FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 16. december 1999 *

Indledning

1. Med det præjudicielle spørgsmål, Oberster Gerichtshof (Østrig) — sidste ordinære retsinstans på det pågældende område — har forelagt Domstolen, ønsker retten klarlagt, om man kan anvende EF-reglerne om bekæmpelse af varefalsk i tilfælde, hvori hverken afsenderen eller modtageren af varen og ej heller varemærkeindehaveren, der påberåber sig en tilsidesættelse af sine rettigheder, har hjemsted i en medlemsstat.

2. Spørgsmålet er blevet forelagt under en revisionsappel, hvis endelige formål er at fastlægge, hvilken retsinstans der er kompetent til at foretage en realitetspåkendelse i sagen. På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin findes der ingen bestemmelse, som kan have en virkning på den stedlige kompetence for den nationale retsinstans, der skal påkende denne form for tvist, hvorfor jeg ikke skal vende tilbage til spørgsmålet.

De faktiske omstændigheder

3. Som det fremgår af forelæggelseskendelsen, er sagsøgeren i hovedsagen et selskab med hjemsted i New York og indehaver af forskellige ord- og billedmærker, der er kendt over hele verden [1] og registreret i Østrig. Under påberåbelse af disse rettigheder opnåede sagsøgeren hos de kompetente toldmyndigheder en afgørelse om foreløbig at tilbageholde en sending på 633 T-shirts Polo Ralph Lauren hidrørende fra et tredjeland med bestemmelsessted hos en virksomhed etableret i Polen, idet sagsøgeren samtidig havde begæret sendingen undergivet en suspentionsprocedure.

De gældende fællesskabsbestemmelser

4. Tilbageholdelsen af T-shirt-sendingen fandt sted på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december

* — Originalsprog: spansk.

1 — I en kultroman i den amerikanske samtidsliteratur finder personen Bateman ved sin hjemkomst i sin post et katalog *Polo Ralph Lauren* (s. 96), og køber en pyjamas af dette mærke (s. 375); senere bemærker han ved et besøg i Harrods i New York, at Todd Hamlin bærer et *Ralph Lauren*-bælte (s. 117); Craig McDermott spiser frokost i Yale Club iført en blazer af ren uld og kashmir samt et par flanelbukser, alt af mærket *Ralph Lauren* (s. 204); den ulykkelige Bethany's skrig kvæles med en kamelhårsfrakke fremstillet af Ralph Lauren (s. 316); da Bateman og Evelyn skal tørre sig efter et hurtigt natligt bad hos Hamptons, foretrækker de de store *Polo Ralph Lauren*-håndklæder (s. 361), Ellis, B.E., *American Psycho*, Paris, 1998 (foreligger på dansk).

1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer [2] (herefter »forordningen«).

5. Forordningen har til formål at hindre salg af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ved foranstaltninger, som effektivt kan imødegå den ulovlige handel med disse varer (præamblens anden betragtning).

Med henblik herpå defineres dels betingelserne for, hvornår toldmyndighederne kan gribe ind, når de varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer og angives til fri omsætning, udførsel eller genudførsel, opdages i forbindelse med en kontrol udført af varer *under en suspensionsprocedure* [artikel 1, stk. 1, litra a)], dels hvilke foranstaltninger de kompetente myndigheder skal træffe vedrørende disse varer, når det er godtgjort, at der hermed faktisk foreligger varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer [artikel 1, stk. 1, litra b)].

6. Ifølge artikel 3 kan indehaveren af et fabriks- eller handelsmærke, indehaveren af en ophavsret og beslægtede rettigheder eller indehaveren af en ret til et design eller en model (herefter »rettighedshaveren«) til den kompetente toldmyndighed indgive en skriftlig anmodning om indgriben vedrørende varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer. Anmodningen skal være ledsaget af en beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig præcis, og dokumentation for, at ansøgeren er indehaver af rettigheden. Herefter behandler den kompetente toldmyndighed anmodningen, og myndigheden giver hurtigst muligt ansøgeren skriftlig underretning om sin afgørelse.

7. I forordningens artikel 5 bestemmes, at afgørelsen om at imødekomme en rettighedsindehavers anmodning straks meddeles de toldmyndigheder i den pågældende medlemsstat, som vil kunne blive berørt i forbindelse med de varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede.

8. I henhold til forordningens artikel 6, stk. 1, første afsnit, gælder, at når en toldmyndighed, der er underrettet om en afgørelse, som imødekommer rettighedsindehaverens anmodning, konstaterer, at varer svarer til den beskrivelse af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, der er givet i nævnte afgørelse,

2 — EFT L 341, s. 8

suspenderer den frigivelsen af varerne eller tager dem i bevaring.

9. Ifølge artikel 84, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om Fællesskabets toldkodeks[3] (herefter »EF-toldkodeksen«) skal man, når udtrykket »suspensionsprocedure« anvendes, forstå udtrykket således, at det bl.a., i forbindelse med ikke-fællesskabsvarer, skal anvendes på ordningen med ekstern forsendelse.

10. Det hedder i EF-toldkodeksens artikel 91, stk. 1: »Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for forsendelse fra et sted til et andet sted inden for Fællesskabets toldområde:

a) af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger

b) af fællesskabsvarer, der er omfattet af en fællesskabsforanstaltning, som kræver, at varene skal udføres til tredjeland, og for hvilke de tilsvarende udførselsformaliteter er opfyldt.«

Det forelagte præjudicielle spørgsmål

11. Den 29. september 1998 besluttede Oberster Gerichtshof at udsætte sagen og i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) at forelægge Domstolen en anmodning om en præjudiciel afgørelse vedrørende følgende spørgsmål:

»Skal artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (EFT L 341 af 30.12.1994) fortolkes således, at forordningen også finder anvendelse i den situation, hvor varer af den i forordningen nærmere angivne art, som er under transit fra en stat, der ikke hører til Det Europæiske Fællesskab, til en stat, der heller ikke hører til Det Europæiske Fællesskab, på anmodning fra en rettighedsindehaver, hvis virksomhed har hjemsted i et tredjeland, og som gør gældende, at hans rettigheder er blevet tilsidesat, foreløbigt standses i en medlemsstat af medlemsstatens toldmyndigheder under henvisning til den nævnte forordning?«

3 — EFT L 302, s. 1

De i sagen afgivne indlæg

12. Blandt sagsdeltagerne rejser alene den tyske regering tvivl om anvendeligheden af forordningen på den eksterne forsendelse af varer, der mistænkes for at forfalske et mærke, hvis indehaver er et selskab med hjemsted uden for Fællesskabet.

Ifølge denne regering indeholder forordningen — hvis formål er at beskytte det indre marked — ingen hjemmel for de nationale toldmyndigheder til at gribe ind, når varerne alene er i transit. Denne fortolkning bekræftes af, at man den 25. januar 1999 vedtog en ny antipirat-forordning [4], som bl.a. udvider pligten til at gribe ind til varer i en toldfri zone eller på frilager.

13. Sagsøgeren i hovedsagen samt den østrigske, franske og finske regering og endelig Kommissionen er enige om at gøre gældende, at forordningen skal anvendes i den konkrete sag, når man læser forordningen i forbindelse med de relevante bestemmelser i EF-toldkodeksen. Desuden gør disse procesdeltagere i det væsentlige gældende, at anvendelsen af indgreb over for varer under en suspensionsprocedure er en handelsmæssig forsvarshandling, som begrundes ved nødvendigheden af, at man effektivt fra det økonomiske kredsløb fjerner alle varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede, uden at varemærkeindehaverens nationalitet kan have nogen virkning i den henseende.

14. Den finske regering og Kommissionen fremhæver også, at forordningen på fællesskabsplan bidrager til at gennemføre bestemmelserne om at beskytte den intellektuelle ejendomsret, i forbindelse med handel udarbejdet i Verdenshandelsorganisationen (»TRIPS-aftalen«). Den finske regering lægger vægt på, at der med sikkerhed vil opstå risiko for, at varemærkeforfalskede varer, som er i transit på EF-området, havner i det indre marked, såfremt man skulle følge den forelæggende rets restriktive fortolkning.

Undersøgelse af det præjudicielle spørgsmål

15. Efter en bogstavfortolkning er der ingen tvivl om, at forordningen dækker forhold som det i hovedsagen foreliggende. Titlen, tredje betragtning og artikel 1, stk. 1, litra a), i forordningen udtrykker det ønske, at man vil regulere toldmyndighedernes indgriben, når varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede, angives til fri omsætning, udførsel eller genudførsel eller opdages i forbindelse med en kontrol af varer *under en suspensionsprocedure*. Ifølge EF-toldkodeksens artikel 84, stk. 1, er »suspensions-

4 — Rådets forordning (EF) nr. 241/1999 om ændring af forordning nr. 3295/94 (EFT L 27, s. 1).

proceduren« en teknisk term, som generisk betegner toldordningerne med »toldoplag«, »aktiv forædling i form af et suspensionssystem«, »forarbejdning under toldopsyn«, »midlertidig indførsel« og »*ekstern forsendelse*«. Kodeksen definerer ordningen med »ekstern forsendelse« ud fra indholdet. Således er ekstern forsendelse den forsendelse, som muliggør forsendelse fra ét sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges importafgifter eller andre afgifter eller handelspolitiske foranstaltninger [EF-toldkodeksens artikel 91, stk. 1, litra a)]. I følge forordningen skal den altså udtrykkeligt finde anvendelse på varer i transit over EF-området hidrørende fra en tredjestat og med bestemmelsessted i en anden tredjestat.

16. For øvrigt betegnes ved forordningen som »varemærkeforfalskede varer« *alle* varer, med hvilke der på forskellig måde — opregning heraf er ikke relevant for nærværende sag — indebærer en tilsidesættelse af »den pågældende varemærkeindehavers rettigheder ifølge lovgivningen i Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind« [artikel 1, stk. 2, litra a)]. Rettighedsindehaverens hjemsted eller hans nationalitet er fuldstændig ligegyldig i denne henseende.

17. Følgelig fremgår det af en bogstavfortolkning af forordningen, at dens bestemmelser uden nogen rimelig tvivl vil finde anvendelse, når de varer, der mistænkes for at forfalske et varemærke, hvis indehaver er et selskab med hjemsted uden for EF-området, er i ekstern fælleskabsforsendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland.

18. Vedtagelsen af forordning nr. 241/1999[5] svækker slet ikke den ovenfor fremlagte bogstavfortolkning, tværtimod bestyrkes denne. Således fortsættes med sidstnævnte forordning hvad angår det her relevante logikken med forordning (EØF) nr. 3842/86[6] og nr. 3295/94 ved at udvide mulighederne for, at de nationale myndigheder kan gribe ind, til et stigende antal toldordninger.

19. Forskellig herfra er det spørgsmål, om forordningen, henset til traktatens formål *skal* finde anvendelse på forhold, som ikke berører samhandel mellem medlemsstater. Det skal altså afklares, om man ved en bogstavfortolkning af forordningens bestemmelser skal foretrække en anden fortolkning, der hviler på en formålsfortolkning, hvorefter anvendeligheden af EF-bestemmelserne er undergivet den forudsætningsvise betingelse, at en konkret foranstaltning — ifølge den i forelæggelsesaf-

5 — Nævnt i note 4.

6 — Rådets forordning af 1.12.1986 om foranstaltninger med henblik på forbud mod varemærkeforfalskede varers overgang til fri omsætning (EFT 357, s. 1).

gørelsens anvendte ordlyd — kan »true den frie handel mellem medlemsstaterne på en måde, som kan være til skade for virkeliggørelsen af målene med et fællesmarked for medlemsstaterne«. Som eksempel nævner den forelæggende ret Fællesskabets regler om fri konkurrence.

Endelig må det antages, at det, såfremt forordningens ordlyd ikke gjorde det muligt at vælge denne fortolkning, stadig vil være muligt at antage, at Domstolen — når forordningen synes at ville regulere forhold, der ligger uden for fællesskabsretsområdet — bør bedømme dens forenelighed med Fællesskabets retsregler af højere rang og eventuelt underkende den som ugyldig i medfør af traktatens artikel 177, stk. 1, litra b).

20. For det første finder jeg under alle omstændigheder, at det rent retligt ikke har betydning, at varemærkeindehaveren eller hans retlige efterfølger har sit hjemsted uden for Fællesskabet; vigtigt er, at den af ham påberåbte ret er beskyttelsesværdig på fællesskabsplan, det være sig efter fællesskabslovgivningen eller lovgivningen i den stat, hvori der er fremsat anmodning om indgriben [artikel 1, stk. 2, litra a), første led i forordningen] [7].

7 — Således forholder det sig efter aftalen om Parisunionen af 1883, hvorefter enhver vare, der er påført et fabriks- eller handelsmærke, beslaglægges ved indførsel til lande i Unionen, i hvilke dette mærke nyder retsbeskyttelse (artikel 9).

21. For det andet finder jeg det ikke muligt kategorisk at hævde, at den eksterne forsendelse af ikke-fællesskabsvarer er noget, som ikke kommer det indre marked ved. Den eksterne forsendelse er, ligesom de øvrige toldsuspensionsprocedurer, karakteriseret af, at den hviler på en slags juridisk fiktion. Varer under en sådan procedure er ikke underlagt importafgift eller andre handelspolitiske foranstaltninger, *som om* varerne ikke var kommet ind på EF-territoriet. Der er ingen grund til at udvide fiktionen til at gælde ud over det område, for hvilket den er blevet skabt. Faktisk er de pågældende varer indført fra et tredjeland og bevæger sig igennem en eller flere EF-stater, før de udføres til et andet tredjeland. Placeringen af goderne under en ordning med ekstern forsendelse udgør altså, ligesom importen, en virksomhed af EF-karakter i materiel forstand. Denne konklusion bestyrkes af den risiko — fremhævet af flere af procesdeltagerne — at de varemærkeforfalskede varer under forsendelsesordningen undgår kontrolforanstaltningerne og ender med at blive indført på det europæiske marked.

22. Herudover kan jeg ikke se nogen grund til at afvise bogstavfortolkningen af forordningen eller så meget mere at rejse tvivl om dens gyldighed i relation til forhold som det i hovedsagen foreliggende. Tværtimod finder jeg, at forordningens hjemmel er tilstrækkelig solid til at kunne anvendes på situationer, som ikke direkte angår samhandelen mellem medlemsstater i streng forstand.

23. Således kan de principper, som gælder for EF's ordning om fri konkurrence, ikke ekstrapoleres til dette sagsforhold, således som den forelæggende ret antyder. Forordning nr. 3295/94 er blevet vedtaget på grundlag af EF-traktatens artikel 113 (efter ændring nu artikel 133 EF), der som eksempel nævner de instrumenter, som kan anvendes i den fælles handelspolitik. Således står der i artiklens stk. 1: »Den fælles handelspolitik bygger på ensartede principper navnlig for så vidt angår toldændringer, indgåelse af told- og handelsaftaler, gennemførelse af ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik og handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod dumping og subsidiaordninger.«

24. Allerede meget tidligt fandt Domstolen, at den effektive funktion af toldunionen — en betingelse for en fælles handelspolitik — retfærdiggjorde en vid fortolkning af især traktatens artikel 113, og af de beføjelser, som de forskellige bestemmelser tillægger institutionerne, for at gøre det muligt for disse at regulere de økonomiske forbindelser på en sammenhængende måde såvel ved ensidige foranstaltninger som ved aftaler [8]. Domstolen har derudover udtalt, at gennemførelsen af den fælles handelspolitik også kræver, at dette begreb ikke fortolkes indskrænkende for at undgå problemer i samhandelen mellem fællesskabslandene på grund af de forskelle, som der da ville bestå på visse områder af handelen med tredjelandene [9].

25. Domstolen har også forkastet en fortolkning af artikel 113, hvis virkning ville være, »at den fælles handelspolitik begrænses til anvendelse af midler, som alene påvirker de traditionelle dele af den ydre handel«, og har tværtimod udtalt, at »spørgsmålet om den ydre samhandel skal løses i et videre perspektiv«, således som det bekræftes af, »at opregningen i artikel 113 af den fælles handelspolitiks formål [...] er udformet som en ikke-udtømmende opregning« [10].

26. På grundlag af denne vide opfattelse kan det hævdes, at artikel 113 med forbehold af undtagelser i traktaten [11] pålægger udformningen af ensartede principper, som skal finde anvendelse på enhver foranstaltning, den være sig ensidig eller aftalemæssig, som skal regulere samhandelen med tredjelande uanset dens indhold eller de opstillede formål [12]. Blandt disse sidste skal Fællesskabet påse opretholdelse af en rimelig ligevægt mellem verdenshandelens interesser, som omtalt i EF-traktatens artikel 110 (nu artikel 131 EF) og målene med de øvrige fællesskabspolitiker [13].

27. Visse bestemmelser vedrørende den intellektuelle ejendomsret, som berører den grænseoverskridende handel, udgør en

8 — Dom af 12.7.1973, sag 8/73, Massey-Ferguson, Sml. s. 897, præmis 4.

9 — Udtalelse 1/78 af 4.10.1979, Sml. s. 2871, præmis 45.

10 — Jf. fodnote 9.

11 — F.eks. på området for fri bevægelighed for personer, landbrug, transport eller tjenesteydelser.

12 — I denne retning allerede Ehlermann, C.D., »The scope af Article 113 of the EEC Treaty«, Etudes de droit des Communautés européennes, *Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen*, Paris, 1984, s. 145, navnlig s. 152.

13 — Vedrørende den fælles landbrugspolitik henvises til dom af 15.5.1981, sag 112/80, Dürbeck, Sml. s. 1095, præmis 43.

væsentlig del af den internationale handelsregulering i den dynamiske betydning, Domstolen har udledt heraf. I sin udtalelse 1/94 [14] skulle Domstolen udtale sig om, hvorvidt Fællesskabet havde enekompetence til bl.a. at indgå aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med varemærkeforfalskede varer (kendt under navnet »TRIPS-aftalen«), der optræder som bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen. Afsnit fire i TRIPS-aftalens del III, som vedrører de midler, hvormed man skal beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder, står i sammenhæng med bestemmelserne i den første af Rådets forordninger til bekæmpelse af handel med varemærkeforfalskede varer [15].

Domstolen anerkendte, at denne forordnings hjemmel med rette fandtes i traktatens artikel 113, for så vidt den angår forbuddet mod, at man bringer varemærkeforfalskede varer i fri omsætning. »Det drejer sig således om foranstaltninger, som toldmyndighederne skal træffe ved Fællesskabets ydre grænser. Da sådanne foranstaltninger kan træffes selvstændigt af Fællesskabets institutioner med hjemmel i EF-traktatens artikel 113, tilkommer det alene Fællesskabet at indgå internationale aftaler med et sådan indhold« [16].

14 — Udtalelse af 15.11.1994, Sml. I, s. 5267.

15 — Forordning nr. 3842/86, nævnt i fodnote 6.

16 — Udtalelse 1/94, præmis 55.

28. De samme almindelige overvejelser må gælde hvad angår forordning nr. 3295/94, som med hensyn til det, der interesserer her, udvider tilbageholdelsen af varer, der mistænkes for at være varemærkedeforfalskede, til andre toldordninger, såsom forsendelsesordningen [17]. Som jeg tidligere har udtalt, forekommer der i forbindelse med også denne ordning indførsel og i bedste fald genindførsel af den pågældende vare.

29. Herved må man nævne dommen af 2. februar 1989 i sagen Kommissionen mod Rådet [18], som annullerede forordning (EØF) nr. 2096/87 [19], der også vedrørte en toldsuspensionsprocedure — midlertidig indførsel — med den begrundelse, at den som hjemmel ikke kun havde traktatens artikel 113 [20].

30. Resultatet er, at det er ganske utvivlsomt, at Fællesskabet i overensstemmelse med traktatens artikel 113 er beføjet til at indføre fælles regler for kontrollen af varemærkefalsk inden for rammerne af en toldsuspensionsprocedure som den eksterne forsendelse. Fællesskabet er med andre ord i medfør af artikel 113 beføjet til at fastsætte de fælles principper for varebevægelserne fra ét sted til et andet på Fælles-

17 — Det er betegnende, at forordning nr. 3295/94 til forskel fra den forordning, som gik forud — forordning nr. 3842/86, som havde hjemmel i såvel artikel 113 som 235 i EF-traktaten (nu artikel 308 EF) — udelukkende har hjemmel i artikel 113.

18 — Sag 275/87, Sml. s. 259 (summarisk offentliggørelse).

19 — Rådets forordning af 13.7.1987 om midlertidig indførsel af containere (EFT L 196, s. 4).

20 — Forholdet var faktisk det, at dommen uden forskel nævner artikel 28 (efter ændring nu artikel 26 EF) og EF-traktatens 113 med den tilføjelse, at afgrænsningen af det respektive anvendelsesområde for disse bestemmelser ikke kan berøre retsaktens gyldighed, når de respektive forhold omkring Rådets viljesdannelse er identiske (præmis 4).

skabets toldområde vedrørende ikke-fællesskabsvarer eller varer, der skal udføres, og for hvilke udførselsformaliteterne er blevet tilendebragt, ligesom Fællesskabet kan bestemme, hvorledes der skal gås frem i tilfælde af, at der i forbindelse med disse varebevægelser skal foretages tilbageholdelse fra toldmyndighedernes side af varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede varer eller piratkopierede varer.

31. Heraf følger, at artikel 1 i forordning nr. 3295/94 skal fortolkes således, at den finder anvendelse i et tilfælde, hvor toldmyndighederne på begæring af en indehaver af et varemærke eller en lignende ret, som har hjemsted i en medlemsstat, midlertidigt tilbageholder varer som dem, der beskrives i forordningen, og som befinder sig i transit mellem to stater uden for Det Europæiske Fællesskab.

Forslag til afgørelse

32. I lyset af de ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare Oberster Gerichtshof's præjudicielle spørgsmål således:

»Artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skal fortolkes således, at den finder anvendelse i et tilfælde, hvori toldmyndighederne på begæring af en indehaver af et varemærke eller en lignende ret, som har hjemsted i en medlemsstat, midlertidigt tilbageholder varer som dem, der beskrives i forordningen, og som befinder sig i transit mellem to stater uden for Det Europæiske Fællesskab.«