

## FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

M. POIARES MADURO

föredraget den 4 juli 2006<sup>1</sup>

1. Förevarande begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Tyskland) gäller i huvudsak tolkningen av artikel 5.1 och 5.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG.<sup>2</sup> Frågan är närmare bestämt huruvida innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en medlemsstat har rätt att förhindra själva transiteringen genom denna medlemsstat av varor som är försedda med kännetecken som är identiska med varumärket, när varornas destination är en medlemsstat där dessa får säljas fritt, eftersom varumärket inte är skyddat där

som omfattas av klas. 25 "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader"<sup>3</sup>, vilket åtnjuter skydd bland annat i Tyskland. Montex Holdings Ltd (nedan kallat Montex) saluför jeans under beteckningen DIESEL i Irland, där Diesels varumärke saknar skydd.

3. Montex tillverkar jeansen på så sätt att de enskilda delarna av klädesplaggen, inbegripet kännetecknet, under tullförsegling transporteras till Polen där delarna sys ihop. De färdigställda byxorna transporteras därefter tillbaka till Irland.

### **I — Tvisten vid den nationella domstolen, tillämpliga bestämmelser och tolkningsfrågorna**

2. Diesel SpA (nedan kallat Diesel) är innehavare av varumärket DIESEL för varor

4. Den 31 december 2000 stoppade Hauptzollamt Löbau — Zollamt Zittau (huvudtullkontoret i Löbau — tullkontoret i Zittau) (Tyskland) en varuleverans med 5 076 dambyxor vilka var försedda med beteckningen DIESEL, som skulle levereras till Montex. En ungersk speditiönsfirma hade fått i uppdrag att med lastbil transportera dessa varor från det polska företaget för färdigställande genom Tyskland till Montex. Byxorna skulle

1 — Originalspråk: portugisiska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat varumärkesdirektivet).

3 — Enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

transporteras från den polska tullmyndigheten genom oavbruten transitering direkt till tullmyndigheten i Dublin. Den polska tullmyndigheten hade förseglat transportfordonet med plomber för att varorna skulle vara skyddade från stöld under transiteringen.

och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

5. Montex invände mot beslutet att kvarhålla varorna i fråga. Företaget gjorde gällande att själva transiteringen av varorna via Tyskland inte utgör något intrång i varumärkesrättsligt hänseende. Diesel gjorde emellertid gällande att transiteringen innebar ett intrång i dess varumärkesrätt. Det fanns nämligen risk för att varorna skulle släppas ut på marknaden i transitlandet. Diesel yrkade således att Montex skulle förbjudas att transitera eller låta transitera varorna genom Tyskland. Diesel SpA yrkade vidare att Montex skulle förpliktas att samtycka till att de beslagtagna varorna förstördes eller alternativt till att samtliga etiketter och andra tecken med beteckningen DIESEL avlägsnades och sedan förstördes, samt att Montex skulle förpliktas att ersätta kostnaderna härför.

6. Montex talan ogillades i såväl första som andra instans och företaget väckte därför en så kallad revisionstalan vid Bundesgerichtshof som beslutade att vilandeförklara målet

”1) Innebär ett registrerat varumärke att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda transitering av varor som är försedda med kännetecknet?

2) Om den första frågan skall besvaras jakande: Föranleder den omständigheten att kännetecknet inte åtnjuter något skydd i bestämmelselandet någon annan bedömning?

3) Om den första frågan skall besvaras jakande och oberoende av svaret på den andra frågan: Skall det fästas avseende vid om en vara, vars bestämmelseland är en medlemsstat, härrör från en medlemsstat, en associerad stat eller från ett tredjeland? Är det härvid avgörande huruvida varan i ursprungslandet har tillverkats lagenligt eller i strid med immateriella rättigheter som varumärkesinnehavaren har i det landet?”

7. Dessa frågor bör leda domstolen till att tolka särskilt artikel 5 i varumärkesdirektivet

som reglerar de "Rättigheter som är knutna till ett varumärke" och där följande föreskrivs:

8. I artikel 5.3 föreskrivs att "[b]l.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

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

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

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

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

..."

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

9. Vidare är rådets förordning (EG) nr 3295/94<sup>4</sup>, som var i kraft vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna, relevant för bedömningen i förevarande mål. Andra och tredje skälen i förordningen lyder enligt följande:

”Handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor vållar avsevärd skada för laglydiga tillverkare och grossister och för innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter och vilseleder konsumenterna. Dessa varor bör i så stor utsträckning som möjligt hindras från att släppas ut på marknaden, och åtgärder bör vidtas för att effektivt bekämpa denna olagliga verksamhet utan att hindra den lagliga handelns frihet. Detta mål eftersträvas också genom åtgärder på internationell nivå enligt samma riktlinjer.

förhindra att de övergår till fri omsättning i gemenskapen eller att de hänförs till ett suspensivt arrangemang samt att införa ett lämpligt förfarande som gör det möjligt för tullmyndigheterna att ingripa för att garantera att ett sådant förbud upprätthålls på bästa möjliga sätt.”

10. I artikel 1.1 i förordningen föreskrivs följande:

”1. I denna förordning fastställs

a) villkoren för ingripande av tullmyndigheterna när varor som misstänks vara sådana varor som anges i punkt 2 a,

I den mån som varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor och liknande produkter importerats från tredjeland är det viktigt att

— deklarerats för fri omsättning, export eller återexport i enlighet med artikel 61 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen<sup>5</sup>,

4 — Rådets förordning EG nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt (EGT L 341, s. 8; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 77), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 241/1999 av den 25 januari 1999 (EGT L 27, s. 1). Förordning nr 3295/94 ersattes, med verkan från den 1 juli 2004, av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (EUT L 196, s. 7).

5 — EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4 (nedan kallad tullkodexen).

- påträffas vid en kontroll av varor som underkastats tullövervakning i enlighet med artikel 37 i [rådets] förordning (EEG) nr 2913/92, som hänförs till ett suspensivt arrangemang i enlighet med artikel 84.1 a i den förordningen, återexporterats medelst anmälan eller är upplagda i en frizon eller ett frilager i enlighet med artikel 166 i den förordningen,

väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom kränker de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren i fråga enligt gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i den medlemsstat i vilken ansökan om ingripande av tullmyndigheterna görs,

och

...”

- b) åtgärder som skall vidtas av de behöriga myndigheterna med avseende på dessa varor, när det har fastställts att dessa verkligen är sådana varor som avses i punkt 2 a.”

11. I artikel 1.2 föreskrivs att i denna förordning ”avses med varor som gör intrång på den immateriella äganderätten:

## II — Bedömning

- varumärkesförfalskade varor:
- varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det giltigt inregistrerade varumärket för varor av samma slag eller som i

12. Frågorna som den nationella domstolen har ställt kan i allt väsentligt sammanfattas i en fråga och skall lämpligen besvaras tillsammans: Ger ett varumärke innehavaren rätt att förhindra transitering av varor, som tillverkats i ett tredjeland och som är försedda med ett kännetecken som är identiskt med varumärket, genom en medlemsstat där detta varumärke åtnjuter skydd, när varornas slutdestination är en medlemsstat där dessa får säljas fritt, eftersom

varumärket inte är skyddat där? Innan denna fråga kan besvaras skall det först utredas av vilket tullförfarande varorna omfattades vid tidpunkten för kvarhållandet i Tyskland.

inte släppts för fri omsättning i gemenskapen.

13. I enlighet med artikel 91.1 a i tullkodexen, skall "[f]örfarandet för extern transitering ... 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". Det är således fråga om ett förfarande som allmänt sett omfattar varor från tredje land som inte har släppts för fri omsättning i gemenskapen.

15. I artikel 92 i tullkodexen föreskrivs att "[f]örfarandet för extern transitering avslutas när varorna och tillhörande dokument företes för bestämmelsetullkontoret i enlighet med bestämmelserna för förfarandet i fråga". Det är vid den irländska tullen, som utgör varornas destination, som tullklaringsförfarandet skall äga rum, och tullförseglingen som varorna försetts med under transiteringen skall brytas. Det är således i Irland som varorna för första gången skall släppas för fri omsättning inom gemenskapen.

14. Såsom den tyska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission har anfört i sina yttranden, är det ostridigt i förevarande mål att de ifrågavarande varorna omfattades av ett suspensivt tullarrangemang för extern transitering<sup>6</sup> när de kvarhölls vid tullkontoret i Löbau, Tyskland, den 31 december 2000. Det är enligt den nationella domstolen nämligen fråga om dambyxor med ursprung i Polen, innan denna stat anslöt sig till Europeiska unionen, och som

16. Såsom domstolen slog fast i punkt 34 i domen i målet Polo/Lauren,<sup>7</sup> baseras extern transitering av icke-gemenskapsvaror på en rättslig fiktion. Under den externa transiteringen underkastas varorna varken importtullar eller andra handelspolitiska åtgärder. Allt sker som om varorna inte hade införts på gemenskapens område innan de sätts i fri omsättning, vilket skall ske i Irland.

6 — Se artikel 84.1 a i tullkodexen.

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

17. Republiken Polen var ännu inte medlem av unionen vid den tidpunkt då de aktuella varorna, som har sitt ursprung i denna stat, under transiteringen till Irland beslagtogs i Tyskland. Det saknas således anledning att i svaret till den nationella domstolen beakta den hypotetiska situationen där varorna skulle ha härstammat från Polen efter denna stats anslutning till unionen. Den enda frågan av betydelse i detta avseende är huruvida bedömningen av målet påverkas av det förhållandet att Republiken Polen, vid den tidpunkt då varorna beslagtogs i Tyskland, inte endast var ett tredjeland utan en associerad stat.<sup>8</sup> Jag anser att denna fråga skall besvaras nekande.

18. Associeringsavtalet syftade endast till att skapa en lämplig ram för Republiken Polens gradvisa integrering i gemenskapen, detta i syfte att främja landets eventuella anslutning till gemenskapen, medan EG-fördragets syfte är att skapa en inre marknad.<sup>9</sup> Även om det i detta avseende föreskrevs i associeringsavtalet att ett frihandelsområde gradvis skulle upprättas mellan gemenskapen och Polen,<sup>10</sup> innebar inte detta att varorna i fråga upphörde att omfattas av tullförfarandet för

extern transitering genom kvarhållandet i Tyskland den 31 december 2000. De varor som är aktuella i förevarande fall har sitt ursprung i Polen och det är först sedan den 1 maj 2004 som Polen ingår i gemenskapens tullområde.

19. Efter denna parentes återkommer vi således till den centrala frågan i målet, det vill säga huruvida varumärkesinnehavaren i Tyskland har rätt att förhindra extern transitering av varorna inom landet, eftersom en transitering skulle leda till intrång i hans varumärkesrätt i Tyskland.

20. I artikel 5.1 i varumärkesdirektivet föreskrivs att innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda några kännetecken som är identiska eller kan leda till förväxling med det registrerade varumärket. I artikel 5.3 ges en icke uttömmande lista av vilka användningar i näringsverksamhet som varumärkesinnehavaren kan förbjuda. Bland dessa användningar nämns import och export. Extern transitering som det är fråga om i förevarande fall nämns dock inte.

8 — Enligt Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, som slutits och godkänts i gemenskapens namn genom rådets och kommissionens beslut 93/743/Euratom, EKS, EG av den 13 december 1993 (EGT L 348, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 26, s. 3) (nedan kallat associeringsavtalet).

9 — Dom av den 27 september 2001 i mål C-63/99, Gloszczuk (REG 2001, s. I-6369), punkt 50.

10 — Se artikel 7 i associeringsavtalet och artikel 2 i protokoll 1 till associeringsavtalet om textilvaror och beklädnadsprodukter.

21. I sin dom av den 18 oktober 2005 i målet Class International<sup>11</sup> erinrade domstolen uttryckligen om att icke-gemenskapsvaror som införs i gemenskapen genom förfarandet för extern transitering eller lagring i tulllokal inte är i fri omsättning i gemenskapen. Under sådana omständigheter innebär inte endast införseln av varorna till gemenskapen inom ramen för ett förfarande för extern transitering eller lagring i tulllokal att varorna ”importera[s]” i den mening som avses i artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet och följaktligen inte att “[varumärket används] i näringsverksamhet” i den mening som avses i artikel 5.1.<sup>12</sup>

22. Domstolen slog således fast i det målet att artikel 5.1 och 5.3 c i varumärkesdirektivet skall tolkas så att en varumärkesinnehavare inte har rätt att motsätta sig att varor som är försedda med hans varumärke förs in i gemenskapen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering, då varorna inte dessförinnan släppts ut på marknaden i gemenskapen av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.<sup>13</sup>

23. Av domstolens rättspraxis följer i huvudsak att hänsyn skall tas till varumärkets

funktion när man skall avgöra huruvida införsel av varor i en medlemsstat, till exempel inom ramen för ett förfarande för extern transitering, innebär användning av ett kännetecken i näringsverksamhet och följaktligen intrång i varumärkesrätten i denna medlemsstat.<sup>14</sup> Innehavaren kan endast åberopa rätten att förhindra tredje mans användning av varumärket då detta kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung.<sup>15</sup>

24. Det skall således avgöras huruvida en sådan transitering som den som är aktuell i förevarande fall, med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, kan skada Diesels intressen, i företagets egenskap av innehavare av varumärket i Tyskland.

25. Saluföringen av varorna är i detta hänseende avgörande. Det är nämligen genom ett utsläpp av varorna på marknaden i transitstaten där varumärket åtnjuter skydd som varumärkets grundläggande funktion i denna stat kan skadas. Domstolen ansåg således i domen i det ovannämnda målet

11 — Dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International (REG 2005, s. I-8735), punkterna 36 och 37.

12 — *Ibidem*, punkt 44.

13 — *Ibidem*, punkt 50.

14 — Såsom generaladvokaten Jacobs erinrade om i punkt 28 i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Class International.

15 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 51. Såsom domstolen har slagit fast vid upprepade tillfällen är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30, och domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 48.



Class International att det, för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra införsel av varorna i en medlemsstat, förutsetts att varorna förts in i gemenskapen där varumärket åtnjuter skydd för att där släppas ut på marknaden.<sup>16</sup>

26. Att saluföringen av varorna har en erkänt central roll vid fastställandet av ett eventuellt intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter i transitstaten framgår också tydligt av domen i målet kommissionen mot Frankrike<sup>17</sup> och den senare domen i målet Rioglass och Transremar<sup>18</sup>. Även om båda dessa domar avser fri rörlighet för gemenskapsvaror framgår det av dem att, ur ett immaterialrättsligt perspektiv, innehavarens rättigheter i transitstaten endast kan kränkas genom saluföringen av varor. Av detta följer att intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter i transitstaten inte kan anses föreligga om någon sådan saluföring inte har företagits.

27. I domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike betonade domstolen att "[t]ransit ... omfattas således

inte av det särskilda föremålet för den industriella [rätten]".<sup>19</sup> När avsikten verkligen är att varan i fråga "[inte] saluförs ... på franskt territorium, genom vilket varan endast *transiterar*, utan i en annan medlemsstat",<sup>20</sup> där varan inte är skyddad och där den kan säljas lagligen, kan det inte fastställas att de industriella rättigheterna i transitstaten kränkts. I den andra domen i det ovannämnda målet Rioglass och Transremar, fokuserade domstolen också på saluföringen av varorna i transitstaten när den drog slutsatsen att "[e]n transitering ... inbegriper ... inte någon saluföring av de berörda varorna och kan alltså inte skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten".<sup>21</sup>

28. Vid sådan transitering som den som är aktuell i förevarande mål, kan intrång i varumärkesrätten i transitstaten endast fastställas om det finns goda grunder för att misstänka att varorna kommer att saluföras i denna stat. Frågan är således vilka indicier som är relevanta för att grunda en sådan misstanke. I brist på sådana indicier kan en extern transitering inte skada den grundläggande funktionen hos Diesels varumärke i Tyskland.

16 — Domen i det ovannämnda målet Class International, punkt 34. Se även punkterna 58 och 59 i nämnda dom.

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

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

19 — Punkt 43.

20 — Domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike, punkt 44 (min kursivering).

21 — Domen i det ovannämnda målet Rioglass och Transremar, punkt 27.

29. Till skillnad från vad Diesel har hävdad i sitt skriftliga yttrande och under förhandlingen, är den eventuella risken att varorna inte når sin bestämmelseort i Irland och att de teoretiskt sett kan saluföras olovligen i Tyskland inte i sig tillräcklig för att göra gällande att transiteringen skadar varumärkets grundläggande funktion i Tyskland. Att följa denna ståndpunkt skulle leda till att all extern transitering av varor som är försedda med kännetecknet ansågs utgöra användning av varumärket i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. En sådan slutsats skulle emellertid strida mot domstolens rättspraxis som hänvisats till ovan.

30. Det är a priori rationellt att anta att Montex i förevarande fall kommer att saluföra sina varor i Irland där detta kan göras lagenligt. Montex skulle förvisso kunna göra en direkt vinst genom att saluföra varorna rättsstridigt i medlemsstater där Diesels varumärke registrerats i behörig ordning. En sådan strategi skulle emellertid kunna leda till betydande förluster för Montex även på kort sikt. Genom att befatta sig med sådan olaglig saluföring försvåras möjligheten att föra in produkterna genom tullförfarandet för extern transitering via andra medlemsstater där varumärket är skyddat. Detta medför vidare en ökad risk för att myndigheterna i transitstaterna beslagtar varorna.

31. Enligt min mening utgör inte den externa transiteringen av Montex varor som är försedda med kännetecknet DIESEL i ett föreseglat transportmedel, *prima facie*, intrång i Diesels varumärkesrätt i Tyskland. Varorna kommer genom en transitering av detta slag inte i sådan kontakt med handeln i denna stat som skulle kunna leda till att varumärkets grundläggande funktion skadas. Det ankommer visserligen på den nationella domstolen att bekräfta att så är fallet i förevarande mål. Den nationella domstolen måste, när den gör sin bedömning, under alla omständigheter ta hänsyn till att en eventuell risk för missbruk under transiteringen är uppenbart otillräcklig för att en extern transitering som sådan skall likställas med att i näringsverksamhet använda ett tecken i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.3 i varumärkesdirektivet.

32. Intrång i varumärkesrätten i transitstaten kan endast fastställas om det finns indicier på grundval av vilka man skäligen kan anta att varorna som är försedda med kännetecknet DIESEL inte enbart kommer att saluföras i Irland utan även i andra stater, däribland transitstaten, där varumärket är skyddat. Vilka slags indicier kan då grunda en sådan misstanke att Montex kommer att saluföra sina varor i Tyskland?

33. Den nationella domstolen önskar få klarhet i vilken betydelse det har för bedömningen i förevarande fall huruvida varan har tillverkats lagenligt eller ej i ursprungsstaten. Jag skall nu uppehålla mig vid denna fråga för att bedöma vilken betydelse en sådan omständighet eventuellt har vid fastställandet av huruvida intrång skett i varumärkesinnehavarens rättigheter i transitstaten. Avslutningsvis skall jag undersöka förordning nr 3295/94 och domstolens rättspraxis avseende tolkningen av denna förordning för att avgöra dess betydelse för svaret på tolkningsfrågorna i förevarande mål.

*A — Lagenlig eller rättsstridig tillverkning i det tredjeland där varorna har sitt ursprung*

34. I motsats till den tyska regeringens och kommissionens uppfattning anser jag inte att det är avgörande huruvida tillverkningen av varorna i Polen har skett lagenligt eller i strid med polsk varumärkesrätt för att besvara frågan huruvida ett intrång skett i Diesels rättigheter i Tyskland, i dess egenskap av innehavare av varumärket i denna medlemsstat.

35. För det första kan bedömningen av om ett varumärkes grundläggande funktion har

skadats i den medlemsstat där varorna befinner sig i ett förfarande för extern transitering inte göras beroende av huruvida tillverkningen av varorna i ursprungsstaten är lagenlig eller ej. Detta skulle nämligen innebära att myndigheterna i transitstaten var skyldiga att känna till den nationella varumärkesrätten i det tredjeland, vilket det än må vara, där varorna har tillverkats.

36. Jag anser för det andra att endast sådana indicier som kan grunda misstanken att Montex kommer att saluföra transitvarorna i transitstaten i stället för i Irland är av betydelse vid fastställandet av huruvida ett intrång gjorts i Diesels varumärkesrätt i Tyskland. Ett avgörande indicium för att grunda en sådan misstanke skulle vara om Montex befanns befatta sig med eller tidigare har befattat sig med att *saluföra* sina produkter som är försedda med kännetecknet DIESEL antingen i transitstaten eller i ett annat land, inklusive tredjeländer, där Diesel åtnjuter varumärkesskydd.

37. Det ankommer i vart fall på den nationella domstolen att pröva huruvida de omständigheter som den har fått kännedom om visar att Montex har infört sina varor försedda med kännetecknet DIESEL i handeln i Tyskland eller i något annat land där Diesels varumärke är skyddat.

## B — Förordning nr 3295/94

38. Förordning nr 3295/94 och domstolens rättspraxis avseende åtgärder för att förhindra införsel till gemenskapen av varumärkesförfalskade, pirattillverkade och likställda varor påverkar inte tolkningen av artikel 5 i varumärkesdirektivet som är i fråga i detta mål.

39. Det skall erinras om att domstolen i domen i målet Rolex<sup>22</sup>, som rörde tolkningen av förordning nr 3295/94, konstaterade att denna förordning förbjuder ren transitering av varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor genom en medlemsstat till ett tredjeland och att påföljder skall föreskrivas för sådan transitering. Domstolen angav nämligen i denna dom att artikel 1 i förordning nr 3295/94 skall tolkas så att den skall tillämpas när varor, som har importerats från ett tredjeland och som befinner sig under transit till ett annat tredjeland, beslagtas på ansökan av innehavaren av de rättigheter som påstås ha kränkts.<sup>23</sup> Härav följer, vilket domstolen likaledes konstaterade, att när ”de aktuella bestämmelserna i nationell rätt inte innehåller något förbud, och det således inte föreskrivs någon påföljd för enbart transit av varumärkesförfalskade varor inom den berörda medlemsstatens

territorium, såsom det emellertid krävs enligt artiklarna 2 och 11 i förordning nr 3295/94, skall den slutsatsen dras att de senare utgör hinder mot sagda nationella bestämmelser”.<sup>24</sup>

40. Jag anser emellertid inte att man av denna förordning och domstolens ovan nämnda rättspraxis kan dra slutsatsen att transitering som sådan skall anses leda till intrång i innehavarens varumärkesrätt i transitstaten. Härvid delar jag den uppfattning som kommissionen framfört i sitt yttrande att förordning nr 3295/94 reglerar dels villkoren för tullmyndigheternas ingripande avseende varor som misstänks vara varumärkesförfalskade,<sup>25</sup> dels vilka åtgärder som skall vidtas av de behöriga myndigheterna med avseende på dessa varor.<sup>26</sup> Förordningen omfattar emellertid inte den varumärkesrättsliga bedömningen av huruvida det skett ett intrång i varumärkesrätten eller när användningen av ett kännetecken kan vara förbjuden på grund av intrång i varumärkesrätten.

41. Som understrukits ovan kan enbart transiteringen i sig, i avsaknad av en grundad

22 — Dom av den 7 januari 2004 i mål C-60/02, X, kallat Rolex (REG 2004, s. I-651).

23 — Ibidem, punkt 54. Se även domen i det ovannämnda målet Polo/Lauren, punkt 29.

24 — Domen i det ovannämnda målet Rolex, punkt 58.

25 — Se artikel 1.1 a i förordning nr 3295/94.

26 — Se artikel 1.1 b i förordning nr 3295/94.

misstanke att de varor som är försedda med kännetecken som är identiska med varumärket kommer att saluföras i transitmedlemsstaten i strid med varumärkesinnehavarens rättigheter i denna stat, inte skada varumärkets grundläggande funktion. Under dessa omständigheter inskränks inte varumärkesinnehavarens rättigheter i transitstaten.

nr 3295/94 att den omständigheten att varorna i fråga saluförs olagligen är av väsentlig betydelse.<sup>27</sup> Domstolen har själv uttryckligen angett i domen i det ovan nämnda målet Polo/Lauren att varorna i fråga "som hänförs till ett förfarande för extern transitering riskerar att införas på gemenskapens marknad genom bedrägeri".<sup>28</sup> Till skillnad från vad som är fallet i förevarande mål befann sig de varor som var aktuella i målet Polo/Lauren inte i ett förfarande för extern transitering till en medlemsstat där de fritt kunde säljas.

42. Intrång i varumärkesrätten föreligger däremot om en sådan misstanke om rättsstridig saluföring kan konstateras. Ett sådant intrång följer dock inte enbart av själva transiteringen. Det krävs även omständigheter som visar att det föreligger en verklig och faktisk risk för att varorna kommer att saluföras olagligen i transitmedlemsstaten eller i en annan stat där varumärket är skyddat.

43. I de ovan nämnda målen Polo/Lauren och Rolex var det just på grund av att det var mycket troligt att varorna i fråga skulle komma att saluföras olagligen i gemenskapen som domstolen fann att sådana åtgärder för ingripande som föreskrivs i förordning nr 3295/94 skulle vidtas avseende desamma. Detta trots att varorna i fråga befann sig i ett externt transiteringsförfarande. Det framgår av andra och tredje skälen i förordning

44. Att denna omständighet bekräftats i förevarande mål, och givetvis den omständigheten att det inte finns några indicier som kan grunda en misstanke om att varorna kommer att saluföras i transitstaten, är av avgörande betydelse för slutsatsen att förordning nr 3295/94 inte är relevant för att fastställa att användningen av ett kännetecken kan vara förbjuden på grund av intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter i transitstaten.

27 — Se punkt 9 i detta förslag till avgörande.

28 — Domen i det ovan nämnda målet Polo/Lauren, punkt 34.

45. Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser jag att domstolen skall besvara de frågor som den nationella domstolen har ställt på följande sätt. Artikel 5.1 och 5.3 i varumärkesdirektivet skall tolkas så att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra själva transiteringen av varor som är försedda med kännetecken som är identiska med nämnda varumärke i brist på indicier att ägaren av varorna, direkt eller indirekt, befattat sig med eller tidigare har befattat sig med att saluföra sina produkter i stater där varumärket är skyddat. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra huruvida sådana indicier föreligger i förevarande mål.

### III — Förslag till avgörande

46. Mot bakgrund av tidigare överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som Bundesgerichtshof har ställt på följande sätt:

Artikel 5.1 och 5.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra själva transiteringen av varor som är försedda med kännetecken som är identiska med nämnda varumärke i brist på indicier att ägaren av varorna, direkt eller indirekt, befattat sig med eller tidigare har befattat sig med att saluföra sina produkter i stater där varumärket är skyddat. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra huruvida sådana indicier föreligger i förevarande mål.