FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT M. POIARES MADURO

fremsat den 4. juli 2006 [1]

1. Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, der er indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland), vedrører i det væsentlige fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 3, i første direktiv 89/104/EØF [2]. Der er nærmere bestemt tale om spørgsmålet, om en indehaver af et varemærke, der er registreret i en medlemsstat, har ret til at forbyde den rene transit gennem denne medlemsstat af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med dette varemærke, selv om varemærket ikke er beskyttet i bestemmelsesmedlemsstaten, og varerne frit kan markedsføres dér.

I — De faktiske omstændigheder i hovedsagen, de relevante retsforskrifter og de præjudicielle spørgsmål, Domstolen er blevet forelagt

2. Diesel SpA (herefter »Diesel«) er indehaver af varemærket DIESEL for varer omfattet af klasse 25, »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning« [3], der bl.a. er beskyttet i Tyskland. Montex Holdings Ltd (herefter »Montex«) sælger jeans under betegnelsen DIESEL i Irland, hvor det varemærke, som Diesel er indehaver af, ikke er beskyttet.

3. Montex fremstiller jeans ved at eksportere de forskellige dele, herunder kendetegnene, via toldforseglingsproceduren til Polen, hvor delene syes sammen, og de færdige bukser tilbageføres til Irland.

4. Den 31. december 2000 tilbageholdt Hauptzollamt Löbau — Zollamt Zittau (distriktstoldstedet Löbau — toldstedet Zittau) (Tyskland) en vareleverance til Montex på 5 076 damebukser forsynet med betegnelsen DIESEL, som blev forsendt med en ungarsk speditør i lastbil fra den polske fabrik over det tyske område til Montex.

1 — Originalsprog: portugisisk.

2 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »varemærkedirektivet«).

3 — I henhold til Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

Bukserne skulle transporteres fra det polske toldsted til toldstedet i Dublin ved en uafbrudt transitforsendelse, og de var beskyttet mod et eventuelt tyveri ved en af de polske toldmyndigheder foretaget rumforsegling (toldplombe) af transportmidlet.

5. Montex klagede over tilbageholdelsen af de pågældende varer. Selskabet er af den opfattelse, at den rene transit af varerne over tysk område ikke krænker nogen varemærkeret. Diesel er imidlertid af den opfattelse, at transitten udgør en krænkelse af selskabets varemærkeret på grund af risikoen for, at varerne bringes i omsætning i transitlandet. Diesel har således nedlagt påstand om, at Montex forbydes at transitforsende eller at tillade transitforsendelse af sine varer på det tyske område. Diesel har endvidere nedlagt påstand om, at Montex pålægges at indvillige i destruktion af de beslaglagte varer eller — efter eget valg — at alle etiketter og andre kendetegn forsynet med betegnelsen DIESEL fjernes og destrueres, og at Montex tilpligtes at afholde udgifterne til destruktionen.

6. Efter at Montex var blevet dømt i første- og andeninstansen, indgav selskabet en revisionsanke til Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Giver et registreret varemærke dets indehaver ret til at forbyde transit af varer, der er påført det pågældende kendetegn?

2) I bekræftende fald kan det da føre til en særlig bedømmelse, at tegnet ikke er beskyttet i bestemmelseslandet?

3) Skal der — såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende og uafhængigt af besvarelsen af spørgsmål 2 — sondres mellem, om en vare, der er bestemt for en medlemsstat, hidrører fra en medlemsstat, en associeret stat eller en tredjestat? Har det herved betydning, om varen er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehaverens rettigheder til tegnet i oprindelseslandet?«

7. På grundlag af disse spørgsmål må Domstolen fortolke varemærkedirektivets

artikel 5, som regulerer »[r]ettigheder, der er knyttet til varemærket«, og bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket

[...]«

8. Artikel 5, stk. 3, bestemmer:

»Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«

9. Forordning (EF) nr. 3295/94 [4], der var i kraft på tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder, er ligeledes relevant ved analysen af sagen. Anden og tredje betragtning til denne forordning har følgende ordlyd:

»handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skader i høj grad lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere af ophavsretten og beslægtede rettigheder og vildleder forbrugerne; det bør i videst muligt omfang forhindres, at sådanne varer bliver bragt på markedet, og der bør med henblik herpå fastsættes foranstaltninger, der gør det muligt effektivt at imødegå denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie handel hæmmes; dette mål falder endvidere i tråd med de bestræbelser, der udfoldes i samme retning på internationalt plan

hvis varemærkeforfalskede, piratkopierede og lignende varer indføres fra tredjelande, er det vigtigt at forbyde overgangen til fri omsætning heraf i Fællesskabet eller henførsel heraf under en suspensionsprocedure og at indføre en egnet fremgangsmåde, der sætter toldmyndighederne i stand til at gribe ind for at sikre overholdelsen af et sådant forbud under de bedst mulige betingelser«.

10. Denne forordnings artikel 1, stk. 1, bestemmer:

»1. I denne forordning fastsættes det

a) på hvilke betingelser toldmyndighederne kan gribe ind, når varer, som mistænkes for at være varer som omhandlet i stk. 2, litra a):

— angives til overgang til fri omsætning, udførsel eller genudførsel i henhold til artikel 61 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om en EF-toldkodeks [5]

4 — Rådets forordning af 22.12.1994 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, s. 8), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 241/1999 af 25.1.1999 (EFT L 27, s. 1). Forordning nr. 3295/94 blev med virkning fra den 1.7.2004 erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22.7.2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 196, s. 7).

5 — EFT L 302, s. 1, herefter »toldkodeksen«.

— opdages ved en kontrol af varer, der er under toldopsyn efter artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2913/92, henført under en suspensionsprocedure efter artikel 84, stk. 1, litra a), i nævnte forordning, genudført efter meddelelse eller anbragt i en frizone eller på et toldoplag efter artikel 166 i samme forordning

anbragt et varemærke, som er identisk med — eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra — et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker den pågældende varemærkeindehavers rettigheder ifølge lovgivningen i Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind

og

b) hvilke foranstaltninger der skal træffes af de kompetente myndigheder med hensyn til sådanne varer, når det fastslås, at de faktisk er varer, der er omfattet af definitionen i stk. 2, litra a).«

[...]«

11. Artikel 1, stk. 2, bestemmer: »I denne forordning forstås ved

II — Stillingtagen

a) »varer, der krænker en intellektuel ejendomsret«:

— »varemærkeforfalskede varer«, dvs.:

— varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er

12. De af den forelæggende ret stillede spørgsmål kan i det væsentlige sammenfattes i et enkelt spørgsmål, som kan besvares samlet: giver varemærket indehaveren ret til at forbyde transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, og som er fremstillet i en tredjestat, over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet, selv om varerne som endeligt bestemmelsessted har en medlemsstat, hvori de frit kan markedsføres, idet varemærket ikke er beskyttet i dette land?

Med henblik på at besvare dette spørgsmål skal det først klart fastslås, hvilken toldordning varerne var omfattet af på det tidspunkt, de blev tilbageholdt i Tyskland.

13. Det bestemmes i toldkodeksens artikel 91, stk. 1, litra a): »Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for forsendelse fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde [...] af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger.« Der er dermed tale om en ordning, som generelt vedrører varer, der stammer fra tredjelande, og som ikke er i fri omsætning i Fællesskabet.

14. Det er imidlertid ikke bestridt i denne sag, således som navnlig den tyske regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har anført i deres indlæg, at de pågældende varer befandt sig under en suspensionsprocedure for ekstern forsendelse [6] på det tidspunkt, hvor de blev tilbageholdt af toldstedet Löbau den 31. december 2000. Der er ifølge den forelæggende ret nemlig tale om damebukser, som ikke var i fri omsætning i Fællesskabet, med oprindelse i Polen, før denne stat blev medlem af Den Europæiske Union.

15. Toldkodeksens artikel 92 bestemmer, at »[p]roceduren for ekstern forsendelse ophører, når varerne og det tilhørende dokument frembydes på bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser«. Det er imidlertid på varernes irske bestemmelsessted, at fortoldningsproceduren og ophøret af den rumsegling, som varerne blev underlagt under transitten, skal finde sted. Det er dermed i Irland, at varerne for første gang skal bringes i fri omsætning på Fællesskabets område.

16. Således som Domstolen fastslog i præmis 34 i dommen i sagen Polo/Lauren [7], hviler den eksterne forsendelse af ikke-fællesskabsvarer på en retlig fiktion. Under den eksterne forsendelse pålægges varerne ikke importafgifter, og de er heller ikke undergivet andre handelspolitiske foranstaltninger. Det hele afvikles, som om varerne ikke på noget tidspunkt var kommet ind på Fællesskabets område, inden de bringes i fri omsætning i Irland.

6 — Jf. toldkodeksens artikel 84, stk. 1, litra a).

7 — Dom af 6.4.2000, sag C-383/98, Sml. I, s. 2519.

17. Republikken Polen var endnu ikke medlem af Unionen på det tidspunkt, hvor de i sagen omhandlede varer med oprindelse i dette land blev beslaglagt i Tyskland under deres transit til Irland. Der er derfor ikke i forbindelse med svaret til den forelæggende ret grundlag for at bedømme den hypotetiske situation, at varerne stammede fra Polen, efter at denne nye stat tilsluttede sig Unionen. Det eneste relevante spørgsmål i denne henseende er, om den omstændighed, at Republikken Polen på datoen for varernes beslaglæggelse i Tyskland ikke blot var et tredjeland, men en associeret stat [8], kan ændre sagens bedømmelse. Det er min opfattelse, at dette spørgsmål skal besvares benægtende.

18. Associeringsaftalen tilsigtede udelukkende at skabe en passende ramme for Republikken Polens gradvise integration i Fællesskabet med henblik på dens eventuelle tiltrædelse af sidstnævnte, mens EF-traktatens formål er oprettelse af et indre marked [9]. Selv om associeringsaftalen i denne sammenhæng bestemte, at der gradvist skulle skabes en frihandelszone mellem Fællesskabet og Polen [10], indebærer det ikke, at de pågældende varer ophørte med at befinde sig under den eksterne forsendelsesprocedure på det tidspunkt, de blev tilbageholdt i Tyskland den 31. december 2000. De i denne sag omhandlede varer stammer fra Polen, og det er først fra den 1. maj 2004, at Polen er blevet en del af Fællesskabets toldområde.

19. Efter denne parentes vender jeg derfor tilbage til det centrale spørgsmål i denne sag, nemlig om indehaveren af det tyske varemærke har ret til at forbyde den eksterne forsendelse af varer på dette område med den begrundelse, at transitten krænker hans varemærkerettigheder i Tyskland.

20. Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, bestemmer, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn, der er identisk med eller skaber risiko for forveksling med det registrerede varemærke. Artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke-udtømmende liste over former for erhvervsmæssig brug, som varemærkeindehaveren kan forbyde. Blandt disse former for brug findes import og eksport, men ikke ekstern forsendelse, som netop er situationen i den foreliggende sag.

8 — Ifølge Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne på den ene side og Republikken Polen på den anden side, indgået og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets og Kommissionens afgørelse 93/743/EF, EKSF, Euratom af 13.12.1993 (EFT L 348, s. 1, herefter »associeringsaftalen«).

9 — Dom af 27.9.2001, sag C-63/99, Gloszczuk, Sml. I, s. 6369, præmis 50.

10 — Jf. associeringsaftalens artikel 7 og artikel 2 i protokol nr. 1 til associeringsaftalen vedrørende tekstiler og beklædningsgenstande.

21. Domstolen har udtrykkeligt i dom af 18. oktober 2005, Class International [11], bemærket, at når ikke-fællesskabsvarer indføres i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren, er de ikke i fri omsætning i Fællesskabet. Under sådanne omstændigheder er den blotte foranstaltning, at varerne bringes ind på Fællesskabets område i forbindelse med den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren, ikke en »import« i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c), og indebærer ikke »erhvervsmæssig brug [af varemærket]« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 5, stk. 1 [12].

22. Domstolen har således i samme dom konkluderet, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, litra c), skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig den blotte foranstaltning, at varer, der er forsynet med varemærket, og som ikke tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført i Fællesskabet, bringes ind i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure [13].

23. I det væsentlige følger det heraf, at der ifølge Domstolens praksis ved afgørelsen af, om det forhold, at varer bringes ind i en medlemsstat, f.eks. i forbindelse med en ekstern forsendelse, indebærer erhvervsmæssig brug og dermed en krænkelse af varemærket i denne medlemsstat, skal tages hensyn til varemærkets funktion [14]. Varemærkeindehaveren kan kun påberåbe sig retten til at forbyde tredjemands brug af varemærket, hvis der gøres indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne [15].

24. Det skal således afgøres, om en transit som den i denne sag omtvistede kan skade Diesels interesser som indehaver af varemærket i Tyskland henset til dette varemærkes væsentligste funktion.

25. Markedsføringen af varer er i denne henseende afgørende. Det er nemlig selve markedsføringen af varer i transitstaten, hvor varemærket er beskyttet, som kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion i denne stat. Domstolen fandt således i Claes International-dommen, at varemærkeinde-

11 — Sag C-405/03, Sml. I, s. 8735, præmis 36 og 37.

12 — Ibid., præmis 44.

13 — Ibid., præmis 50.

14 — Således som generaladvokat Jacobs bemærkede i punkt 28 i forslaget til afgørelse i Class International-sagen.

15 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51. Som Domstolen gentagne gange har bekræftet, er det varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og Arsenal Football Club-dommen, præmis 48.

haverens forbud mod, at varerne bringes ind på en medlemsstats område, forudsætter, at varerne bringes ind på det område i Fællesskabet, hvor varemærket er beskyttet, med henblik på at blive markedsført der [16].

26. Den centrale rolle, som markedsføringen af varerne spiller ved fastlæggelsen af, om der gøres indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten, følger ligeledes af dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig [17] og senest af dommen i sagen Rioglass og Transremar [18]. Selv om disse to domme vedrører fællesskabsvarers frie bevægelighed, viser de, at det set ud fra synspunktet om beskyttelsen af de industrielle ejendomsrettigheder kun er selve handlingerne til markedsføring af varerne, som kan gøre indgreb i indehaverens rettigheder i transitstaten. Det følger heraf, at når der ikke foretages sådanne handlinger, er det heller ikke muligt at fastslå, at varemærkeindehaverens rettigheder krænkes i transitstaten.

27. I dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig har Domstolen understreget, at »[t]ransitforsendelse [...] derfor ikke [er] omfattet af det egentlige indhold af den industrielle [...] ejendomsret« [19]. Når det pågældende produkt faktisk er bestemt til at skulle »*markedsføres* [...] ikke på fransk område, hvor det alene er i *transit*, men i en anden medlemsstat« [20], hvor det ikke er beskyttet og derfor lovligt kan sælges, kan man ikke fastslå, at der er gjort indgreb i en industriel ejendomsrettighed i transitstaten. I den anden dom, Rioglass og Transremar, koncentrerede Domstolen sig også om markedsføringen af varerne i transitstaten for herefter at konkludere, at »[e]n transitforsendelse [...] ikke [indebærer] markedsføring af de pågældende varer og [...] derfor ikke [kan] krænke varemærkerettens særlige genstand« [21].

28. I forbindelse med en transitforsendelse som den i denne sag kan et indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten kun fastslås, hvis der er en begrundet mistanke om, at varerne vil blive markedsført i denne stat. Spørgsmålet er dermed, hvad de relevante indicier er, som kan begrunde en sådan mistanke. Er der ikke sådanne indicier, kan den rene eksterne forsendelse ikke gøre indgreb i de væsentligste funktioner for det varemærke, som Diesel er indehaver af i Tyskland.

16 — Class International-dommen, præmis 34. Jf. ligeledes præmis 58 og 59.

17 — Dom af 26.9.2000, sag C-23/99, Sml. I, s. 7653.

18 — Dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Sml. I, s. 12705.

19 — Præmis 43.

20 — Dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig, præmis 44 (min fremhævelse).

21 — Rioglass og Transremar-dommen, præmis 27.

29. I modsætning til Diesels synspunkt i selskabets skriftlige indlæg og under retsmødet er det ikke den blotte risiko for, at varerne ikke når frem til bestemmelsesstedet i Irland, og at de teoretisk kan være genstand for svigagtig markedsføring i Tyskland, der i sig selv gør det muligt at antage, at transitforsendelsen gør indgreb i varemærkets væsentligste funktioner i Tyskland. Hvis dette synspunkt skulle følges, ville det føre til, at enhver ekstern forsendelse af varer, der er forsynet med tegnet, skal anses for erhvervsmæssig brug af varemærket i den forstand, hvori udtrykket anvendes i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1. En sådan konklusion er imidlertid i strid med Domstolens ovennævnte praksis.

30. Det er umiddelbart rationelt at antage, at Montex i denne sag vil markedsføre sine varer i Irland, hvor selskabet lovligt kan gøre dette. Montex kunne bestemt opnå umiddelbare fordele ved ulovligt at markedsføre produkterne i medlemsstater, hvor Diesel har sit varemærke korrekt registreret. En sådan strategi kan imidlertid efter sin art indebære meget betydelige tab for Montex, selv på kort sigt. Ved at foretage en sådan ulovlig markedsføring bliver muligheden for, at varerne ankommer til Irland under den eksterne forsendelsesprocedure gennem andre medlemsstaters områder, hvor varemærket er beskyttet, så meget desto mere vanskelig med en forhøjet risiko for, at varerne beslaglægges af myndighederne i transitstaterne.

31. Efter min opfattelse udgør den eksterne forsendelse af Montex' varer, der er forsynet med tegnet DIESEL, ved forseglet transport ikke umiddelbart en krænkelse af Diesels varemærkerettigheder i Tyskland. En sådan transit giver ikke kontakt til handelssektoren i denne stat, som kan give anledning til indgreb i varemærkets væsentligste funktioner. Det påhviler bestemt den nationale ret at foretage en sådan efterprøvelse under omstændighederne i denne sag. Under alle omstændigheder skal der herved tages hensyn til, at den eventuelle risiko for misbrug under transitten er åbenbart utilstrækkelig til at ligestille den rene eksterne forsendelse med erhvervsmæssig brug af tegnet i den forstand, hvori udtrykket anvendes i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 3.

32. En krænkelse af varemærkerettigheder i transitstaten kan kun fastslås, hvis der er indicier, som gør det rimeligt at antage, at de varer, der er forsynet med tegnet DIESEL, ikke udelukkende vil blive markedsført i Irland, men ligeledes i andre medlemsstater, hvor varemærket er beskyttet, herunder i transitstaten. Men hvilke indicier skal en sådan mistanke om, at Montex vil markedsføre sine varer i Tyskland, bygge på?

33. Den forelæggende ret har spurgt, hvilken betydning den lovlige eller ulovlige karakter af varernes fremstilling i oprindelseslandet har for analysen i denne sag. Jeg vil nu behandle dette spørgsmål med henblik på at fastslå den eventuelle betydning af en sådan omstændighed ved konstateringen af en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten. Jeg vil slutte med at undersøge forordning nr. 3295/94 og Domstolens praksis om fortolkning af denne forordning med henblik på at fastslå forordningens betydning for besvarelsen af de i denne sag stillede spørgsmål.

A — *Den lovlige eller ulovlige karakter af fremstillingen i det tredjeland, som varerne stammer fra*

34. I modsætning til den tyske regerings og Kommissionens synspunkt er det ikke min opfattelse, at den lovlige eller ulovlige karakter af fremstillingen af varerne i Polen i henhold til polsk varemærkeret er afgørende for besvarelsen af spørgsmålet, om der gøres indgreb i Diesels rettigheder i Tyskland som varemærkeindehaver i denne medlemsstat.

35. For det første kan efterprøvelsen af, om der gøres indgreb i varemærkets væsentligste funktioner på den medlemsstats område, hvor varerne befinder sig under ekstern forsendelse, ikke afhænge af en konstatering af, om fremstillingen af varerne i det tredjeland, de stammer fra, er lovlig eller ulovlig. Dette vil nemlig forpligte myndighederne i transitstaten til at gøre sig bekendt med varemærkeretten i det tredjeland — uanset hvilket land — hvor varerne er blevet fremstillet.

36. Det er for det andet min opfattelse, at de eneste relevante indicier for konstateringen af et indgreb i Diesels varemærkerettigheder i Tyskland er de indicier, som mistanken om, at varerne i transit ikke vil blive markedsført af Montex i Irland, men snarere i transitstaten, kan støttes på. Hvis det viser sig, at Montex foretager eller tidligere har foretaget *markedsføring* af sine produkter, der er forsynet med tegnet DIESEL, enten i transitmedlemsstaten eller i et andet land, hvor Diesel har varemærkebeskyttelse, er det et afgørende indicium for en sådan mistanke.

37. Det påhviler under alle omstændigheder den nationale ret at efterprøve, om de forhold, den har kendskab til, godtgør, at Montex i Tyskland eller i et andet land, hvor det af Diesel ejede varemærke er beskyttet, har foretaget markedsføring af sine produkter, der er forsynet med tegnet DIESEL.

B — *Forordning nr. 3295/94*

38. Der kan ikke rejses tvivl om den i denne sag foretagne fortolkning af varemærkedirektivets artikel 5 ved en hensyntagen til forordning nr. 3295/94 og Domstolens praksis om de foranstaltninger, der skal træffes over for varemærkeforfalskede varer, piratkopierede varer eller lignende varer, som bringes ind i Fællesskabet.

39. Det skal bemærkes, at Domstolen i Rolex-dommen [22] om fortolkningen af forordning nr. 3295/94 har anført, at forordningen forbyder den rene transit af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer fra en medlemsstats område til et tredjeland, og denne transit skal sanktioneres. Domstolen anførte nemlig i dommen, at artikel 1 i forordning nr. 3295/94 skal fortolkes således, at den finder anvendelse, når varer, som er indført fra et tredjeland, under transitforsendelse til et andet tredjeland beslaglægges efter anmodning fra indehaveren af de rettigheder, der hævdes at være tilsidesat [23]. Det følger heraf, således som Domstolen også har anført, at når de relevante nationale bestemmelser i strid med artikel 2 og 11 i forordning nr. 3295/94 ikke forbyder, og derfor ikke sanktionerer transit af varemærkeforfalskede varer, må det fastslås, at sidstnævnte bestemmelser er til hinder for de pågældende nationale bestemmelser [24].

40. Det er imidlertid ikke min opfattelse, at man af denne forordning og Domstolens ovennævnte praksis kan udlede, at den rene transitforsendelse skal anses for at give anledning til en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten. Jeg deler i denne henseende Kommissionens synspunkt om, at forordning nr. 3295/94 regulerer dels betingelserne for, at toldmyndighederne kan gribe ind over for varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede varer [25], dels de foranstaltninger, de kompetente myndigheder skal træffe over for de samme varer [26]. Den vedrører derimod ikke bedømmelsen af det varemærkeretlige spørgsmål om, hvorvidt rettighederne til varemærket er blevet krænket, eller spørgsmålet om, hvornår brugen af et tegn vil kunne forbydes, fordi den krænker varemærkeretten.

41. Som jeg imidlertid netop har understreget, kan den rene transit, når der ikke er

22 — Dom af 7.1.2004, sag C-60/02, X, den såkaldte »Rolex-dom«, Sml. I, s. 651.

23 — Ibid., præmis 54. Jf. ligeledes Polo/Lauren-dommen, præmis 29.

24 — Rolex-dommen, præmis 58.

25 — Jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning nr. 3295/94.

26 — Jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning nr. 3295/94.

begrundet mistanke om, at de produkter, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, markedsføres i transitmedlemsstaten i strid med varemærkeindehaverens rettigheder i denne stat, ikke i sig selv påvirke varemærkets væsentligste funktioner. Under disse omstændigheder gøres der ikke indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten.

42. Når en sådan mistanke om ulovlig markedsføring derimod viser sig at være begrundet, foreligger der en krænkelse af varemærkerettighederne. Under alle omstændigheder følger en sådan krænkelse ikke af den rene transitforsendelse, men af omstændigheder, der viser en reel og faktisk risiko for, at varerne bliver genstand for en ulovlig markedsføring i transitmedlemsstaten eller i en anden stat, hvor varemærket er beskyttet.

43. Det er netop det forhold, at de pågældende varer højest sandsynligt ville blive ulovligt markedsført i Fællesskabet, som i Polo/Lauren-sagen og i Rolex-sagen førte Domstolen til at fastslå, at der skulle træffes de i forordning nr. 3295/94 fastsatte foranstaltninger om indgreb heroverfor, selv om de pågældende varer befandt sig under en ekstern forsendelsesordning. Den væsentlige rolle, som den omstændighed, at de pågældende varer markedsføres ulovligt, spiller, følger af anden og tredje betragtning til forordning nr. 3295/94 [27]. Domstolen har selv udtrykkeligt i Polo/Lauren-dommen fastslået, at der var risiko for, at de pågældende varer, der er henført under ordningen for ekstern forsendelse, svigagtigt bringes ind på Fællesskabets marked [28]. Til forskel fra situationen i den foreliggende sag befandt de omtvistede varer i Polo/Lauren-sagen sig ikke under den eksterne forsendelsesordning på vej mod en medlemsstat, hvor de frit kunne markedsføres.

44. Denne sidstnævnte omstændighed, som er fastslået i den foreliggende sag, og naturligvis de manglende indicier, som kunne begrunde en mistanke om, at varerne vil blive markedsført i transitmedlemsstaten, er afgørende for konklusionen, at forordning nr. 3295/94 ikke er af betydning for en konstatering om, at der foreligger en brug af tegnet, der kan forbydes, fordi den gør indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten.

27 — Jf. punkt 9 i dette forslag til afgørelse.

28 — Præmis 34.

45. På baggrund af ovenstående betragtninger er jeg af den opfattelse, at Domstolen skal besvare de af den forelæggende ret stillede spørgsmål med, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 3, skal fortolkes således, at det registrerede varemærke ikke giver indehaveren ret til at forbyde den rene transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, når der ikke er indicier for, at varernes ejer foretager eller har foretaget handlinger, der er rettet mod at markedsføre varerne i stater, hvor varemærket er beskyttet. Det påhviler den nationale ret at afgøre, om sådanne indicier foreligger i den konkrete sag.

III — Forslag til afgørelse

46. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Bundesgerichtshof stillede præjudicielle spørgsmål således:

»Artikel 5, stk. 1 og 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det registrerede varemærke ikke giver indehaveren ret til at forbyde den rene transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, når der ikke er indicier for, at varernes ejer foretager eller har foretaget handlinger, der er rettet mod at markedsføre varerne i stater, hvor varemærket er beskyttet. Det påhviler den nationale ret at afgøre, om sådanne indicier foreligger i den konkrete sag.«