

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
PEDRO CRUZ VILLALÓN  
föredraget den 3 februari 2011<sup>1</sup>

I	— Inledning .....	I - 12441
II	— Tillämpliga bestämmelser .....	I - 12442
	A — Förordning nr 3295/94 .....	I - 12443
	B — Förordning nr 1383/2003 .....	I - 12445
III	— Målen vid de nationella domstolarna och tolkningsfrågorna .....	I - 12446
	A — Målet Philips .....	I - 12446
	B — Målet Nokia .....	I - 12447
IV	— Förfarandet vid domstolen .....	I - 12449
V	— En inledande fråga: likheter och skillnader mellan målet Nokia och målet Philips ....	I - 12449
VI	— Prövning av tolkningsfrågan i målet Philips .....	I - 12451
	A — ”Fiktionen avseende tillverkning” följer inte av lydelsen av den åberopade bestämmelsen .....	I - 12454
	B — Den tolkning som Philips förespråkar faller utanför ändamålet med tullförordningen .....	I - 12455

1 — Originalspråk: spanska.

C — En genomgång av hittillsvarande rättspraxis ger inte stöd för "fiktionen avseende tillverkning" .....	I - 12457
D — Förslag till avgörande .....	I - 12460
VII — Prövning av tolkningsfrågan i målet Nokia .....	I - 12460
A — Inledande synpunkter .....	I - 12460
B — Artiklarna 1, 4 och 9 i förordning nr 1383/2003 innehåller ett särskilt villkor för ingripande: "misstankar" om intrång .....	I - 12462
C — Tullmyndigheterna kan inte föregripa innebörden av ett framtida beslut i sakfrågan .....	I - 12463
D — Överdrivet höga beviskrav kan göra omfattningen av förordningens tillämpningsområde meningslös .....	I - 12464
E — Förordningen innehåller kriteriet "misstankar" .....	I - 12465
VIII — Förslag till avgörande .....	I - 12467
A — Tolkningsfrågan från Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (mål C-446/09) .....	I - 12467
B — Tolkningsfrågan från Court of Appeal of England and Wales (mål C-495/09) .....	I - 12468

## I — Inledning

1. I dessa förenade mål har två nationella domstolar hänskjutit var sin fråga rörande tolkningen av unionens bestämmelser om tullmyndigheternas åtgärder vid misstanke om intrång i immateriella rättigheter.

2. I båda fallen handlar det om varor som misstänkts vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade och som hänförts till "extern transitering", ett slags suspensivt arrangemang som enligt artikel 91.1 a i gemenskapens tullkodex<sup>2</sup> ska medge "befordran 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". Enligt rättspraxis bygger denna "externa transitering" på en rättslig fiktion, där icke-gemenskapsvarorna behandlas som om de aldrig hade förts in på någon medlemsstats territorium.<sup>3</sup>

3. I det första av målen, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing

Industrial Company Ltd m.fl., C-446-09 (nedan kallat målet Philips), har sökanden yrkat att den nationella domstolen inom ramen för den rättsliga fiktion som extern transitering utgör dessutom ska tillämpa en "fiktion avseende tillverkning", som innebär att de icke-gemenskapsvaror som transiteras ska behandlas som om de hade tillverkats i den medlemsstat där de befinner sig, och därmed omfattas av den medlemsstatens bestämmelser om skydd av immateriella rättigheter. På så sätt behöver det inte bevisas att varorna kommer att släppas ut på marknaden i unionen, vilket annars i princip är nödvändigt för att olika immateriella rättigheter ska erhålla skydd.

4. I det andra målet, Nokia Corporation mot Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (nedan kallat målet Nokia), avslog de brittiska tullmyndigheterna en begäran från nämnda företag om att de skulle beslagta varor som uppenbarligen var varumärkesförfalskade. Tullmyndigheterna hänvisade till att destinationsorten för varorna var belägen i Colombia och att det inte fanns något som talade för att varorna skulle omdirigeras till Europeiska unionens marknad. Den hänskjutande domstolen har frågat EU-domstolen om detta förhållande måste bevisas för att varorna enligt tullbestämmelserna ska anses vara "varumärkesförfalskade"

2 — Antagen genom rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

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

och för att tullmyndigheterna ska kunna kvarhålla dem.

5. I dessa förenade mål ges domstolen således möjlighet att klargöra huruvida tullförförordningarna har någon inverkan på de materiella bestämmelserna om immateriella rättigheter beträffande varor som transiteras, samt vilka möjligheter tullmyndigheterna har att ingripa när det gäller sådana varor. Detta mot bakgrund av en något snarig rättspraxis.

## II — Tillämpliga bestämmelser

6. De tolkningsfrågor som här har ställts handlar om gemenskapens bestämmelser om vilka åtgärder tullmyndigheterna får vidta vid misstanke om intrång i immateriella rättigheter.

7. Målet Philips handlar närmare bestämt om 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 (nedan även kallad den gamla tullförförordningen eller förordning nr 3295/94).<sup>4</sup>

4 — EGT L 341, s. 8, svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 77, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 241/1999 av den 25 januari 1999 (EGT L 27, s. 1).

I målet C-495/09, Nokia, ska däremot 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 (nedan kallad den nya tullförförordningen eller förordning nr 1383/2003)<sup>5</sup> tillämpas. Denna upphävde och ersatte den tidigare förordningen.

8. Båda förordningarna antogs med stöd av artikel 133 EG<sup>6</sup> rörande den gemensamma handelspolitiken. I artikel 133.1 EG föreskrevs följande: "Den gemensamma handelspolitiken skall grundas på enhetliga principer, särskilt när det gäller att ändra tulltaxor, ingå tull- och handelsavtal, uppnå enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik samt handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och subventioner."<sup>7</sup>

9. Såväl den gamla som den nya tullförförordningen anger tillämpningsområdet genom att hänvisa till olika typer av tullstatus för varor som kan bli föremål för ingripande och

5 — EGT L 196, s. 7.

6 — Före Amsterdamfördraget artikel 113 EG. I förordning nr 3295/94 hänvisas det till artikeln med det numret, medan det i förordning nr 1383/2003 hänvisas till artikel 133 EG.

7 — I den nya artikel 207 FEUF, som i stort sett återger innehållet i denna bestämmelse, nämns särskilt "handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter".

genom att i detta avseende definiera begreppet "varor som gör intrång i en immateriell rättighet".

artikel 61 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

10. I båda förordningarna föreskrivs att tullmyndigheterna får vidta vissa åtgärder (artikel 4 i båda förordningarna) innan rättighets-havaren ansöker om att tullmyndigheterna ska ingripa (artikel 3 i den gamla tullförordningen och artikel 5 i den nya) och denna ansökan eventuellt godkänns, åtgärder vidtas och ärendet i tillämpliga fall hänskjuts till den behöriga myndigheten för ett avgörande "i sakfrågan".

— påträffas vid en kontroll av varor som underkastats tullövervakning i enlighet med artikel 37 i 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, och

A — *Förordning nr 3295/94*<sup>8</sup>

11. I artikel 1 anges förordningens tillämpningsområde:

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.

"1. I denna förordning fastställs:

2. I denna förordning avses med:

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

a) varor som gör intrång på den immateriella äganderätten:

— deklarerats för fri omsättning, export eller återexport i enlighet med

— varumärkesförfalskade varor:

— varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är

8 — I dess ändrade lydelse enligt förordning nr 241/99.

identiskt med det giltigt inregistrerade varumärket för varor av samma slag eller som i 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,

...

- pirattillverkade varor: varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av upphovsrätten eller närstående rättigheter eller mönster-  
rättsinnehavaren, oavsett om mönstret är registrerat enligt nationell lagstiftning eller ej, eller från en person med vederbörligt tillstånd av rättighetsinnehavaren i tillverkningslandet, om framställningen av dessa kopior kränker rättigheten i fråga enligt gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i den medlemsstat i vilken ansökan om ingripande av tullmyndigheterna görs,

...”

12. I artikel 6 föreskrivs följande:

”1. Om ett tullkontor till vilket beslutet om att bevilja en ansökan från rättighetsinnehavaren har överlämnats enligt artikel 5 efter att om så är nödvändigt ha rådgjort med den sökande, finner det klarlagt att de varor som har hänförs till någon av de situationer som avses i artikel 1.1 a motsvarar beskrivningen av de varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varorna i detta beslut, skall tullkontoret uppskjuta frigörandet av varorna eller kvarhålla dessa. ...

2. Den lagstiftning som gäller i den medlemsstat inom vars territorium varorna har hänförs till någon av de situationer som avses i artikel 1.1 a skall tillämpas vid

- a) hänskjutande till den behöriga myndigheten för ett beslut i sak och för att den tullenhet eller det tullkontor som avses i punkt 1 omedelbart skall kunna under rättas om denna åtgärd, om det inte är den enheten eller det kontoret som vidtar åtgärden,
- b) utarbetande av det beslut som skall tas av denna myndighet. Om det saknas gemenskapsbestämmelser i detta avseende skall de kriterier som ligger till grund för detta beslut vara desamma som dem som används för att avgöra om varor som tillverkas i den berörda medlemsstaten kränker innehavarens rättigheter. ...”

B — *Förordning nr 1383/2003*

med artikel 182.2 i tullkodexen eller som är upplagda i en frizon eller ett frilager i enlighet med artikel 166 i tullkodexen.

13. Artikel 1 har följande lydelse:

2. I denna förordning fastställs också de åtgärder som de behöriga myndigheterna skall vidta med avseende på de varor som avses i punkt 1, om det fastställs att de gör intrång i immateriella rättigheter.”

”1. I denna förordning fastställs villkoren för tullmyndigheternas ingripande när varor misstänks göra intrång i immateriella rättigheter i följande situationer:

14. I artikel 2.1 anges att med varor som gör intrång i immateriella rättigheter avses:

a) Varorna deklareraras 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.

a) varumärkesförfalskade varor:

b) Varorna påträffas vid en kontroll av varor som förs in till eller ut från gemenskapens tullområde i enlighet med artiklarna 37 och 183 i förordning (EEG) nr 2913/92, som hänförts till ett suspensivt arrangemang i enlighet med artikel 84.1 a i tullkodexen, som håller på att återexporteras efter anmälan i enlighet

i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den

20 december 1993 om gemenskapsvarumärken eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs,

### III — Målen vid de nationella domstolarna och tolkningsfrågorna

#### A — Målet Philips

...

b) pirattillverkade varor ...

15. Artikel 9 handlar om villkor för ingripande av tullmyndigheterna. I artikel 9.1 föreskrivs följande: "Om ett tullkontor dit beslutet att bifalla en ansökan från en rättighetshavare har överlämnats i enlighet med artikel 8 finner, vid behov efter samråd med sökanden, att de varor som beslutet avser och som befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 misstänks göra intrång i en immateriell rättighet, skall tullkontoret uppskjuta frigörandet av varorna eller kvarhålla dessa. ..."

16. I artikel 10 föreskrivs att "[d]e gällande bestämmelserna i den medlemsstat där varorna befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 skall tillämpas för att avgöra om det gjorts intrång i en immateriell rättighet enligt de nationella bestämmelserna. ..."

17. Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (tillsynsmyndigheten för tull och accis i Antwerpen) kvarhöll den 7 november 2002 ett parti rakapparater som kom från Shanghai. Varorna misstänktes göra intrång i Koninklijke Philips Electronics NV:s (nedan kallat Philips) immateriella rättigheter, särskilt de internationella mönsterregistreringar avseende elektriska rakapparater som registrerats hos WIPO, World Intellectual Property Organization (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) med nummer DM-034.562 den 9 juni 1995 och DM-045.971 den 29 juli 1998 för bland annat Beneluxländerna, samt upphovsrätten till rakapparaternas utseende.

18. Sökanden gav den 12 november 2002 in en allmän ansökan om ingripande till Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (centrala tull- och accismyndigheten i Bryssel). Denna ansökan bifölls den 13 november 2002.

19. Därefter skickade tullmyndigheterna ett foto av rakapparaten "Golden Shaver" till



Philips och meddelade att följande företag hade varit delaktiga i tillverkning eller saluföring av de kvarhållna apparaterna: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, kinesisk tillverkare av rakapparater, Far East Sourcing Ltd, med säte i Hong Kong, transportör av varorna, Röhligh Hong Kong Ltd, varuspeditor i Hong Kong som agerade på uppdrag av den som angav destinationsorten för varorna, samt Röhligh Belgium NV, varuspeditor i Belgien som agerade på uppdrag av den som angav destinationsorten för varorna.

20. Företrädaren Röhligh Belgium NV gav in en anmälan om tillfälligt införseltillstånd, vilken hade upprättats i Antwerpen den 29 januari 2003, utan att någon destinationsort angavs. Dessförinnan, närmare bestämt när varorna anlände till Antwerpen, hade en summarisk deklaration upprättats i enlighet med artikel 49 i gemenskapens tullkodex.

21. Philips väckte den 11 december 2002 talan vid Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (förstainstansrätten i Antwerpen) (nedan kallad Rechtbank) och yrkade att Rechtbank skulle fastställa att det förelåg intrång i Philips immateriella rättigheter. Enligt sökanden borde Rechtbank i enlighet med artikel 6.2 b i förordning nr 3295/94 bedöma frågan som om de beslagtagna rakapparaterna hade tillverkats i Belgien, och därefter

tillämpa belgisk rätt för att avgöra om intrång förelåg.

22. Rechtbank har hänskjutit följande tolkningsfråga till domstolen för att därefter kunna pröva målet i sak:

”Utgör artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 (den gamla tullförordningen) en bestämmelse om harmoniserad gemenskapsrätt som ska tillämpas av den domstol i en medlemsstat där rättighetshavaren väcker talan i enlighet med artikel 7 i den förordningen och innebär denna bestämmelse att den nationella domstolen inte ska beakta att varorna har status som varor i tillfällig förvaring eller transiteras samt att den måste bedöma frågan som om varorna hade tillverkats i denna medlemsstat och därmed avgöra frågan huruvida dessa varor innebär intrång i den ifrågasvarande immateriella rättigheten i enlighet med lagstiftningen i denna medlemsstat?”

#### B — *Målet Nokia*

23. I juli år 2008 stoppade och inspekterade Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Förenade kungarikets tullmyndighet, nedan kallad HMRC) på flygplatsen Heathrow en försändelse av varor som transporterades från Hong Kong till Colombia.

Försändelsen bestod av cirka 400 mobiltelefoner samt artiklar i form av batterier, manualer, kartonger och handsfree-utrustning till dylika telefoner. Alla dessa varor var försedda med Nokia-varumärken.

24. Genom en skrivelse av den 30 juli 2008 skickade HMRC prover på dessa varor till Nokia Corporation (nedan kallat Nokia). Efter att ha inspekterat varuproverna underrättade Nokia HMRC om att varorna var varumärkesförfalskade och frågade HMRC huruvida myndigheten skulle ta varorna i beslag.

25. Den 6 augusti 2008 svarade HMRC och uppgav att myndigheten, efter att ha inhämtat juridisk rådgivning, hade svårt att se hur varorna kunde vara "varumärkesförfalskade" i den mening som avses i artikel 2.1 a i i förordning nr 1383/2003, såvida det inte fanns bevis för att varorna skulle komma att om-dirigeras till EU-marknaden. I avsaknad av sådana bevis angav HMRC att HMRC inte trodde att det skulle vara lagligt att frånta ägaren varorna.

26. Den 20 augusti 2008 ingav Nokia en ansökan om att HMRC skulle lämna ut namn på och adress till avsändaren och mottagaren samt de relevanta handlingar avseende försändelsen som HMRC innehade. Sådana handlingar tillhandahölls, men Nokia har inte kunnat identifiera avsändaren och mottagaren och bolaget tror att de båda har vidtagit åtgärder för att dölja sin verkliga identitet.

27. Efter att ha skickat en ny formell skrivelse till HMRC ingav Nokia en ansökan om rättsprövning den 31 oktober 2008.

28. I en dom av den 29 juli 2009 slog domare Kitchin på Chancery Division vid High Court of England and Wales fast att förordningen inte ger tullmyndigheterna rätt, eller ålägger dem någon skyldighet, att kvarhålla eller beslagta förfalskade varor som befinner sig under transitering när det saknas bevis för att varorna kommer att dirigeras om till marknaden i medlemsstaterna, eftersom sådana varor inte utgör "varumärkesförfalskade varor" i den mening som avses i artikel 2.1 a i i förordning nr 1383/2003.

29. Domare Kitchins avgörande överklagades till Court of Appeal of England and Wales (nedan kallad Court of Appeal), vilken mot bakgrund av just målet Philips och den omständigheten att domstolarna i de olika medlemsstaterna har olika uppfattning, samt "med hänsyn till behovet av ett konsekvent och bestämt förhållningssätt till frågor som rör tolkningen av förordningen", har beslutat att ställa följande tolkningsfråga till Europeiska unionens domstol:

"Kan icke-gemenskapsvaror, som är försedda med ett gemenskapsvarumärke och som är föremål för tullövervakning i en medlemsstat och som befinner sig under transitering från ett tredjeland till ett annat tredjeland, utgöra 'varumärkesförfalskade varor' i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordning (EG)

nr 1383/2003, när det inte finns några bevis som tyder på att dessa varor kommer att släppas ut på marknaden i Europeiska unionen, vare sig i enlighet med ett tullförfarande eller genom en otillåten omdirigering?”

International Trademark Association,, den tjeckiska, den franska, den polska, den finländska och den brittiska regeringen samt kommissionen för att yttra sig muntligen.

#### IV — Förfarandet vid domstolen

30. Begäran om förhandsavgörande i målet Philips inregistrerades vid domstolens kansli den 17 november 2009. Begäran om förhandsavgörande i målet Nokia inregistrerades den 2 december 2009.

31. I målet Philips har sökanden (Koninklijke Philips Electronics NV), Far East Sourcing, den belgiska, den brittiska och den italienska regeringen samt kommissionen inkommit med skriftliga yttranden. I målet Nokia har klaganden (Nokia Corporation), International Trademark Association, den portugisiska, den polska, den tjeckiska, den finländska, den italienska och den brittiska regeringen samt kommissionen inkommit med skriftliga yttranden.

32. Förhandlingar i målen hölls den 18 november 2010. I målet Philips närvarade sökanden, Far East Sourcing, den belgiska, den tjeckiska och den brittiska regeringen samt kommissionen för att yttra sig muntligen. I målet Nokia närvarade klaganden,

33. Genom beslut av den 11 januari 2011 förklarades målen vad gäller domslutet.

#### V — En inledande fråga: likheter och skillnader mellan målet Nokia och målet Philips

34. Oavsett alla de likheter som dessa förenade mål uppvisar är det viktigt att redan från början peka på den viktigaste skillnaden mellan dem och klargöra särdragen i respektive mål.

35. För det första bör det påpekas att det är olika bestämmelser som är tillämpliga, till följd av den utveckling som unionens tullföreskrifter har genomgått. Således omfattas de faktiska omständigheterna i målet Philips av den gamla tullförordningen, förordning (EG) nr 3295/94, medan det är den nya tullförordningen, förordning (EG) nr 1383/2003, som är tillämplig i målet Nokia. Målen handlar dessutom om olika bestämmelser i dessa båda förordningar.

36. För det andra handlar de båda målen om olika immateriella rättigheter. I målet Philips handlar det om upphovsrätt och registrerat mönsterskydd<sup>9</sup>, medan det i målet Nokia handlar om rätten till varumärket.<sup>10</sup>

37. Den viktigaste skillnaden rör emellertid föremålet för talan i de båda målen där tolkningsfrågor har ställts till domstolen. I båda fallen handlar de faktiska omständigheterna om ett kvarhållande hos tullmyndigheterna av varor som befinner sig under transitering. Målet Nokia, det andra av de två målen, handlar emellertid om huruvida de brittiska tullmyndigheterna handlade lagenligt när de beslutade att inte kvarhålla varorna eftersom de ansåg att det inte hade skett något "faktiskt" eller "verkligt" intrång i det åberopade varumärket. Det första målet, målet Philips, har däremot hamnat hos domstolen i ett senare och kvalitativt annorlunda skede. Där har innehavaren av den immateriella rättighet som det påstås ha gjorts intrång i vänt sig till domstol och yrkat att det ska fastställas att det faktiskt föreligger ett intrång, med de konsekvenser som detta medför, efter det att de belgiska tullmyndigheterna hade ingripit och kvarhållit varorna.

38. Detta påpekande är viktigt, inte minst med tanke på att dessa två dimensioner av det immaterialrättsliga skyddet i viss mån blandas ihop i de skriftliga yttranden som har inkommit i de båda målen. Jag anser därför att det finns ett behov av att redan i dessa inledande synpunkter med utgångspunkt i de aktuella förordningarna klargöra de tre på varandra följande åtgärder som myndigheterna i en medlemsstat kan vidta vid misstanke om intrång i en immateriell rättighet beträffande varor som befinner sig under transitering.

39. Den första "förberedande" fasen inleds om tullmyndigheterna finner "tillräckliga skäl att misstänka" att det föreligger intrång i en immateriell rättighet. Tullmyndigheterna vidtar då "förberedande åtgärder" genom att de skjuter upp frigörandet av varorna eller kvarhåller dem, i båda fallen i tre arbetsdagar.<sup>11</sup>

40. Den andra fasen inleds om misstankarna kvarstår och myndigheterna på begäran av rättighetshavaren<sup>12</sup> fastställer uppskjutandet av varornas frisläppande eller kvarhållandet av dem<sup>13</sup>. Denna fas är fortfarande

9 — På dessa var Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, s. 28) och lagstiftning som införlivar direktivet tillämpliga.

10 — Den omfattas av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och den nationella varumärkeslagstiftningen, vilken harmoniserats genom rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

11 — Artikel 4 i förordning nr 3295/94 och artikel 4 i förordning nr 1383/2003.

12 — Sådana ansökningar om ingripande regleras i artikel 3 i förordning nr 3295/94 och i artiklarna 5 och 6 i förordning nr 1383/2003.

13 — Artikel 6.1 i förordning nr 3295/94 och artikel 9 i förordning nr 1383/2003.

administrativ och interimistisk, men den innebär ett något mer ”varaktigt” ingripande än den föregående.

att kvarhålla varorna i det som här har kallats den ”andra fasen” måste ha bevis på att dessa varor på ett eller annat sätt kommer att släppas ut på marknaden i unionen. I målet Philips däremot vill den hänskjutande domstolen veta om detta är nödvändigt för att det inom ramen för den prövning i sak som den ”tredje fasen” eventuellt kan mynna ut i ska kunna slås fast huruvida det föreligger ett intrång i en immateriell rättighet.

41. Därefter kan något av följande alternativ inträffa i den tredje och sista fasen: a) ägaren till de kvarhållna varorna avstår från dem, varvid de kan förstöras under tullkontroll;<sup>14</sup> b) rättighetshavaren vänder sig inom tio dagar räknat från meddelandet om ingripande i den andra fasen till en ”behörig myndighet” (vanligtvis en domstol) för att vid en prövning i sak få fastställt om det föreligger ett intrång;<sup>15</sup> c) rättighetshavaren underlåter att agera inom tio dagar (varken fall a eller fall b föreligger då), vilket innebär att varorna ska frigöras eller kvarhållandet hävas.<sup>16</sup>

43. Domstolen bör beakta denna väsentliga skillnad för att kunna ge de nationella domstolarna ett användbart svar. Eftersom de båda målen är av olika beskaffenhet är det lämpligt att bedöma dem vart och ett för sig, varvid målnumrens ordning bör följas även om det innebär en omkastning av den kronologiska ordningen för de två formerna av skydd mot varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor.

42. För att uttrycka det så kortfattat som möjligt undrar den hänskjutande domstolen i målet Nokia huruvida tullmyndigheterna för

## VI — Prövning av tolkningsfrågan i målet Philips

14 — Artikel 11.1 i förordning nr 1383/2003. Förordning nr 3295/94 innehåller inga föreskrifter om ett sådant ”för-enklat” förfarande.

15 — Artiklarna 6.2 och 7.1 i förordning nr 3295/94 och artikel 13.1 i förordning nr 1383/2003. Om det vid denna prövning i sak slås fast att det föreligger ett intrång kan varorna bli föremål för de ”slutgiltiga” åtgärder som föreskrivs i artikel 8 i förordning 3295/94 och i artiklarna 16 och 17 i förordning nr 1383/2003: varorna får inte införas på gemenskapens tullområde, övergå till fri omsättning, exporteras och så vidare, de ska förstöras eller placeras utanför handelsflödet utan kompensation av något slag och de berörda personerna ska faktiskt berövas den ekonomiska vinningen av transaktionen.

16 — Artikel 7.1 i förordning nr 3295/94 och artikel 13.1 i förordning nr 1383/2003.

44. Rechtbank frågar domstolen hur det ska prövas om det har skett ett intrång i immateriella rättigheter när det handlar om

varor som tagits i beslag i samband med transitering.

45. I detta första mål handlar det som tidigare nämnts inte om hur tullmyndigheterna har agerat, utan om fastställandet, i det här fallet av en domstol, av huruvida det föreligger ett faktiskt och verkligt intrång i immateriella rättigheter, med alla de konsekvenser som detta medför.<sup>17</sup>

46. Närmare bestämt undrar Rechtbank om artikel 6.2 b i förordning nr 3295/94 innebär att domstolen ska företa en sådan prövning utan att beakta varornas tullstatus och bedöma frågan som om varorna hade tillverkats i den medlemsstat där de befinner sig, vilket enligt vad som har gjorts gällande underförstått följer av nämnda bestämmelse.<sup>18</sup>

17 — Däribland att varorna i fråga ska förstöras eller placeras utanför handelsflödet, utan kompensation av något slag (artikel 8.1 i förordning nr 3295/94 och artikel 17 i förordning nr 1383/2003).

18 — Som framgått frågar Rechtbank allra först huruvida bestämmelsen i fråga utgör en "bestämmelse om harmoniserad gemenskapsrätt". Ställs frågan så, kan den knappast besvaras på annat sätt än att förordningen i sig är en till alla delar tvingande rättsakt som har direkt effekt i hela unionen.

47. Rechtbank undrar med andra ord om "fiktionen avseende tillverkning" är förenlig med unionsrätten. Den viktigaste konsekvensen av det skulle i så fall vara att det är möjligt att slå fast att en icke-gemenskapsvara som transiteras kan göra intrång i en immateriell rättighet som om det hade handlat om en vara som är olagligt tillverkad i den medlemsstat där den befinner sig under transitering, oavsett om varan är avsedd för unionens marknad eller inte.<sup>19</sup>

48. Genom att tillämpa denna rättsliga fiktion, vilken förefaller utgöra kärnan i frågan, kan man framför allt komma undan kravet på "användning i näringsverksamhet", vilket enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 40/94, artikel 5 i direktiv 89/104/EEG och artikel 12 i direktiv 98/71/EG måste vara uppfyllt för att det ska anses föreligga ett intrång i ett gemenskapsvarumärke, ett nationellt varumärke respektive ett formskydd.

49. Syftet med immateriella rättigheter är att ge innehavaren av ett varumärke, ett mönster eller en modell ensamrätt att använda det och

19 — Denna "fiktion avseende tillverkning" förefaller ha tillämpats första gången i ett patentmål vid Hoge Raad der Nederlanden, i vilket dom meddelades den 19 mars 2004 (LJN AO 0903, målet Philips mot Postec och Princo). Den har senare använts av ordföranden i Rechtbank Den Haag i ett beslut av den 18 juli 2008 och av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen själv i en dom av den 9 oktober 2008. Fiktionen förefaller även ha behandlats i doktrinen: se Eijsvogels, F., "Some remarks on Montex Holdings Ltd/Diesel Spa", Boek9.nl, 24 november 2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>, och Puts, A. "Goods in transit", 194 Trademark World 22–23 (februari 2007).

att förbjuda tredje part att ”använda det i näringsverksamhet”. På så sätt knyter de materiella bestämmelserna samman skyddet av de immateriella rättigheterna med saluföringen av varorna eller tjänsterna i fråga.

de ovannämnda materiella bestämmelserna, eftersom de då medger ett skydd som är frikopplat från den verkliga ”saluföringen” eller ”användning i näringsverksamhet” i den berörda medlemsstaten.

50. Innan jag bemöter detta förslag till tolkning av artikel 6.2 b bör det påpekas att domstolen tidigare har klargjort att transitering inte i sig innebär att de berörda varorna saluförs, och den kan alltså inte skada det särskilda föremålet för varumärkesrätten.<sup>20</sup>

52. Mot bakgrund av detta är det svårt att som Philips gör i sitt skriftliga yttrande hävda att denna ”fiktions avseende tillverkning” inte utgör ett nytt kriterium för att avgöra om det föreligger intrång i de immateriella rättigheterna och att den inte påverkar de materiella bestämmelserna om dessa rättigheter.<sup>21</sup>

51. Mot bakgrund av detta förefaller det nödvändigt att bevisa att varorna kommer att saluföras i det område där en immateriell rättighet skyddas, för att kunna slå fast att varor som transiteras gör intrång i den rättigheten. Tillämpas ”fiktions avseende tillverkning” skulle det innebära att skyddet av dessa rättigheter har utökats i tullförordningarna, jämfört med vad som föreskrivs i

53. Som framgår nedan anser jag inte att den tolkning som bygger på ”fiktions avseende tillverkning” följer av de åberopade artiklarnas lydelse. Den går utöver ändamålet med tullförordningen och strider mot gällande rättspraxis inom detta område.

20 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-115/02, Rioglass och Transremar (REG 2003, s. I-12705), punkt 27. Till skillnad från förevarande mål handlade det målet om varor som lagligen hade tillverkats i en medlemsstat och som transiterades genom en annan medlemsstat för att transporteras vidare till ett tredjeland. Tvisten handlade således om möjligheten att åberopa den fria rörligheten för varor som hinder för ett ingripande från tullmyndigheterna. Trots denna väsentliga skillnad är domstolens överväganden i den domen beträffande vad som utmärker en transitering av gemenskapsvaror fullt tillämpliga på en extern transitering. Som generaladvokat Jacobs har påpekat i sitt förslag till avgörande i mål C-405/03, Class International (dom av den 18 oktober 2005, REG 2005, s. I-8735, som jag snart ska återkomma till), fördraget den 26 maj 2005, ”kan [det] ... 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” (punkt 32).

21 — Om gemenskapslagstiftaren hade velat omdefiniera dessa materiella bestämmelser om rättigheterna i tullförordningarna och ge rättighetshavarna mer omfattande befogenheter än de som föreskrivs i den ovannämnda materiella rätten, skulle denne ha åberopat artiklarna 100 A EG eller 235 EG (artiklarna 95 EG och 308 EG enligt numreringen efter Amsterdampfördraget; nu artiklarna 114 och 352 FEUF), rörande den inre marknadens funktion, vilka vanligtvis utgör den rättsliga grunden för de materiella bestämmelserna om immateriella rättigheter.

A — *”Fiktionen avseende tillverkning” följer inte av lydelsen av den återopade bestämmelsen*

54. För det första anser jag inte att ”fiktionen avseende tillverkning” kan härledas från lydelsen av artikel 6.2 b i förordning nr 3295/94. Där föreskrivs som tidigare angivits följande: ”Den lagstiftning som gäller i den medlemsstat inom vars territorium varorna har hänförts till någon av de situationer som avses i artikel 1.1 a skall tillämpas vid ... b) utarbetande av det beslut som skall tas av denna myndighet. Om det saknas gemenskapsbestämmelser i detta avseende skall de kriterier som ligger till grund för detta beslut vara desamma som dem som används för att avgöra om varor som tillverkas i den berörda medlemsstaten kränker innehavarens rättigheter.”

55. Framför allt innebär inte den omständigheten att det i bestämmelsen föreskrivs att ”den behöriga myndigheten” då den beslutar i sak ska tillämpa samma kriterier som de som används för att avgöra om varor som tillverkas i den berörda medlemsstaten kränker innehavarens rättigheter, på något vis att icke-gemenskapsvaror som transiteras i alla avseenden ska behandlas på samma sätt som varor som tillverkas olagligt i medlemsstaten i fråga.

56. Som kommissionen och Förenade kungariket har påpekat visar tvärtom en noggrann

granskning av bestämmelsen att unionslagstiftaren har haft för avsikt att ”om det saknas gemenskapsbestämmelser i detta avseende” i andra hand ange en lagvalsregel som gör det möjligt att avgöra vilken materiell regel den behöriga myndigheten (i detta fall den belgiska domstolen) ska tillämpa då den beslutar i sak och avgör huruvida det har skett ett intrång i den immateriella rättigheten. Detta klargörande är nödvändigt (som kommissionen har påpekat finns det 27 olika nationella lagstiftningar som kan tillämpas i det här fallet), och det innebär en naturlig tillämpning av den territorialitetsprincip som gäller för dessa rättigheter.<sup>22</sup>

57. Det är vidare bara på så sätt som formuleringen om bestämmelsens subsidiära karaktär (”om det saknas gemenskapsbestämmelser inom detta område”) blir begriplig. Om ”fiktionen avseende tillverkning” skulle anses följa av artikel 6, skulle det då innebära att den inte ska tillämpas på exempelvis gemenskapsvarumärken, vilka omfattas av förordning (EG) nr 40/94, och att de därmed får ett svagare skydd än andra immateriella rättigheter?

58. Den ovannämnda slutsatsen bekräftas av innehållet i artikel 10 i den nya

22 — Se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 10 november 1992 i mål C-3/91, Exportur (REG 1992, s. I-5529; svensk specialutgåva, volym 13, s. I-105), punkt 12, och av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (REG 1994, s. I-2789; svensk specialutgåva, volym 15, s. II-1), punkt 22.



tullförordningen, (EG) nr 1383/2003, vilken återger en stor del av innehållet i artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 3295/94. I artikel 10, som är tydligare formulerad, föreskrivs att "[d]e gällande bestämmelserna i den medlemsstat där varorna befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 skall tillämpas för att avgöra om det gjorts intrång i en immateriell rättighet enligt de nationella bestämmelserna". För att förtydliga lagvalsregeln innehåller den motsvarande bestämmelsen i den nya tullförordningen således inte längre formuleringen om "tillverkning".<sup>23</sup>

B — *Den tolkning som Philips förespråkar faller utanför ändamålet med tullförordningen*

59. För det andra är det uppenbart att en tillämpning av "fiktionen avseende tillverkning" på den här typen av varor skulle göra det möjligt att helt enkelt förbjuda att de hänförs

23 — I den nya tullförordningen finns hänvisningen till tillverkningskriteriet bara i skäl 8. Detta avslutas emellertid med en annan formulering som uppenbarligen avser lagval: "Medlemsstaternas bestämmelser om de rättsliga instansernas behörighet och om de rättsliga förfarandena berörs inte av denna förordning." Min uppfattning är att dessa båda formuleringar finns med i ett och samma skäl för att de har ett gemensamt syfte, nämligen att klargöra vilka bestämmelser som är tillämpliga på förfarandet vid intrång i immateriella rättigheter. Det förefaller för övrigt inte sannolikt att en så betydelsefull bestämmelse endast ska kunna härledas från ett skäl. Se, för ett liknande resonemang, van Hezewijk, J.K., "Montex and Rolex – Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods", *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 39 (2008), nr 7, s. 779.

till ett suspensivt arrangemang (transitering eller tillfällig förvaring), oavsett vilken marknad de är avsedda för, vilket helt uppenbart går utöver ändamålet med unionens tullbestämmelser.

60. Enligt det andra skälet i förordning nr 3295/94 är syftet med förordningen att [varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor] "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*", eftersom handel med sådana varor "vållar avsevärd skada för laglydiga tillverkare och grossister och för innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter och vilseleder konsumenterna".<sup>24</sup>

61. Det andra skälet avspeglar således gemenskapslagstiftarens vilja att göra innehållet i tullagstiftningen förenligt med det normala systemet för skydd av immateriella rättigheter, vilket som påpekats bygger på "användning i näringsverksamhet".

24 — Min kursivering. Se även skäl 2 i förordning nr 1383/2003.

62. Det handlar i själva verket om att förhindra att varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor ”släpps ut på marknaden” i unionen, inte att förbjuda att de transiteras innan man vet vilken marknad de är avsedda för. Att ge innehavaren av den rättighet som påstås ha kränkts denna möjlighet skulle hindra den lagliga handelns frihet som förordningen under alla förhållanden syftar till att värna om, och det skulle innebära en utvidgning av de immateriella rättigheternas normala innehåll.

63. Visserligen går det inte att bortse från det tredje skälet i förordning nr 3295/94 (”i den mån som varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor och liknande produkter importerats från tredje land är det viktigt att förhindra att de övergår till fri omsättning i gemenskapen *eller att de hänförs till ett suspensivt arrangemang*”)<sup>25</sup>. Detta tredje skäl, särskilt den sista delen, måste emellertid tolkas mot bakgrund av det andra skälet som återgivits ovan. Läser man det mot bakgrund av det föregående skälet är det uppenbart att det syftar på det förbud som den behöriga myndigheten får utfärda om den i slutändan konstaterar att det har skett ett intrång i en immateriell rättighet, efter det att det har slagits fast att varorna faktiskt är avsedda att saluföras på unionens marknad. Det är endast på så sätt det blir begripligt varför det

finns ett förfarande som gör det möjligt för tullmyndigheterna att ingripa och som, vilket även anges längre fram i detta skäl, syftar till att ”garantera att ett sådant förbud upprätthålls på bästa möjliga sätt”.

64. Såväl Philips som den belgiska och den italienska regeringen har gjort gällande att ”fiktionen avseende tillverkning” är nödvändig för att förordning (EG) nr 3295/94 (och den nya tullförordningen från 2003) ska kunna tillämpas på varor som befinner sig under extern transitering, vilka omfattas av artikel 1. Kort sagt menar de att fiktionen är nödvändig för att tullmyndigheterna ska kunna ingripa i ett fall som detta. Som jag tidigare har påpekat bygger dock den här typen av argument på en sammanblandning av de krav som ska vara uppfyllda för att tullmyndigheterna ska få ingripa och de strängare villkor som gäller för att den behöriga myndigheten slutgiltigt ska kunna slå fast att det skett ett intrång i immateriella rättigheter.

65. Vidare bör det erinras om att skyddet för de immateriella rättigheterna bygger på territorialitetsprincipen. Denna princip innebär att en rättighetshavare endast kan förbjuda otillåten användning av sin rättighet i de stater där den är skyddad.<sup>26</sup> Eftersom transitering inte är någon ”användning i

25 — Min kursivering.

26 — Den ovannämnda domen i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, punkt 22. Se även mitt förslag till avgörande i mål C-96/09 P, Anheuser-Busch, föredraget den 14 september 2010, punkt 106 och följande punkter.

näringsverksamhet”, skulle en tillämpning av fiktionen avseende tillverkning innebära ett viktigt undantag från denna territorialitetsprincip, och även i detta hänseende skulle den gå utöver ändamålet med tullförordningen.<sup>27</sup>

*C — En genomgång av hittillsvarande rättspraxis ger inte stöd för ”fiktionen avseende tillverkning”*

66. Det är lämpligt att avsluta det svar jag föreslår på tolkningsfrågan i målet Philips med att hänvisa till hittillsvarande rättspraxis inom detta område, en rättspraxis som olika parter ofta hänvisar till beroende på vilka intressen de har. Även om det innebär att jag i viss mån föregriper slutsatsen i denna del, vill jag redan nu klargöra att jag inte anser att ”fiktionen avseende tillverkning” är förenlig med senaste rättspraxis inom detta område. Jag syftar då i första hand på domarna i

målet Class International<sup>28</sup> och målet Montex Holdings<sup>29</sup>.

67. I domen i målet Class International slog domstolen 2005 fast att direktiv 89/104/EEG och förordning (EG) nr 40/94 ska 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 eller ett tullförfarande för lagring i tulllager, när varorna inte dessförinnan släppts ut på marknaden i gemenskapen av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. I sådana fall åligger det varumärkesinnehavaren att bevisa de sakomständigheter som gör att förbudsrätten kan utövas, det vill säga antingen att icke-gemenskapsvaror försedda med hans varumärke har släppts ut i fri omsättning eller att ett utbudande eller en försäljning av dessa varor ovillkorligen medför att de släpps ut på marknaden i gemenskapen.

27 — Philips har hänvisat till Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om hur tullen bör bemöta den senaste utvecklingen inom varumärkesförfälskning och pirattillverkning av den 11 oktober 2005 (KOM(2005) 479 slutlig, s. 8, bilaga III.1), där följande anges: ”EU:s tullagstiftning på detta område anses numera som en av de bästa och effektivaste i världen ... Genom sina kontroller av alla varurörelser, särskilt vid omlastning, skyddar tullen inte bara EU utan också andra delar av världen och särskilt de minst utvecklade länderna, ett vanligt mål för bedragarna.” Trots detta kan man varken utifrån rättspraxis eller utifrån de nu gällande bestämmelserna dra slutsatsen att ett rent europeiskt skydd kan utvidgas till att omfatta tredjeländ genom en utökning av de åtgärder som vidtas vid gränsen. Se, för ett liknande resonemang, Große Ruse-Khan, H. och Jaeger, T., ”Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes”, *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40 (2009), nr 5, s. 502–538.

68. Detta avgörande är förenligt med den ovannämnda domen i målet Rioglass och Transremar, i vilken domstolen slog fast att den omständigheten att varor transiteras inte innebär att de ”saluförs”, i den mening som skulle medföra att varumärkesskyddet enligt de materiella varumärkesbestämmelserna skulle kunna åberopas.

28 — Se ovan.

29 — Dom av den 9 november 2006 i mål C-281/05 (REG 2006, s. I-10881), nedan kallad Montex.

69. I överensstämmelse med detta slog domstolen ett år senare i domen i målet Montex fast att artikel 5.1 och 5.3 i direktiv 89/104/EEG ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat av varor som är försedda med varumärket och som är hänfödda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat, endast ”när tredje man handhar varorna medan de är hänfödda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat”.

70. I båda domarna har domstolen entydigt slagit fast att ”användning i näringsverksamhet” är ett grundläggande villkor för att skyddet av de immateriella rättigheterna ska aktiveras, och de ger inte utrymme för någon ”fiktions avseende tillverkning”. Visserligen handlar dessa domar om tolkningen av de materiella varumärkesbestämmelserna (direktiv 89/104/EEG och förordning (EG) nr 40/94) och inte om förordningarna om tullmyndigheternas ingripande, men det bör hållas i åtanke att bestämmelserna i dessa förordningar, vilkas tolkning är omtvistad i förevarande mål, i vissa fall berör de immateriella rättigheternas materiella aspekter.

71. Det bör i detta sammanhang beaktas att domstolen i punkt 40 i domen i målet Montex

uttryckligen slog fast att ”det inte i någon bestämmelse i förordning nr 3295/94 fastställs ett nytt kriterium för att avgöra om det har skett intrång i varumärkesrätten eller om det rör sig om en sådan användning av varumärket som kan förbjudas på grund av att den medför ett intrång i denna rätt”. Mot bakgrund av detta klargörande från domstolens sida kan den återopade ”fiktionen avseende tillverkning” inte anses förenlig med tullförordningen, eftersom den som ovan nämnts innebär en omdefiniering av de immateriella rättigheterna.

72. Det finns emellertid en tidigare rättspraxis som dessutom specifikt rör tullförordningarna, och det kan inte direkt förnekas att den inte är helt förenlig med domarna i målet Class International och målet Montex. Denna rättspraxis har i hög grad återopats av dem som i förevarande mål har förespråkats att ”fiktionen avseende tillverkning” ska tillämpas. Jag syftar framför allt på domen i målet Polo/Lauren<sup>30</sup> från år 2000 och domen i målet Montres Rolex<sup>31</sup> från år 2004.

73. I såväl domen i målet Polo/Lauren som domen i målet Rolex har domstolen slagit fast att förordning nr 3295/94 var tillämplig på icke-gemenskapsvaror som befann sig i en medlemsstat under transitering till ett tredjeland, och domstolen har inte särskilt slagit fast att det behövde bevisas att de var avsedda

<sup>30</sup> — Se ovan.

<sup>31</sup> — Dom av den 7 januari 2004 i mål C-60/02, brottmål mot X (REG 2004, s. I-651), nedan kallad domen i målet Rolex.

för gemenskapens marknad. De uppenbara skillnaderna mellan dessa båda grupper av domar förklarar varför de ofta har kritiserats för att vara motstridiga.<sup>32</sup>

för unionens marknad därför var relativt underordnad.

74. För det första bör det i detta sammanhang påpekas att domstolen har varit medveten om dessa skillnader och därför klargjort att slutsatserna i domarna i målet Class International och målet Montex inte kullkastats av tidigare rättspraxis.<sup>33</sup>

76. Avslutningsvis bör det betonas att domstolen i domen i målet Polo/Lauren lade stor vikt vid risken för att varumärkesförfalskade varor olovligen förs ut på marknaden i unionen och att det innebär att transiteringen "kan ha betydelse för den inre marknaden".<sup>34</sup>

77. Oberoende av alla dessa omständigheter måste det emellertid tillstås att de båda grupperna av domar inte är helt förenliga med varandra. I den mån denna motsättning har någon betydelse anser jag att det är de senaste domarna (i målen Class International och Montex) som bäst avspeglar domstolens uppfattning.

75. För det andra bör det beaktas att de två förstnämnda domarna främst handlade om frågor som tullförordningens giltighet och dess rättsliga grund (i målet Polo/Lauren) samt förekomsten av en straffrättslig *lex previa* (i målet Rolex) och att prövningen av frågan huruvida varorna var avsedda

78. Under alla förhållanden menar jag att den osäkerhet som uppkommit beträffande tolkningen av dessa domar huvudsakligen beror på att domstolen hittills har anpassat sina svar till den bestämmelse som åberopats i begäran om förhandsavgörande och inte nödvändigtvis tagit hänsyn till föremålet för den tvist inom ramen för vilken begäran om förhandsavgörande framställdes.

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

33 — Se, för ett liknande resonemang, bland annat punkterna 35–40 i domen i målet Montex och punkterna 38–45 i generaladvokat Poiaras Maduros förslag till avgörande i samma mål, föredraget den 4 juli 2006, där problemet behandlas mer utförligt och om möjligt mer distinkt. I domen i målet Class International behandlades problemet inte uttryckligen, antagligen på grund av att tullförordningen helt enkelt inte var tillämplig eftersom det handlade om parallellimport av originalprodukter (artikel 1.4 i förordning nr 3295/94 och artikel 3 i förordning nr 1383/2003). I generaladvokat Jacobs ovannämnda förslag till avgörande i detta mål finns emellertid en hänvisning till domen i målet Polo/Lauren, där det klargörs att den avsåg ett annat sammanhang (punkt 34).

79. Domstolens uppgift i de nu aktuella målen är att klargöra under vilka förhållanden

34 — Punkt 34 i den ovannämnda domen i målet Polo/Lauren.

respektive bestämmelser ska tillämpas, samt precisera vilka villkor som ska vara uppfyllda för att man ska komma över den tröskel som gör att tullmyndigheterna får ingripa, å ena sidan, och för att det ska kunna fastslås (normalt sett av en domstol) att det skett ett intrång i rättigheten, å den andra.<sup>35</sup>

immateriella rättigheten i enlighet med lagstiftningen i denna medlemsstat.

## VII — Prövning av tolkningsfrågan i målet Nokia

### D — Förslag till avgörande

80. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen ska besvara den fråga som Rechtbank har ställt enligt följande: Artikel 6.2 b i förordning nr 3295/94 kan inte tolkas så, att det organ (i det här fallet en domstol) i en medlemsstat där rättighetshavaren väcker talan i enlighet med artikel 7 i den förordningen inte ska beakta att varorna har status som varor i tillfällig förvaring eller som varor som transiteras och att organet inte heller kan bedöma frågan som om varorna hade tillverkats i denna medlemsstat och därmed avgöra frågan huruvida dessa varor innebär intrång i den ifrågavarande

### A — Inledande synpunkter

81. Till skillnad från i ovanstående mål har Court of Appeal i målet Nokia ställt sin tolkningsfråga inom ramen för ett förfarande i vilket det gjorts gällande att de brittiska tullmyndigheternas beslut att avslå Nokias begäran om att kvarhålla vissa varor som befinner sig under transitering är rättsstridigt.

82. Formellt sett avser begäran om förhandsavgörande tolkningen av begreppet "varumärkesförfalskade varor" i artikel 2.1 a i förordning nr 1383/2003: "varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens

35 — Som jag kommer att visa i min bedömning av målet Nokia, menar jag att det är uppenbart att tröskeln inte kan vara densamma och att ett förebyggande ingripande från tullmyndigheterna enbart behöver grunda sig på "bevisning" som är mer eller mindre välgrundad, utan att det behöver bevisas att varorna är avsedda att saluföras i unionen. Det skulle nästan innebära att det slutgiltigt slås fast att det skett ett intrång, vilket bara krävs i fall som det som här är i fråga (Philips).

rättigheter enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 ... eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs”.

83. Det ankommer således på domstolen att avgöra huruvida det i denna bestämmelse görs en självständig tolkning av begreppet varumärkesförfalskade varor som är frikopplad från de materiella bestämmelserna när det gäller tullmyndigheternas ingripande.

84. Jag anser att den hänvisning till de materiella varumärkesbestämmelserna som finns i artikel 2.1 a är ovillkorlig, trots att den inleds med uttrycket ”och som därigenom”<sup>36</sup>, och att argumentet om ett ”självständigt begrepp” som framförts av vissa parter som har yttrat sig i målet inte kan godtas. För att det ska föreligga en ”varumärkesförfalskning” enligt förordning (EG) nr 1383/2003, måste det således bevisas att de berörda varorna är avsedda för Europeiska unionens marknad. I annat fall uppfyller varorna som transiteras inte villkoret om ”användning i näringsverksamhet” som föreskrivs i såväl förordning (EG) nr 40/94 som de nationella varumärkesbestämmelserna.

36 — ”De ce fait”, i den franska versionen; ”thereby”, i den engelska; ”og som derved”, i den danska; ”und damit”, i den tyska; ”e que pertanto”, i den italienska; ”die zodoende”, i den nederländska; ”por tanto”, i den spanska; ”por ese motivo”, i den portugisiska; ”ja joka siten”, i den finska; ”och som därigenom”, i den svenska versionen.

85. Som framgick i det ovanstående målet är detta villkor tvingande om det vid prövningen i sak – i domstol eller på annat vis – ska kunna fastställas att det har skett ett intrång i varumärkesrätten. I förevarande mål handlar det emellertid om att klargöra om detta förhållande även måste bevisas under en eventuell föregående fas med ingripande från tullmyndigheternas sida.

86. Det var vad de brittiska tullmyndigheterna med stöd av artikel 2 i förordning (EG) nr 1383/2003 gjorde gällande då de avtog Nokias begäran om beslag av varor som befann sig under transitering, eftersom det saknades bevis för att de var avsedda för unionens marknad.

87. Om det handlar om att klargöra vad som avses med ”varumärkesförfalskade varor” i *förordningen*, eller, vilket är samma sak, vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tullmyndigheterna ska få ingripa, är det uppenbart att artikel 2 i förordning (EG) nr 1383/2003 inte kan bedömas separat.

88. I stället anser jag att särskilt artikel 1 i samma förordning måste beaktas, i vilken förordningens tillämpningsområde anges, liksom artiklarna 4 och 9, där villkor för att tullmyndigheterna ska få ingripa föreskrivs. Som framgår nedan måste det enligt alla

dessa artiklar föreligga ”misstankar” för att ett sådant ingripande ska få ske.<sup>37</sup>

uttryckligen att tullmyndigheterna får ingripa i alla tullärenden om de har ”misstankar” om att varorna, ”gör intrång i” eller ”kan göra intrång i” en immateriell rättighet.

89. Vidare är en vid och isolerad tolkning av artikel 2, där denna bestämmelse ensam ligger till grund för prövningen av om tullmyndigheterna får ingripa, knappast förenlig med ändamålet med förordningen och de befo genheter som tullmyndigheterna tillerkänns där, och inte heller med den rättspraxis som föreligger inom detta område.<sup>38</sup>

B — *Artiklarna 1, 4 och 9 i förordning nr 1383/2003 innehåller ett särskilt villkor för ingripande: ”misstankar” om intrång*

90. Till skillnad från artikel 2, i vilken det endast anges vad som avses med varor som gör intrång i immateriella rättigheter” i denna förordning”, föreskrivs i artiklarna 1, 4 och 9

91. Som påpekats ovan görs i förordning (EG) nr 1383/2003 (och dessförinnan i förordning (EG) nr 3295/94) tydlig åtskillnad mellan den fas där tullmyndigheterna ingriper och den där det prövas materiellt huruvida det har skett ett intrång. Den förstnämnda är en typiskt administrativ och förebyggande fas, medan den sistnämnda brukar vara av rättslig karaktär och under alla förhållanden innehåller ett beslut i sakfrågan, vanligtvis ett slutgiltigt sådant.

37 — ”Tillräckliga skäl att misstänka”, i artikel 4; ”om ett tullkon tor ... finner ... att de varor ... misstänks”, i artikel 9.

38 — För att uppnå ändamålet med förordningen är det trots allt inte nödvändigt att, såsom INTA gör gällande, använda sig av ”fiktionen avseende tillverkning”, en ståndpunkt som jag behandlat i föregående mål och som jag inte heller i det här sammanhanget anser befogad. Den enda bestämmelse i förordning (EG) nr 1383/2003 som i själva verket eventuellt skulle kunna ligga till grund för en sådan fiktion är artikel 10, en lagvalsregel som för övrigt, såsom framgår av rubriken till kapitel III i förordningen, är tillämplig på beslutet i sak och inte på villkoren för ingripande av tull myndigheterna, vilket det här är fråga om.

92. Liksom besluten i de olika faserna enligt förordningen ska fattas av olika myndigheter, gäller även olika villkor för dessa. Villkoren är strängare vid beslut i sakfrågan, eftersom det bara är sådana beslut som kan leda fram till ett förbud att använda varumärket i fråga



i näringsverksamhet i unionen.<sup>39</sup> De åtgärder som tullmyndigheterna vidtar är däremot interimistiska och av förebyggande karaktär, och därför är det logiskt att tröskeln för när sådana åtgärder får vidtas är lägre.

handling eller försummelse från rättighetshavarens sida eller om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i någon immateriell rättighet (artikel 6.1). Annan information som rättighetshavaren "känner till", som "den planerade bestämmelseorten" för varorna och "varornas planerade ankomst- eller avsändningsdag", behöver till exempel bara lämnas "upplysningsvis" i ansökan.

93. Det är enda förklaringen till varför det i artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1383/2003, vilken innehåller uttömmande bestämmelser om vad en ansökan om ingripande av tullmyndigheterna ska innehålla, bara anges att den ska innehålla "alla uppgifter som tullmyndigheterna kan behöva för att lätt kunna identifiera varorna i fråga", särskilt "exakta uppgifter om typen av bedrägeri och bedrägeriförloppet, om rättighetshavaren har kännedom om dessa".<sup>40</sup>

95. Det handlar således om att lokalisera de misstänkta varorna och försäkra sig om att ansökan är någorlunda seriös och naturligtvis ännu inte om att pröva om det har skett ett intrång i den åberopade rättigheten. Om lagstiftaren redan i detta skede hade velat kräva avgörande bevis på att det föreligger ett intrång i rättigheten (eller ett potentiellt sådant) så hade han gjort det uttryckligen.

94. Dessutom krävs det enligt samma artikel "handlingar som styrker att sökanden är rättighetshavare avseende varorna i fråga", och rättighetshavaren ska avge en förklaring om att denne går med på ansvarsskyldighet gentemot personer som berörs om det förfarande som inlemts inte fullföljs till följd av en

*C — Tullmyndigheterna kan inte föregripa innebörden av ett framtida beslut i sakfrågan*

39 — Beträffande detta betonar Vrins, O. och Schneider, M. att ändamålet med artikel 1.1 i förordning nr 1383/2003 inte får förväxlas med ändamålet med artikel 16 i samma förordning: "i den förstnämnda anges villkoren för att tullmyndigheterna ska få ingripa om *det misstänks* att varorna gör intrång i en immateriell rättighet, medan det i den sistnämnda föreskrivs att varorna inte får övergå till fri omsättning, föras in på marknaden eller överhuvudtaget omsätts om det efter ett ingripande av tullmyndigheterna enligt artikel 9 och när ett sådant förfarande som avses i artikel 13 avslutats, *har slagits fast att det föreligger ett sådant intrång*" (Vrins, O. och Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, s. 73).

40 — Min kursivering.

96. Det är vidare uppenbart att det inte ankommer på tullmyndigheterna att slutgiltigt avgöra huruvida det har skett ett intrång i de immateriella rättigheterna. Om det av artikel 2 skulle följa att förordningen ställer

samma krav på bevis om intrång för att tullmyndigheterna ska kvarhålla varorna som för att de ska dras bort från marknaden eller förstöras, skulle tullmyndigheternas beslut i viss mån föregripa resultatet av en eventuell prövning i sak i ett senare skede av en annan myndighet.

D — *Överdrivet höga beviskrav kan göra omfattningen av förordningens tillämpningsområde meningslös*

97. Den förebyggande kontrollen kan kort sagt inte göras beroende av att det fastställts att det skett ett intrång i den immateriella rättigheten. Eftersom det är en förebyggande åtgärd är den av interimistisk karaktär (högst tio dagar), och det är naturligt att den vidtas på grundval av preliminära uppgifter eller ”misstankar”.<sup>41</sup>

41 — Liksom det i denna fas inte kan krävas ovedersägliga bevis på varornas bestämmelseort, förefaller det heller inte som om tullmyndigheterna i det här sammanhanget behöver gå in och undersöka om de uppfyller andra villkor som föreskrivs i de materiella bestämmelserna för att skyddet av rättigheten ska träda in, något som ibland kräver en relativt komplicerad faktisk och rättslig bedömning. Ett exempel är prövningen av huruvida det föreligger ”risk för förväxling”, ett begrepp som förekommer i de materiella varumärkesbestämmelserna men inte i artikel 2 i förordning nr 1383/2003, antagligen för att inte belasta tullmyndigheterna med att behöva pröva det i det här skedet. Beträffande de olika definitionerna av begreppet varumärkesförfalskade varor i tullbestämmelserna och i de materiella varumärkesbestämmelserna, se Hezewijk, J.K., a.a., s. 785 och följande sidor, samt Vrins, O. och Schneider, M., *Enforcement ...*, a.a., s. 97.

98. Den här typen av beviskrav kan i praktiken omöjliggöra alla förebyggande ingripanden beträffande varor som befinner sig under extern transitering, trots att de uttryckligen omfattas av förordningens tillämpningsområde.

99. Tullbestämmelsernas utveckling är det tydligaste beviset på hur viktigt gemenskapslagstiftaren har ansett det vara att täcka in alla tullsituationer som varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor kan finna sig i.<sup>42</sup> Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1383/2003 innefattar dess tillämpningsområde således såväl varor som deklarerats för övergång till fri omsättning, export eller återexport, som varor som påträffas vid en kontroll av varor som förs in till eller ut ur gemenskapens tullområde, varor som håller på att återexporteras efter anmälan, varor som är upplagda i en frizon eller ett frilager och varor som omfattas av ett suspensivt arrangemang. Enligt artikel 84.1 a i gemenskapens tullkodex innefattar sådana suspensiva arrangemang

42 — Se, för ett liknande resonemang, Lois Bastida, F., ”El Reglamento (CE) nº 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, T. XXIV (2003), s. 1228.

bland annat extern transitering, lagring i tull-lager och temporär import.

i tullförordningen, och det bör tolkas så, att det möjliggör en lämplig tillämpning av dessa.

100. Den här typen av tullförfaranden kan användas i bedrägligt syfte som ett instrument för att föra in varor som är avsedda att saluföras olagligt i unionen, eftersom mot-tagaren inledningsvis inte behöver uppge varornas bestämmelseort och inte ens avslöja sin identitet.

101. Med tanke på vilka bevisvärigheter den här typen av situationer ger upphov till skulle den omfattning av tillämpningsområdet för förordningen som anges i artikel 1 vara meningslös om det inte räckte med att det finns misstankar om oegentligheter för att tullmyndigheterna ska få ingripa i förebyggande syfte. Det skulle även öka risken för missbruk av de suspensiva arrangemangen för att undvika att varorna tas i beslag.

*E — Förordningen innehåller kriteriet "misstankar"*

102. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att definitionen av begreppet "varumärkes-förfalskade varor" i artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 1383/2003 kan ligga till grund för tillämpningen av de övriga bestämmelserna

103. Som framgår av förordningens titel reglerar den såväl "tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter" som "vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter".

104. För att kunna vidta sådana åtgärder måste det slås fast att varan är "varumärkes-förfalskad" eller "pirattillverkad" i den mening som avses i artikel 2. Som framgår av min bedömning i målet Philips bör de kriterier som återfinns i de materiella bestämmelserna om varumärken och andra immateriella rättigheter tillämpas här. Den hänvisning till dessa bestämmelser som finns i artikel 2 bör således uppfattas på det viset.

105. För att tullmyndigheterna ska få beslagta vissa varor räcker det emellertid med att de "misstänks" uppfylla villkoren i definitionen i artikel 2, inbegripet dem som följer av de materiella bestämmelser som det där hänvisas till. Varken enligt förordningen eller enligt rättspraxis krävs det något mer.

106. Problemet är emellertid att uttrycket "misstänks" i det här sammanhanget är intimt förknippat med de faktiska omständigheterna. "Misstankar" bör självfallet inte uppfattas

som ovederläggliga konstateranden, men samtidigt får detta kriterium inte leda till att tullmyndigheterna handlar helt efter eget skön.<sup>43</sup>

med extern transitering bygger på en rättslig fiktion.

107. Jag menar därför att för att tullmyndigheterna ska få lov att beslagta varor som befinner sig under transitering och som står under deras kontroll, bör de åtminstone förfoga över något slags ”*prima facie*-bevis”, det vill säga någon indikation på att varorna faktiskt kan göra intrång i en immateriell rättighet.

110. Denna fiktion innebär att varor som hänförs till extern transitering inte beläggs med importtullar eller blir föremål för andra handelspolitiska åtgärder, utan behandlas som om de aldrig hade förts in på unionens territorium. Som framgår tydligt av domen i målet Polo/Lauren är sådan transitering ”inte ett förfarande som är främmande för den inre marknaden”.<sup>44</sup> Kort sagt handlar det om att bedöma huruvida denna risk är tillräcklig för att man ska få fastslå att vissa varor ”misstänks” göra intrång i en immateriell rättighet.

108. När det gäller varor som transiteras är det varornas bestämmelseort som är svårast att bevisa i det här skedet.

109. När dessa ”misstankar” ska bedömas bör därför särskild hänsyn tas till risken för att varor förs ut olagligt på unionens marknad. Trots alla de försiktighetsåtgärder som systemet för gemenskapskontroll innehåller finns det en sådan risk, för man får inte glömma att varorna rent fysiskt befinner sig inom unionens territorium även om förfarandet

111. Mot bakgrund av ovanstående kan förhållanden som till exempel att transiteringen drar ut på tiden, hur många och vilken typ av transportmedel som använts, hur svårt det är att identifiera avsändaren eller avsaknad av uppgifter om fysisk bestämmelseort eller mottagare, under vissa omständigheter ge stöd för misstankar om att varor som ser ut som om de är ”varumärkesförfalskade”

43 — Ibland preciseras dessa misstankar i tullbestämmelserna. I artikel 4 i förordning (EG) nr 1383/2003 finns exempelvis formuleringen ”finner tillräckliga skäl att misstänka”, och i artikel 4 i förordning (EG) nr 3295/94 hänvisas det till en situation i vilken ”tullkontoret konstaterar att varorna är förfalskade eller pirattillverkade”. Båda bestämmelserna handlar om tullmyndigheternas första ingripande, innan en ansökan från rättighetshavaren har lämnats in.

44 — Punkt 34. Av detta skäl menade generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer att det ”... inte [är] möjligt att utvidga denna fiktion bortom det område som den ursprungligen var avsedd för” (förslag till avgörande i målet Polo/Lauren, föredraget den 16 december 1999, punkt 21). Enligt min uppfattning kan emellertid denna omständighet inte medföra att fiktionen ersätts av att varor som transiteras fullständigt likställs med varor som övergår till fri omsättning eller som tillverkas i unionen.

eller ”pirattillverkade” kommer att saluföras i unionen.

112. Sammanfattningsvis föreslår jag att domstolen ska svara Court of Appeal of England and Wales att icke-gemenskapsvaror som är försedda med ett gemenskapsvarumärke

och som är föremål för tullövervakning i en medlemsstat och som befinner sig under transitering från ett tredjeland till ett annat tredjeland, får tas i beslag av tullmyndigheterna om det finns skäl att misstänka att varorna är varumärkesförfalskade och i synnerhet att de kommer att släppas ut på marknaden i Europeiska unionen, i enlighet med ett tullförfarande eller genom otillåten omdirigering, även om det inte finns några bevis på detta.

## VIII — Förslag till avgörande

113. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna på följande sätt:

A — *Tolkningsfrågan från Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (mål C-446/09)*

Artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 3295/94 kan inte tolkas så, att den domstol i en medlemsstat där rättighetshavaren väcker talan i enlighet med artikel 7 i den förordningen inte ska beakta att varorna har status som varor i tillfällig förvaring eller transiteras och att domstolen inte heller kan bedöma frågan som om varorna hade

tillverkats i denna medlemsstat och därmed avgöra frågan huruvida dessa varor innebär intrång i den ifrågavarande immateriella rättigheten i enlighet med lagstiftningen i denna medlemsstat.

B — *Tolkningsfrågan från Court of Appeal of England and Wales (mål C-495/09)*

Icke-gemenskapsvaror som är försedda med ett gemenskapsvarumärke och som är föremål för tullövervakning i en medlemsstat och som befinner sig under transitering från ett tredjeland till ett annat tredjeland, får tas i beslag av tullmyndigheterna om det finns skäl att misstänka att varorna är varumärkesförfalskade och i synnerhet att de kommer att släppas ut på marknaden i Europeiska unionen, i enlighet med ett tullförfarande eller genom otillåten omdirigering.