet för extern transitering. Det är uppenbart att risken för att varumärkesförfalskade varor i externtransitering kan införas på gemenskapsmarknaden genom bedrägeri är relevant att beakta vid bedömningen av giltigheten av en förordning som är avsedd att ge tullmyndigheter behörighet att vidta åtgärder när sådana varor påträffas vid kontroller av varor i extern transitering. Det förevarande målet däremot avser den helt andra frågan huruvida en varumärke-

20 — Punkterna 25–27.

21 — Nämnd i fotnot 6, punkt 34.

22 — Förordning nr 3295/94 (se ovan fotnot 12).

sinnehavare kan motsätta sig införsel av varor försedda med hans äkta varumärke till gemenskapen från ett tredjeland utan hans medgivande när införseln sker genom ett förfarande för extern transitering.

35. I vart fall utgör domstolens uttalande i domen i målet Polo/Lauren inte någon grund för utövande av varumärkesrättigheter endast med anledning av att icke-gemenskapsvaror har förts in till gemenskapen genom ett förfarande för extern transitering.

36. Rättighetsinnehavarnas oro för att varor såsom dem som är föremål för målet vid den nationella domstolen kan övergå till fri omsättning i gemenskapen utan deras samtycke, och därmed leda till intrång i deras varumärkesrätt, skall bemötas med hänvisning till de detaljerade bestämmelserna i tullkodexen²³ och dess genomförandebestämmelser²⁴, vilka är utformade för att tillförsäkra att icke-gemenskapsvaror som omfattas av förfarandet för extern transitering blir föremål för tullövervakning från det att de förs in i gemenskapen till dess att de förs ut.²⁵ Om varorna faktiskt inte förs ut från gemenskapen utan övergår till fri omsättning, har varumärkesinnehavaren vid den tidpunkten rätt att motsätta sig att de "importeras" i enlighet med artikel 5.3 c i

varumärkesdirektivet. Det skall påpekas att artikel 50.1 a i TRIPs-avtalet²⁶ innebär ett krav på att de nationella rättsliga myndigheterna skall vara behöriga "att besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder för att förebygga att intrång görs i immaterialrätter, särskilt att förhindra att varor, inbegripet importerade varor, omedelbart efter tullklarering släpps ut på marknaden inom deras behörighetsområde". Även om jag inser att upprätthållandet av varumärkesinnehavarens rättigheter förutsätter att denne i förväg får kännedom om att intrång kommer att ske, ser jag ingen grund för att utsträcka dessa rättigheter till fall som avser varor som omfattas av förfarandet för extern transitering. Även i fall avseende direktimporterade varor förutsätter upprätthållandet av sådana rättigheter att varumärkesinnehavaren i förväg känner till vad som skall ske.

37. Jag är följaktligen av den åsikten att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig införsel utan hans medgivande av icke-gemenskapsvaror försedda med hans varumärke som är föremål för ett förfarande för

23 — Förordning nr 2913/92 (se ovan fotnot 4).

24 — Förordning nr 2454/93 (se ovan fotnot 6).

25 — Se särskilt artiklarna 94 och 96 i tullkodexen och artiklarna 345, 349, 356, 357, 361, 365 och 366 i förordning nr 2454/93.

26 — Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som återfinns i bilaga I C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, godkänt på Europeiska gemenskapens vägnar vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar — vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet — av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

extern gemenskapstransitering till gemenskapens tullområde med hänvisning till att en sådan införsel i sig innebär att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" i den mening som avses i artikel 5.1 i rådets första direktiv.

38. Den hänskjutande domstolens första fråga avser även huruvida en varumärkesinnehavare kan motsätta sig införsel till gemenskapen utan hans medgivande av icke-gemenskapsvaror försedda med hans varumärke inom ramen för transitering, nämligen transaktioner avseende icke-gemenskapsvaror som omfattas av förfarandet för extern transitering eller förfarandet för lagring i tullager. Med denna fråga vill den nationella domstolen i huvudsak veta om sådana transaktioner utgör intrång i de varumärken som finns på varorna. Jag skall därför behandla detta inom ramen för den hänskjutande domstolens fjärde och femte frågor vilka huvudsakligen avser sådana transaktioners status enligt varumärkesdirektivet.

Den andra frågan

39. Genom sin andra fråga vill den hänskjutande domstolen huvudsakligen ha svar på huruvida begreppet "i näringsverksamhet använda [ett tecken]" i den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet omfattar lagring i tullager av äkta varumärkta icke-gemenskapsvaror i fall där varumärkesinnehavaren inte har medgett införsel till EES.

40. Klaganden har påstått att det följer av dennes analys av den första frågan från den hänskjutande domstolen att lagring av icke-gemenskapsvaror under sådana förhållanden också måste vara tillåten, eftersom genomförelse och transitering annars skulle bli omöjlig, vilket inte kan ha varit gemenskapslagstiftarens avsikt.

41. Rättighetsinnehavarna har i huvudsak upprepat sina påståenden avseende den första frågan, nämligen att all kommersiell användning, som inte är rent vetenskaplig, innebär användande av ett tecken i näringsverksamhet, och de påstår att lagring av varor i ett tullkontor eller lager måste anses ha ett kommersiellt vinstsyfte.

42. Kommissionen har noterat att det i artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet uttryckligen anges "att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller *lagra dem för dessa ändamål*".²⁷ Det antyder att varumärkesinnehavaren endast kan motsätta sig lagring av varorna när avsikten är att släppa ut dem på marknaden *i gemenskapen*. Om det således fastställs att varorna inte skall införas på gemenskapsmarknaden kan varumärkesinnehavaren inte motsätta sig att de lagras i ett tullager.

²⁷ — Min kursivering.

43. Enligt min mening leder den hänskjutande domstolens andra fråga till ett svar liknande svaret på den första frågan. Varumärkets väsentliga funktion kan inte äventyras enbart på grund av en lagring i ett gemenskapstullager av varumärkta icke-gemenskapsvaror. En sådan lagring kan inte i sig påverka eller riskera att påverka varumärkets funktioner.

44. Beträffande svarandens oro för att varor som dem som är föremål för målet i den nationella domstolen kan övergå till fri omsättning i gemenskapen utan deras samtycke, och därmed leda till intrång i deras varumärkesrätt, skall den bemötas med hänvisning till de detaljerade bestämmelserna i tullkodexen,²⁸ vilka är utformade för att tillförsäkra att varor i tullager inte avlägsnas från tullens övervakning.²⁹ Såsom nämnts ovan har varumärkesinnehavaren om varorna överförs till fri omsättning rätt att motsätta sig att de "importeras" i enlighet med artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet. Som angetts ovan ser jag, även om jag inser att upprätthållandet av varumärkesinnehavarens rättigheter förutsätter att denne i förväg får kännedom om att intrång kommer att ske, ingen grund för att utsträcka dessa rättigheter till fall som avser varor som omfattas av förfarandet för tullagring.

Den tredje frågan

45. Genom sin tredje fråga vill den hänskjutande domstolen ha svar på huruvida det är av betydelse för besvarandet av den första och den andra frågan att det vid tidpunkten för varornas införsel till gemenskapens tullområde 1) står fast vilken som är varornas slutdestination eller 2) inte har slutits något köpeavtal avseende dessa varor med en mottagare i tredjeland.

46. Både klaganden och rättighetsinnehavarna anser att de omständigheter som angetts av den hänskjutande domstolen inte ändrar deras respektive bedömning av den första och den andra frågan.

47. Inte heller jag anser att dessa omständigheter medför någon ändring av de svar jag föreslår på den första och den andra frågan. De frågorna handlar endast om huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta sig införsel av varumärkesförsedda icke-gemenskapsvaror till gemenskapens tullområde enligt förfarandena för transitering eller lagring i tullager. Jag har förklarat varför jag anser att en sådan införsel inte som sådan påverkar eller riskerar att påverka varumärkets funktioner. Det gäller i min mening även, med ett undantag, när varornas slutdestination har angetts eller inget köpeavtal har slutits avseende dessa varor med en

28 — Se ovan fotnot 4.

29 — Se särskilt artiklarna 85 och 86 (se ovan punkt 13), 101 och 105 i förordning nr 2913/92.

mottagare i tredjeland. Situationen skulle vara en annan endast om den angivna slutdestinationen var belägen inom EES. I det fallet skulle det föreligga en verklig risk för att varorna överfördes till fri omsättning i gemenskapen, vilket jag beaktar inom ramen för den femte fråga som har hänskjutits.

nation för varorna har bestämts eller inte, och e) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES när den förstnämnda näringsidkaren (parallellimportören) vet eller har starka skäl att misstänka att den sistnämnde näringsidkaren kommer att sälja dessa varor vidare eller leverera dem till slutkonsumenter inom EES.

Den fjärde frågan

48. I sin fjärde fråga ställer den hänskjutande domstolen frågan huruvida det är av betydelse för besvarandet av de tre första frågorna att tillkommande omständigheter föreligger, såsom a) att ägaren till varorna är etablerad i en medlemsstat, b) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, då platsen för leverans (ännu) inte har bestämts, c) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, då platsen för leverans har bestämts, men däremot inte slutdestinationen oavsett om det föreligger uttrycklig information eller inskränkning i avtalet om att det rör sig om (transit)varor som inte utgör gemenskapsvaror, d) att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES, oavsett om platsen för leverans och/eller slutdesti-

49. Klaganden har medgett att det förhållandet att icke-gemenskapsvaror är föremål för ett visst tullförfarande inte i sig är tillräckligt för att visa att det inte föreligger något intrång i varumärket om varumärkesinnehavaren kan anföra tillräckligt övertygande bevisning om att varornas ägares uppenbara syfte är att föra in varorna på gemenskapsmarknaden. Klaganden anser emellertid inte att de alternativ som anges i den fjärde av de hänskjutna frågorna är tillräckligt avgörande.

50. Rättighetsinnehavarna har även de angett att ingen av de omständigheter som beskrivs i den fjärde frågan påverkar svaren på de första tre frågorna, men att de anser att de omständigheter som anges i a), b), c) och e) kan vara av betydelse för svaret på den femte frågan.

51. Kommissionen har angett att de omständigheter som anges i den fjärde frågan kan vara av betydelse för att fastställa om varorna i själva verket kan komma att släppas ut på marknaden i gemenskapen. Om det finns en allvarlig presumtion i den riktningen kan varumärkesinnehavaren kvarhålla varorna. Det åligger emellertid den nationella domstolen att göra en värdering av omständigheterna och att avgöra om det har visats att varorna inte kommer att övergå till fri omsättning i gemenskapen.

52. Enligt min mening måste svaret på den nationella domstolens fjärde fråga, på samma sätt som svaren på dess föregående frågor, härledas ur ordalydelsen av och tillämpningsområdet för artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Det är den bestämmelsen som ger varumärkesinnehavaren rätt att hindra andra som inte har dennes medgivande från att "i näringsverksamhet använda [tecknet]". För att varumärkesinnehavaren skall kunna vidta rättsliga åtgärder mot användningen måste den, såsom diskuterats ovan i samband med den första frågan, påverka eller riskera att påverka varumärkets funktion. Jag har redan förklarat varför jag inte anser att enbart den omständigheten att varumärkta icke-gemenskapsvaror omfattas av ett förfarande för gemenskapstransitering eller lagring i tullager utgör en användning av det tecknet i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5.1. Den nationella domstolen frågar i huvudsak huruvida den slutsatsen påverkas av de specifika omständigheter som den anger i punkterna a–e.

53. Beträffande a) är jag överens med klaganden om att frågan var ägaren till de varumärkesmärkta varorna är etablerad saknar betydelse för frågan huruvida det utgör användning av tecknet i näringsverksamhet att göra varorna till föremål för ett förfarande för lagring i tullager eller för extern transitering.

54. De omständigheter som anges under punkterna b–e omfattar alla det faktum att varorna utbjuds till försäljning eller säljs. I artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet anges "utbjuda varor till försäljning" som en av de transaktioner som kan förbjudas enligt artikel 5.1. Eftersom den femte frågan särskilt avser innebörden av begreppet "utbjuda till försäljning" i den mening som avses i artikel 5.3 b framstår det som lämpligt att behandla punkterna b–e inom ramen för behandlingen av den frågan, i den utsträckning som de relevanta omständigheterna omfattar utbudning av varor till försäljning. Till den del dessa omständigheter omfattar en försäljning av varorna beror varumärkesinnehavarens rättigheter på huruvida resultatet av försäljningen blir att varorna övergår till fri omsättning i gemenskapen. Eftersom den frågan uppkommer även inom ramen för den femte frågan kommer jag att behandla den under den rubriken också.

Den femte frågan

55. Med sin femte fråga vill den hänskjutande domstolen huvudsakligen veta om ordet utbjuda i artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet omfattar utbudande till försäljning av varumärkesförsedda icke-gemenskapsvaror som förvaras i en tulllokal utan att varumärkesinnehavaren har samtyckt till att varorna införs i EES när de omständigheter som anges i den tredje och den fjärde frågan föreligger.

56. Klaganden anser att utbudning till försäljning av icke-gemenskapsvaror, oavsett om det sker i gemenskapen eller inte, inte kan anses som användning av tecknet i näringsverksamhet i gemenskapen mot bakgrund av att varken dess syfte eller effekt är att föra in varumärkesförsedda varor på marknaden i gemenskapen. Det finns många former av handel med icke-gemenskapsvaror. Om utbudande till försäljning är förbjudet enligt gemenskapens varumärkeslagstiftning, kan handlare som är etablerade och arbetar i gemenskapen inte längre handla med varumärkesförsedda varor, vilket inte kan ha varit lagstiftarens syfte.

57. Rättighetsinnehavarna har påstått att av samma skäl som har framförts i samband med de föregående frågorna, skall den femte frågan besvaras jakande.

58. Kommissionen har påstått att en utbudning till försäljning såsom den som beskrivs i den femte frågan inte utgör en "utbudning till försäljning" i den mening som avses i artikel 5.3 b om ägaren till de varumärkesförsedda varorna bjuder ut dem till försäljning i gemenskapen till en potentiell köpare som nästan säkert vet att han inte kommer att föra ut dem på marknaden i gemenskapen.

59. Utgångspunkten för en tolkning av begreppet "utbjuda till försäljning" måste vara planen för och syftena med varumärkesdirektivet. Det direktivet hade artikel 100a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse) som rättslig grund. I det första skälet hänvisas till att lagstiftning om varumärken som gäller i medlemsstaterna innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster. I det tredje skälet anges att närmande av medlemsstaternas lagstiftning som påverkas av direktivet begränsas till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion. I det nionde skälet anges att det för att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna.

60. Artikel 5 måste därför tolkas i förhållande till den fria rörligheten för varor. Den principen är emellertid tillämplig på varor från tredjeland endast när dessa är i fri omsättning inom gemenskapen.³⁰ Domstolen har förklarat att med varor som är i fri omsättning avses sådana varor som kommer från tredjeland och som i vederbörlig ordning har importerats till någon av medlemsstaterna i enlighet med kraven i det som nu är artikel 24 EG³¹ och att "icke-gemenskapsvaror som deklarerats för övergång till fri omsättning ges status som gemenskapsvaror först när de handelspolitiska åtgärderna tillämpats, samtliga andra formaliteter för import av varor uppfyllts och de lagenliga importtullarna inte bara debiterats utan även betalats eller säkerställts".³²

61. Icke-gemenskapsvaror måste således vederbörligen importeras till gemenskapen innan de kan dra fördel av den fria rörligheten. Det förklarar enligt min mening varför det i artikel 5.3 c som ett exempel på att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" nämns "att importera eller exportera varor under tecknet". Domstolen har också angivit att "gemenskapslagstiftaren genom att anta artikel 7 i [varumärkes]direktivet, vilken begränsar konsumtionen av rättigheter knutna till ett varumärke till fall då de varor

som bär varumärket har förts ut på marknaden i [EES], har preciserat att omständigheten att en vara har förts ut på marknaden utanför detta område inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt [enligt artikel 5] att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke och att på detta sätt bestämma om varor som bär varumärket kan föras ut på marknaden i [EES]",³³ vilket bekräftar uppfattningen att import måste äga rum innan varumärkesinnehavaren kan utöva sina rättigheter enligt artikel 5.

62. Så länge varor bibehåller sin status som icke-gemenskapsvaror anser jag emellertid inte att utbudande till försäljning av dem vanligtvis utgör användande av märket i näringsverksamhet, vilken kan förhindras av den som äger märket enligt gemenskapsrätten.

63. Om i själva verket resultatet av utbudandet till försäljning av varorna är att de skall övergå till fri omsättning i gemenskapen, kommer en sådan övergång naturligtvis att innebära intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter, och denne har i princip rätt att hindra en sådan transaktion. Jag skall återigen nämna att artikel 50.1 a i TRIPS-avtalet³⁴ innebär ett krav på att de nationella rättsliga myndigheterna skall vara behöriga

30 — Artikel 23.2 EG.

31 — Dom av den 15 december 1976 i mål 41/76, Donckerwolke (REG 1976, s. 1921; svensk specialutgåva, volym 3, s. 247), punkt 16.

32 — Dom av den 1 februari 2001 i mål C-66/99, D. Wandel (REG 2001, s. I-873), punkt 36.

33 — Se domstolens dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maisson Dubois (REG 1999, s. I-4103), punkt 21.

34 — Se ovan fotnot 25.

”att besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder ... för att förebygga att intrång görs i immaterialrätter, särskilt att förhindra att varor, inbegripet importerade varor, omedelbart efter tullklarering släpps ut på marknaden inom deras behörighetsområde”.

64. Mot bakgrund av att jag anser att utbudande till försäljning av varumärkta icke-gemenskapsvaror som förvaras i tullager, i fall då varumärkesinnehavaren inte har medgivit att de införs i EES, i princip inte utgör en användning av märket i näringsverksamhet, skall jag överväga vilken effekt, om någon, de ytterligare omständigheterna b–e, som nämnts av den hänskjutande domstolen inom ramen för den fjärde frågan, kan ha på den slutsatsen.

65. Den omständighet som nämns under b är att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, och platsen för leverans (ännu) inte har bestämts. Omständigheten under c är att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem från denna medlemsstat till en näringsidkare som är etablerad i en annan medlemsstat, och platsen för leverans för de utbudna eller sålda varorna visserligen har bestämts, men däremot inte slutdestinationen, oavsett om det föreligger uttrycklig information eller inskränkning i avtalet om att det rör sig om (transit)varor som inte utgör gemenskapsvaror.

66. Jag anser inte att någon av dessa omständigheter inverkar på det svar på den femte frågan som jag föreslår. Även om det förhållandet att köparen till varorna är etablerad i en medlemsstat kan antyda att varorna kommer att övergå till fri omsättning, varvid varumärkesinnehavaren som nämnts har rätt att bevaka sina rättigheter, är ett sådant resultat ändå spekulativt fram till dess att slutdestinationen har fastställts, eftersom köparen likaväl kan avse att marknadsföra varorna utanför EES.

67. Den omständighet som nämns under d är att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES, oavsett om platsen för leverans och/eller slutdestination för varorna har bestämts eller inte.

68. Av samma skäl som de som angetts avseende b och c, anser jag att den situation som avses under d inte heller gör någon skillnad med avseende på det svar på den femte frågan som jag har föreslagit, med ett undantag. I de fall då den slutliga destinationen för varorna har angivits och denna är belägen inom EES är det uppenbart att varorna måste övergå till fri omsättning innan de levereras, och varumärkesinnehavaren har enligt min mening rätt att ta till vara sina rättigheter att förhindra övergången eller leveransen.

69. Slutligen beskriver den hänskjutande domstolen under e den situationen att en näringsidkare som är etablerad i en medlemsstat utbjuder dessa varor till försäljning eller säljer dem till en näringsidkare som är etablerad utanför EES och den förstnämnda näringsidkaren (parallellimportören) vet eller har starka skäl att misstänka att den sistnämnda näringsidkaren kommer att sälja dessa varor vidare eller leverera dem till slutkonsumenter inom EES.

70. Under sådana omständigheter är det uppenbart att varorna högst troligen kommer att övergå till fri omsättning för leverans, och varumärkesinnehavaren har enligt min mening rätt att ta till vara sina rättigheter att förhindra övergången eller leveransen.

71. Bevisbördan i sådana förfaranden är föremålet för den hänskjutande domstolens sjätte och sista fråga.

Den sjätte frågan

72. Med sin sjätte fråga vill den hänskjutande domstolen veta på vilken av parterna bevisbördan vilar för att de i första, andra och femte frågorna nämnda handlingarna har ägt rum.

73. Den första frågan avser införsel av icke-gemenskapsvaror utan varumärkesinnehavarens samtycke "inom ramen för sådan genomförsel eller transitering som avses nedan". Jag har förklarat varför jag anser att den frågan i huvudsak avser huruvida införsel till gemenskapen av varumärkesförsedda varor från tredjeland i enlighet med förfarandet för extern transitering utan varumärkesinnehavarens samtycke innebär att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Den andra frågan avser huvudsakligen huruvida förvaring av sådana varor i ett tullager utgör sådan användning. Den femte frågan avser huvudsakligen huruvida utbudning till försäljning av sådana varor motsvarar "utbuda varor till försäljning" i den mening som avses i artikel 5.3 b och därmed att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" i den mening som avses i artikel 5.1. Jag anser att den sjätte frågan avser vem som har bevisbördan i förfaranden avseende påstådda varumärkesintrång under sådana omständigheter som dem som har beskrivits.

74. Klaganden har anfört att den som på grundval av vissa specifika omständigheter påstår att genomförsel eller transitering är rättsstridig måste bevisa dessa omständigheter, eftersom dennes påstående utgör ett

undantag från den allmänna regeln om fri transitering.³⁵ Dessutom måste denne bevisa att de tullhandlingar som fastställer att varorna har status av icke-gemenskapsvaror är betydelselösa. I motsats till detta måste i allmänhet det förhållandet att det är fråga om genomförelse eller transitering bevisas av den som äger eller är i besittning av varorna utifrån tullhandlingarna.

emellertid även klart av rättspraxis, särskilt målen *Sebago*³⁶ och *Zino Davidoff*,³⁷ att ägaren till varorna måste bevisa att varumärkesinnehavaren har samtyckt till att de övergår till fri omsättning. Per analogi är det, under de omständigheter som angetts av den hänskjutande domstolen, ägaren till varorna som skall bevisa att varorna inte fördes in för att släppas ut på marknaden i gemenskapen utan som ett logiskt steg i transporten av dem till tredjeland.

75. Rättighetsinnehavarna har anfört att det är varumärkesinnehavaren som skall bevisa att dennes varumärkesrättigheter har missbrukats om han inleder ett förfarande på den grunden, i den meningen att denne måste bevisa att han är varumärkesinnehavaren för det berörda territoriet, att varorna härrör från utanför EES och att varorna har införts till det territoriet. Om varumärkesinnehavaren bevisar det ovan nämnda, måste den part som anklagas för att ha missbrukat varumärket bevisa att han inte har använt tecknet i näringsverksamhet och inte har för avsikt att göra detta.

77. Jag är överens med kommissionen såtillvida att det mycket riktigt framgår av ingressen att bevisbördan i mål som avser varumärkesintrång skall regleras av nationella förfaranderegler.

78. Jag kan emellertid inte godta att den rättspraxis som åberopas av kommissionen skulle vara relevant med avseende på den fråga som uppkommer i detta mål.

76. Kommissionen har påstått att reglerna för fördelning av bevisbördan varken har harmoniserats genom varumärkesdirektivet eller genom förordningen om gemenskapsvarumärken. Det framgår dessutom klart av ingressen till direktivet, särskilt de åttonde och tionde skälen, att sådana frågor regleras av nationella förfaranderegler. Det framgår

79. Det framgår inte klart varför kommissionen har hänvisat till domen i målet *Sebago*, som inte avsåg frågan om bevisbördan. Domen i målet *Zino Davidoff* å andra

36 — Se ovan fotnot 33.

37 — Dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, *Zino Davidoff* (REG 2001, s. I-8691).

35 — Domen i målet *Rioglass* (ovan fotnot 14).

sidan avsåg helt klart den frågan. Det målet avsåg bestämmelsen om konsumtion av rättigheter i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. I den bestämmelsen, som är ett undantag från regeln i artikel 5.1 som ger varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredjeman "som inte har hans tillstånd" att importera varor med varumärket,³⁸ föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varor har förts ut på marknaden i EES av honom eller "med hans samtycke". I domen i målet Zino Davidoff beslutade domstolen att det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta, och det åligger inte varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke.³⁹

terna ankom det, som domstolen noterade, på domstolen att ge en enhetlig tolkning av begreppet samtycke i den mening som avses i artikel 7.1. Den hänskjutande domstolen hade frågat huruvida ett sådant samtycke kan vara implicit eller ges indirekt. Domstolen angav att med hänsyn till hur "stora konsekvenser det får för de berörda rättighetsinnehavarna [...] om ensamrätten upphör; [...] måste samtycket uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt".⁴¹ Den fortsatte med att ange att det av detta följer att det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta.⁴²

80. Den domen tillkom emellertid i ett helt annat sammanhang än i det förevarande målet. I målet Zino Davidoff angav domstolen att varumärkesinnehavarens samtycke till att varor som bär hans varumärke har släppts ut på marknaden var "likvärdigt med att varumärkesinnehavaren avstår från den ensamrätt som följer av artikel 5 i direktivet att förhindra tredjeman från att importera varor som bär dennes varumärke" och därmed "är avgörande för att denna rättighet skall upphöra".⁴⁰ Under de omständighe-

81. Det förevarande målet avser tvärtom situationen när en varumärkesinnehavare försöker förhindra en ekonomisk aktör från att använda hans tecken i näringsverksamhet.

82. I målet Zino Davidoff förelåg det övertygande skäl för att fastställa regler avseende bevisbördan för den specifika fråga som avsågs i det målet. Detta är inte fallet i det förevarande målet. I avsaknad av övertygande skäl skall nationella regler avseende bevisbördan tillämpas.

38 — Se punkt 40 i domen i målet Zino Davidoff.

39 — Punkt 54.

40 — Punkt 41.

41 — Punkt 45.

42 — Punkt 54.

Förslag till avgörande

83. Jag föreslår i enlighet med vad som anförts ovan att de frågor som har hänskjutits av Gerechthshof te 's Gravenhage besvaras enligt följande:

- 1) En varumärkesinnehavare kan inte motsätta sig införsel utan hans medgivande av icke-gemenskapsvaror med hans varumärke som är föremål för ett förfarande för extern gemenskapstransitering eller tullagring till gemenskapens tullområde med hänvisning till att en sådan införsel i sig innebär att "i näringsverksamhet använda [ett märke]" i den mening som avses i artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.
- 2) Så länge sådana varor bibehåller sin status som icke-gemenskapsvaror innebär utbudande till försäljning eller försäljning av varorna inte detsamma som att "i näringsverksamhet använda [märket]" i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG.
- 3) Innehavaren av varumärket på sådana varor har enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG rätt att motsätta sig att de övergår till fri omsättning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
- 4) På gemenskapsrättens nuvarande stadium skall, i de fall då en varumärkesinnehavare inleder ett förfarande avseende varumärkesintrång, nationella förfaranderegler avgöra vilken part som har bevisbördan förutom beträffande frågan huruvida varorna släpptes ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under varumärket med innehavarens samtycke.