

Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering

(2016/C 244/03)

Innehållsförteckning

	<i>Sidan</i>
1. SYFTE	4
2. TULLKONTROLL AV VAROR SOM GÖR INTRÅNG I EN IMMATERIELL RÄTTIGHET	5
2.1 Varor som kommer från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning	5
2.2 Varor som förs in från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som har försetts med ett identiskt eller väsentligen identiskt varumärke	5
3. VAROR SOM MISSTÄNKTS GÖRA INTRÅNG I EN IMMATERIELL RÄTTIGHET – TULLKONTROLL	6
3.1 Kontroll och kvarhållande	6
3.2 Varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken	7
3.3 Läkemedel	8
3.4 Samarbete med rättighetsinnehavare	8

1. SYFTE

Kommissionens riktlinjer för tullmyndigheternas kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs i fråga om varor som transiteras genom EU, särskilt läkemedel, som kommissionens avdelningar offentliggjorde den 1 februari 2012 på webbplatsen för generaldirektoratet för skatter och tullar, behöver uppdateras för att beakta:

- Förordning (EU) nr 608/2013 ⁽¹⁾, som har ersatt rådets förordning (EG) nr 1383/2003 ⁽²⁾.
- Varumärkespaketet (rådets förordning (EG) nr 207/2009 ⁽³⁾ har ändrats genom förordning (EU) 2015/2424 ⁽⁴⁾ och direktiv (EU) 2015/2436 ⁽⁵⁾ har antagits).

I förordning (EU) nr 608/2013 fastställs villkor och förfaranden för tullmyndigheternas administrativa säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, och omfattningen av de immateriella rättigheter som kan kontrolleras av tullmyndigheterna utökas avsevärt (varumärke, formgivning, upphovsrätt och närstående rättighet, geografisk beteckning, patent, växtförädlarrätt, kretsmönster i halvledarprodukter, bruksmönster, handelsnamn).

Bestämmelserna i förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter måste tillämpas med beaktande av behovet att främja effektivt och lämpligt skydd av immateriella rättigheter och säkerställa att åtgärder och förfaranden för att upprätthålla immateriella rättigheter inte i sig blir hinder för den lagliga handeln, i enlighet med ingressen och artikel 41 i Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (Trips-avtalet) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 181, 29.6.2013, s. 15).

⁽²⁾ 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, 2.8.2003, s. 7).

⁽³⁾ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 24.12.2015, s. 21).

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 23.12.2015, s. 1).

⁽⁶⁾ Bilaga 1C till Marrakeshavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, undertecknat i Marrakesh i Marocko den 15 april 1994.

Varumärkespaketet utvidgar nu rättigheterna för innehavare av ett varumärke som är registrerat på unionsnivå som ett EU-varumärke eller på medlemsstatsnivå som ett nationellt varumärke att hindra tredje parter från att vid handelstransaktioner föra in varor som kommer till unionen från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från det varumärke som är registrerat för sådana varor. Detta bör tas i beaktande vid tullmyndigheternas säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Detta dokument ersätter därför *Kommissionens riktlinjer för tullmyndigheternas kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs i fråga om varor som transiteras genom EU, särskilt läkemedel*.

2. TULLKONTROLL AV VAROR SOM GÖR INTRÅNG I EN IMMATERIELL RÄTTIGHET

Förordning (EU) nr 608/2013 innehåller kontrollförfaranden för att tillåta tullmyndigheterna att ingripa mot varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. I artikel 2 i förordningen förtecknas de immateriella rättigheter som omfattas av tullmyndigheternas kontroll. I förordning (EU) nr 608/2013 fastställs villkor och förfaranden för tullmyndigheternas ingripande när varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet är eller borde ha varit föremål för tullövervakning eller tullkontroll (artikel 1.1), eftersom tullmyndigheternas förfaranderättigheter är begränsade till att bedöma om varorna är "varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet" enligt definitionen i artikel 2.7.

I förordning (EU) nr 608/2013 fastställs inte några kriterier för att bedöma huruvida det föreligger intrång i en immateriell rättighet (skäl 10). Frågan om huruvida det föreligger intrång i en immateriell rättighet är en fråga för immaterialrättslig lagstiftning, som den tolkas av de behöriga nationella domstolarna och Europeiska unionens domstol.

2.1 Varor som kommer från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning

För varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning kan ett intrång i de relevanta immateriella rättigheterna föreligga då dessa varor medan de funnits inom unionens tullområde (till exempel om de hänförs till ett särskilt förfarande enligt unionens tullkodex⁽¹⁾) eller till och med innan de förs in i området, är föremål för ett kommersiellt agerande som riktas till unionens marknad, såsom en försäljning, utbudande till försäljning eller marknadsföring (se Philips/Nokia-målen, punkt 57⁽²⁾), eller där det framgår tydligt av dokument (t.ex. bruksanvisningar) eller korrespondens om varorna att avsikten är att avleda varorna till unionens marknad utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Varor som förs in från ett tredjeland utan att övergå till fri omsättning och som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet som är skyddad av Europeiska unionen, till exempel genom ett varumärke, en upphovsrätt eller en närstående rättighet, eller en formgivning eller ett patent, kan klassas som "varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet" när det finns belägg för att avsikten är att saluföra dem i Europeiska unionen. Sådana belägg kan visa på att varorna har sålts till en kund, bjudits ut till försäljning eller marknadsförts till kunder i Europeiska unionen (se Philips/Nokia-målen, punkt 78).

2.2 Varor som förs in från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som har försetts med ett identiskt eller väsentligen identiskt varumärke

Förordning (EG) nr 207/2009, ändrad genom förordning (EU) 2015/2424 och direktiv (EU) 2015/2436, utvidgar rättigheterna för innehavaren av ett varumärke som är registrerat på unionsnivå som ett EU-varumärke eller på medlemsstatsnivå som ett nationellt varumärke att hindra tredje parter från att vid handelstransaktioner föra in varor som kommer till unionen från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från det varumärke som är registrerat för sådana varor (nedan kallade *varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken*) även om varorna inte är avsedda för omsättning på unionens marknad. Som förklaras i skäl 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 är syftet "att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfälskning effektivare och i linje med unionens internationella skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO)".

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

⁽²⁾ Förenade målen C-446/09 och C-495/09.

De nya bestämmelserna gällande behandling av de varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken som förs in i unionens område utan att övergå till fri omsättning ska tillämpas enligt följande:

EU-varumärken

- När det gäller EU-varumärken trädde förordning (EU) 2015/2424 i kraft den 23 mars 2016 (artikel 4) och blev tillämplig samma dag. Därför får tullmyndigheter från och med den 23 mars 2016 vidta åtgärder gällande varor som förs in i unionens tullområde från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med ett EU-varumärke.

Nationella varumärken

- När det gäller nationella varumärken trädde direktiv (EU) 2015/2436 i kraft den 12 januari 2016 (artikel 56). Medlemsstaterna ska, i enlighet med artikel 54 i direktiv (EU) 2015/2436, anpassa sina nationella lagar och andra författningar om varumärken för att införliva direktivet senast den 14 januari 2019. Det innebär att för nationella varumärken kommer de nya bestämmelserna om de varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken som förs in i medlemsstaten där varumärket är registrerat utan att övergå till fri omsättning att vara tillämpliga i den medlemsstaten när de lagar och andra författningar som krävs för att efterleva artikel 10 i direktivet är antagna och i kraft, vilket kan inträffa när som helst före den 14 januari 2019. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat bör därför noggrant följa revideringen av den nationella varumärkeslagstiftningen för att veta från vilket datum de ska tillämpa transiteringsbestämmelserna för de nationella varumärkena. Tullmyndigheterna får vidta åtgärder gällande varor som förs in från tredjeländer utan att övergå till fri omsättning och som försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med ett nationellt varumärke från och med det datum de nationella bestämmelserna är i kraft och tillämpliga i den medlemsstaten.

Innehavarens rättigheter i fråga om varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken

Artikel 9.4 i förordning (EG) nr 207/2009, ändrad genom förordning (EU) 2015/2424 lyder enligt följande:

”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke

[...] 4. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke också ha rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.” (vår understrykning)

Rättigheter som är knutna till ett nationellt varumärke

Artikel 10.4 i direktiv (EU) 2015/2436 är formulerad på liknande sätt som artikel 9.4 i förordning (EG) nr 207/2009, ändrad genom förordning (EU) 2015/2424, och utvidgar rättigheterna för innehavaren av ett registrerat nationellt varumärke gällande varor som förts in i medlemsstatens område och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med det registrerade nationella varumärket utan att dessa varor övergår till fri omsättning i medlemsstaten.

Det bör noteras att enligt lydelsen i och syftet med dessa nya bestämmelser ska varumärkesinnehavarens rättigheter inte bara omfatta varor som har försetts med ett tecken som är identiskt med innehavarens registrerade varumärke (dvs. ett tecken som utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick, enligt EU-domstolens definition i mål 291/00, LTJ Diffusion SA).

De nya bestämmelserna omfattar också varor som försetts med ett tecken ”som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket”.

3. VAROR SOM MISSTÄNKES GÖRA INTRÅNG I EN IMMATERIELL RÄTTIGHET – TULLKONTROLL

3.1 Kontroll och kvarhållande

I enlighet med unionens tullkodex (förordning (EU) nr 952/2013) får tullmyndigheter genomföra alla kontroller som de anser nödvändiga för icke-unionsvaror som förs in i unionens tullområde⁽¹⁾. Dessa kontroller måste vara proportionella och utföras i enlighet med riskanalyskriterier.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013, särskilt artikel 46.

Utöver den allmänna möjligheten att genomföra tullkontroller, i enlighet med artikel 1.1 i förordning (EU) nr 608/2013, har tullmyndigheterna också behörighet att kvarhålla varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet och som är eller borde ha varit föremål för tullövervakning eller tullkontroll inom unionens tullområde, särskilt varor som omfattas av följande situationer:

- a) När de har deklarerats för övergång till fri omsättning, export eller återexport.
- b) När de förs in till eller ut från unionens tullområde.
- c) När de hänförs till ett särskilt förfarande.

Kvarhållandet av varorna är ett beslut som tas av tullmyndigheterna baserat på tillräckliga indikationer om att dessa varor gör intrång i immateriella rättigheter.

Kvarhållande av varorna innebär att varorna hålls kvar och rättighetsinnehavaren ges åtkomst till konfidentiell information och får inspektera ifrågavarande varor, och kan leda till att varorna förstörs, utan formellt fastställande av om ett intrång har gjorts ⁽¹⁾. Detta förfarande går utöver tullmyndigheternas vanliga kontroll.

3.2 Varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken

I skäl 15 i förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordning (EG) nr 207/2009 anges följande:

"I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfälskning effektivare och i linje med unionens internationella skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), särskilt artikel V i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) om transiteringsfrihet och, vad gäller generiska läkemedel, den förklaring om Trips-avtalet och folkhälsa som antogs av WTO:s ministerkonferens i Doha den 14 november 2001, bör innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor."

Enligt skäl 16 i förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordning (EG) nr 207/2009 och skäl 22 i direktiv (EU) 2015/2436 bör det vara tillåtet att förhindra införsel av intrångsgörande varor och hänförande av sådana till samtliga tullförfaranden, inklusive transitering, omlastning, lagring, frizoner, tillfällig lagring, aktiv förädling eller tillfällig införsel, även då sådana varor inte är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen. Tullmyndigheterna bör när de utför tullkontroller tillämpa de befogenheter och förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013.

I enlighet med unionens och den nationella varumärkeslagstiftningen kan varor som misstänks vara varor med identiska eller väsentligen identiska varumärken kvarhållas av tullmyndigheterna med stöd av förordning (EU) nr 608/2013 då de förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning och utan att vara avsedda för unionsmarknaden. Varor som misstänks vara försedda med ett identiskt eller väsentligen identiskt varumärke utan tillstånd kan hittas på unionens tullområde

- i tillfällig lagring,
- i transitering på väg från ett tredjeland till ett annat tredjeland,
- under ett lagringsförfarande i en frizon eller ett tullager, utan att ännu avses för marknaden i EU eller ett tredjeland,
- under förfarandet för tillfällig införsel,
- under förfarandet för aktiv förädling.

⁽¹⁾ Se artikel 17 och artikel 23 i förordning (EU) nr 608/2013.

Innan tullmyndigheterna kvarhåller varor som misstänks ha försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med det skyddade varumärket utan tillstånd, om de varorna inte är avsedda för EU-marknaden, får de, i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EU) nr 608/2013 och för att undvika att hindra den lagliga handeln, begära att innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan ska tillhandahålla dem alla relevanta uppgifter om varorna.

När varor som misstänks ha försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med det skyddade varumärket utan tillstånd, och som inte är avsedda för EU-marknaden, har kvarhållits bör tullmyndigheterna säkerställa att de berörda personerna (dvs. varuinnehavaren eller varudeklaranten och rättighetsinnehavaren) snarast underrättas om kvarhållandet.

I syfte att förena behovet av att säkerställa effektiv kontroll av skyddet för varumärkesrättigheter med nödvändigheten att undvika att hindra det fria lagliga handelsflödet fastställer de nya bestämmelserna i varumärkespaketet att rätten för innehavaren av ett registrerat varumärke att hindra själva införandet av varor i EU ska utgå under vissa omständigheter, med hänseende på varor som misstänks ha försetts med ett identiskt eller väsentligen identiskt varumärke utan tillstånd och som transiteras och enligt uppgift är avsedda för marknaden i ett tredjeland. Denna rätt ska utgå om deklaranten eller varuinnehavaren under de förfaranden som har inletts för att fastställa om ett intrång har gjorts i det registrerade varumärket lägger fram bevis på att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det slutliga destinationslandet eftersom det berörda varumärket inte är skyddat i det slutliga destinationslandet.

3.3 Läkemedel

Även om den unionslagstiftning som det hänvisas till i detta tillkännagivande inte innehåller specifika regler om läkemedel beskriver såväl förordning (EU) nr 608/2013 (skäl 11), förordning (EU) 2015/2424 (skäl 19) och direktiv (EU) 2015/2436 (skäl 25) behovet av att underlätta smidig transitering för lagliga läkemedel genom EU.

Enligt den förklaring om Trips-avtalet och folkhälsa som antogs vid WTO:s ministerkonferens i Doha den 14 november 2001 bör Trips-avtalet tolkas och tillämpas på ett sätt som underbygger WTO-medlemmarnas rätt att skydda folkhälsan, särskilt genom att underlätta tillgången till läkemedel för alla. EU och dess medlemsstater stöder helt alla insatser för att underlätta tillgången till läkemedel i behövande länder i enlighet med den förklaringen.

Tullmyndigheter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att lagliga läkemedel som säljs på lagliga vägar⁽¹⁾, oavsett om de är generiska eller inte, kan flyttas genom unionens tullområde och inte kvarhålls med stöd av förordning (EU) nr 608/2013.

Tullmyndigheterna bör därför inte kvarhålla läkemedel – utan bevis för att de är avsedda för EU-marknaden – till exempel om det finns likheter mellan INN-namnet⁽²⁾ för den aktiva ingrediensen i läkemedlet och varumärket som är registrerat i EU.

Tullmyndigheterna bör därför vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika kvarhållande av läkemedel med stöd av förordning (EU) nr 608/2013, om de inte är avsedda för EU-marknaden eller om varorna inte är försedda med ett varumärke som misstänks vara identiskt eller väsentligen identiskt med det skyddade varumärket i den mening som avses i punkt 2.2 i detta tillkännagivande.

3.4 Samarbete med rättighetsinnehavare

Det är ytterst viktigt att tullmyndigheterna har tillgång till tillräcklig och relevant information från rättighetsinnehavarna för att organisera sin riskanalys på ett effektivt och verkkningsfullt sätt.

De rättighetsinnehavare som lämnar in en ansökan om ingripande bör därför alltid ta särskild hänsyn till kravet att tillhandahålla all tillgänglig information som kan hjälpa tullmyndigheterna i deras utvärdering av risken för intrång i den berörda rättigheten.

⁽¹⁾ Till exempel läkemedel som enbart transiteras genom EU:s område och som omfattas av ett patent som är tillämpligt för sådana läkemedel på EU-området, utan tillräckliga bevis på att risken är stor att läkemedlen avleds till EU-marknaden.

⁽²⁾ INN-namn identifierar farmaceutiska ämnen eller aktiva farmaceutiska ingredienser. Varje INN-namn är ett unikt namn som är internationellt erkänt och allmän egendom. INN-namn kallas också internationella generiska benämningar. Mer information om INN-namn finns på Världshälsoorganisationens webbplats: <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>

Artikel 28 i förordning (EU) nr 608/2013 föreskriver att en rättighetsinnehavare ska vara ansvarsskyldig för skador gentemot varuinnehavaren, bl.a. om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i en immateriell rättighet.

På grund av de strikta tidsfristerna som anges i förordning (EU) nr 608/2013 bör rättighetsinnehavare säkerställa att kontaktpersonerna som uppges i ansökningarna lätt kan nås och har möjlighet att snabbt svara på kontaktförsök eller begäranden från tullmyndigheterna.
