



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Ebba Svenburg

Tullens ingripanden mot förfalskade varor

EU-rätten om varumärkesförfalskningar under transit

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Termin för examen: HT 2016

Innehåll

Summary	1
Sammanfattning	2
Förord	3
Förkortningar.....	4
1 Inledning	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Frågeställningar och syfte.....	6
1.3 Metod och material.....	7
1.4 Avgränsningar	8
1.5 Disposition	10
2 Centrala begrepp	11
2.1 Piratkopierade och förfalskade varor.....	11
2.1.1 Allmänt	11
2.1.2 Statistik och åtgärder	12
2.1.3 Utgångspunkter	13
2.2 Tullkodexen.....	15
2.2.1 Bakgrund	15
2.2.2 En varas resa in i tullunionen	16
2.2.3 Transitering	17
2.3 Priset vi betalar för förfalskningsindustrin	19
3 Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter	22
3.1 Allmänt	22
3.2 Tullförordningens tillämpningsområde.....	23
3.3 Ansökningar.....	25
3.4 Kvarhållande av misstänkt intrångsgörande varor.....	26
3.5 Förstöring av varor.....	26
3.6 Tullförordningen i kritisk belysning	27
4 EU-domstolens praxis om förfalskade varor under transit	29
4.1 C-383/98 Polo Lauren	29
4.2 C-405/03 Class International.....	30
4.3 C-281/05 Montex/Diesel	31
4.4 Förenade målen C-446/09 och C-495/09 Nokia/Philips.....	32
4.5 'Tillverkningsfiktionsdoktrinen'	34
4.6 Sammanfattning av EU:s praxis	36
5 (Det nya) Skyddet för EU-varumärken	38
5.1 Förordning 2015/2424	38
5.1.1 Ett behov av förändring	38
5.1.2 Varumärkespaketet	39
5.1.3 Utökade rättigheter för varumärkesinnehavare	40
5.1.4 Bevisbördan	42
5.2 Tolkningen av artikel 9(4).....	42
5.2.1 EU-kommissionens tolkning.....	42
5.2.2 Förfaranden för att avgöra huruvida intrång har gjorts	44
5.2.3 Förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i destinationslandet	45

6	Konsekvenserna av artikel 9(4)	47
6.1	<i>Inledning</i>	47
6.2	<i>Placering av bevisbördan</i>	47
6.3	<i>Lagligheten i destinationslandet</i>	48
6.4	<i>Konsekvenser för handeln</i>	50
6.5	<i>Konsekvenser för rättighetsinnehavare</i>	51
6.6	<i>Konsekvenser för varumärkesskyddet i stort</i>	52
7	Slutsatser och avslutande kommentarer	55
Käll- och litteraturförteckning	58
	Europeiska unionens råd	59
	Europaparlamentet.....	60
	Kommissionen.....	60
	Rapporter och publikationer	61
	Faktasidor	63
	Bloggar och intresseorganisationer	64
Rättsfallsförteckning	65

Summary

An incredible amount of goods arrive at the EU border controls everyday. The controls have to be performed quickly and efficiently in order to attract trade with the European Union – at the same time maintain good standards safeguarding the security and legality of products that cross the EU border.

Problems can occur when suspicion arises that goods in transit – despite information about a final destination outside the EU – will be released for free circulation within the union borders. A trademark holder would naturally want to prevent goods, which are counterfeits of their own trademark protected products, to be released on the internal market where they can be uncontrollably distributed within the borders of the union.

The Court of Justice has taking a stand on the issue in a number of preliminary rulings. The case law has however been inconsistent and the latest judgment, the Nokia/Philips case, was a great disappointment for proprietors. The Court held that as long as the proprietor does not prove that the goods in transit, which are being suspected to be counterfeits, will be placed on the internal market, there is no possibility for the customs to detain the goods.

Before the revision of the trademark regulation, the EU institutions heeded the criticism that had arose after the ECJ's judgments. The result of this became article 9(4) in the new trademark regulation, which is a major deviation from earlier case law.

After the introduction of article 9(4), transit goods will no longer have to be intended for the internal market, for the customs to be able to detain them. Proprietors' rights has been extended enabling them to take action against counterfeit goods, based on the mere fact that the goods are located within the custom union when they are under a transit procedure. However, there is a possibility for the accused holder of the goods to defend their right to transit by proving that the proprietor is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination. The burden of proof that was placed on the proprietor in the Nokia/Philips case, has now been reversed to be placed on the holder of the goods.

Two opposing interests can be identified in regards to this matter: the interest of protecting the overall function of trademarks and proprietors' innovation and creativity versus the interest of promoting free trade and maintaining EU's role as an international trade hub. The conclusion of the essay is that the possibilities for trademark holders to take action against counterfeit goods under transit has been considerably improved, mainly because of the reversed burden of proof that is now placed on the holder of the goods. Although the new provision arises uncertainty, it is my hope and belief that article 9(4) will provide a new efficient weapon in the fight against the counterfeit industry.

Sammanfattning

Oerhörda mängder varor kommer till EU:s gränskontroller varje dag. Kontrollerna bör hanteras snabbt och effektivt för att attrahera handel med vår union – och samtidigt hålla goda standarder vad gäller kontrollen av säkerheten och lagligheten av de produkter som förs in i EU. Problem kan uppstå då misstankar väcks om att varor under transit - trots angivelse om slutlig destination utanför EU – kommer att spridas inom unionens gränser. En varumärkesinnehavare vill givetvis förhindra att varor som är förfalskningar av ens egen varumärkesskyddade produkt frigörs på den inre marknaden där de okontrollerat kan spridas inom unionens gränser.

EU-domstolen har tagit ställning till problematiken i ett antal förhandsavgöranden. Praxisen har dock varit motstridig och det senaste avgörandet, Nokia/Philips-målen, var en stor besvikelse för rättighetsinnehavare. Domstolen slog nämligen fast att så länge rättighetsinnehavaren inte bevisar att de misstänkt förfalskade varorna i transit kommer att spridas på den inre marknaden finns det ingen möjlighet för tullmyndigheterna att ingripa mot dessa varor.

Inför revideringen av varumärkesförordningen hade EU:s institutioner tagit till sig den kritik som uppstått till följd av EU-domstolens meddelade domar. Resultatet blev artikel 9(4) i den nya varumärkesförordningen, vilket innebär ett stort avsteg från tidigare praxis.

Efter artikel 9(4):s införande behöver transitvarorna inte vara avsedda för omsättning på unionens marknad för att tullen ska kunna ingripa mot dem. Rättighetsinnehavarens rätt har utvidgats på så sätt att denne kan ingripa mot identiska eller väsentligen identiska varor med dess varumärkesskyddade vara, endast baserat på att varorna befinner sig i unionens tullområde då de fraktas under transit. Emellertid finns det en möjlighet för den anklagade varuinnehavaren att försvara sin rätt till fortsatt transit genom att styrka att varornas frisläppande inte kan förbjudas av rättighetsinnehavaren i slutdestinationens jurisdiktion. Den bevisbörda som ålades rättighetsinnehavaren i Nokia/Philips-avgörandet har nu ålagts den ansvarige för varorna.

Två motstående intressen konkurrerar på detta problemområde: intresset att skydda varumärkets grundläggande funktioner och rättighetsinnehavarens innovativa och kreativa skapande kontra intresset av att främja den fria handeln och EU:s roll som internationellt handelscentrum. Uppsatsens slutsats är att möjligheterna för en varumärkesinnehavare att ingripa mot förfalskade varor under transit har förbättrats avsevärt, främst på grund av att bevisbördan har lyfts från rättighetsinnehavaren och ålagts varuinnehavaren. Trots att den nya bestämmelsen ger upphov till en rad frågetecken, är min förhoppning och tro att artikel 9(4) kommer att bidra till ett nytt effektivt medel i kampen mot förfalskningsindustrin.

Förord

Jag vill rikta ett stort tack till min familj som alltid ställer upp i alla lägen och har varit en klippa för mig under hela juristutbildningen. Tack till mina tjejer som aldrig slutar tro på mig. Tack Boelspexarna för att jag har fått växa med er. Tack till min handledare Ulf som gett mig värdefulla råd under arbetets gång. Sist men inte minst, tack Jacob för att du alltid stöttar mig och är min ljusglimt i vardagen.

Malmö, december 2016

Ebba Svenburg

Förkortningar

EFTA	European Free Trade Association
EU	Europeiska unionen
EUT	Europeiska unionens officiella tidning
EUTMR	European Trademark Regulation
FEUF	Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
TRIPS	Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
WTO	Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I sin strävan att öka unionens konkurrenskraft, tillväxt och antal arbetstillfällen har EU förstärkt och harmoniserat det gemensamma skyddet för immateriella rättigheter. Samtidigt har den inre marknaden konfronterats med en stadig ökning av piratkopierade och förfalskade varor. Med sina plagierade och vilseledande produkter hotar denna industri de nationella ekonomierna men även konsumentens säkerhet.¹

Värdet av den europeiska handeln med andra länder uppskattades till 3,5 triljoner euro år 2015. Under samma år hanterades knappt 293 miljoner tulldeklarationer vid EU:s gränser.² Dessa oerhörda mängder varor som kommer till EU:s gränskontroller måste hanteras snabbt och effektivt för att attrahera handel med vår union – samtidigt måste kontrollerna hålla goda standarder vad gäller säkerhet och laglighet avseende produkter som förs in i EU.

Många varor är under transport genom Europa, utan att det finns någon avsikt att sätta dem på den europeiska inre marknaden. Om varor inte är ämnade för den europeiska handeln och inte har omsatts på den inre marknaden kan de inte heller bli föremål för EU:s varumärkeslagstiftning eftersom varumärkesrätten genom territorialitetsprincipen är knuten till ett specifikt territorium³ – EU-varumärken är till exempel skyddade i Europeiska unionen. Problem kan däremot uppstå då misstankar väcks om att varor som transporteras inom EU – trots angivelse om slutlig destination utanför EU – kommer att spridas inom unionens gränser.

Den globala marknaden, internet och den gränsöverskridande handeln är stora utmaningar för varumärkesinnehavare som vill skydda sitt varumärke mot förfalskade produkter. Frågan är vilken betydelse den nya varumärkesförordningen som trädde i kraft 2016, förordning 207/2009 ändrad genom förordning 2015/2424⁴, kommer att få i kampen mot förfalskningsindustrin.

¹ Vrins & Schneider (2012) s. 79.

² Europeiska kommissionens hemsida, *EU Customs Union – unique in the world*, uppgift hämtad 2016-11-08.

³ Territorialitetsprincipen, se Levin & Koktvedgaard (2007) s. 42 och 365; Kur (2015) s. 34.

⁴ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (konsoliderad version), EUT L 78, s. 1, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, EUT L 341, s. 21, hädanefter benämnd som ”förordning 207/2009”, ”varumärkesförordningen”, ”den nya varumärkesförordningen”, ”den reviderade varumärkesförordningen” eller ”EUTMR”.

1.2 Frågeställningar och syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att granska den EU-rättsliga regleringen gällande förfalskade varor under transit inom EU, som kan bli föremål för varumärkesintrång. Inom syftet ryms att klargöra relationen mellan tullförordningens⁵ och varumärkesförordningen, vilka båda är tillämpliga i en situation då en varumärkesinnehavare vill förhindra förfalskade varor som transporteras under transit inom EU.

Målet med framställningen är således att utreda det skydd mot förfalskade varor i den gränsöverskridande handeln som EU-rätten erbjuder varumärkesinnehavare. Uppsatsen koncentrerar sig på de fall då varor är i transittrafik genom EU. Det är som utgångspunkt inte meningen att varor under transit genom tullunionen ska stanna i EU. Detta kan leda till besvär i bevishänseende för en rättighetsinnehavare som misstänker intrång samt eventuell spridning på den inre marknaden. Hur kan man styrka att varorna kan komma att stanna inom EU:s gränser? Vem åläggs bevisbördan i detta fall – varumärkesinnehavaren eller ägaren av varorna?

Förutom att klargöra det rådande rättsläget har uppsatsen även för avsikt att analysera konsekvenserna av den nya varumärkesförordningen. Detta för att problematisera och diskutera eventuella tillkortakommanden eller fördelar med det rättsläge som gällde före den nya regleringens införande, respektive det rådande rättsläget. Vilka motstående intressen är det som möts i frågan om förhindrandet av förfalskade varor i transittrafik?

De frågor som jag önskar besvara är:

- Vad har en varumärkesinnehavare, som misstänker ett varumärkesintrång gällande transitvaror inom EU:s gränser, för möjligheter att hindra varornas fortsatta transitering enligt tullförordningen?
- Hur har den praktiska tillämpningen av reglerna gällande förfalskade varor i transit i tullförordningen och varumärkesförordningen sett ut, fram till den reviderade varumärkesförordningen trädde i kraft?
- Hur påverkas möjligheterna för en varumärkesinnehavare att förhindra förfalskade varor i transittrafik inom EU:s gränser av den nya varumärkesförordningen?

⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, EUT L 181, s. 15, härnäst benämnd som ”tullförordningen” eller ”förordning 608/2013”.

1.3 Metod och material

I syfte att fastställa gällande rätt och analysera den tillämpas i förevarande uppsats dels en kritisk rättsdogmatisk metod, dels en EU-rättslig metod.

Den kritiska rättsdogmatiska metoden har bestått i att gällande rätt har granskats och sedan analyserats genom ett kritisk och självständigt förhållningssätt.

En EU-rättslig metod har andra tolkningsprinciper och en annorlunda rättskällehierarki än den traditionella svenska juridiska metoden. Primärrätten, sekundärrätten, praxis från EU-domstolen och juridisk doktrin tillmäts stor betydelse.⁶ Dessa rättskällor har använts i uppsatsen för att tolka och analysera rättsreglerna.

EU-domstolens och tribunalens praxis har ett högt värde som rättskälla inom EU-rätten.⁷ För frågan om möjligheterna till ingripanden mot förfalskade varor under transit har EU-domstolens praxis stor betydelse eftersom det är domstolen som utvecklat gällande rätt på området. Frågan har nämligen inte uttryckligen berörts (innan införandet av förordning 2015/2424⁸) i relevant lagtext. I uppsatsen fastställs gällande rätt bland annat genom en utredning av EU-domstolens praxis på området. De domar som valts ut är de som, i min mening, tydligast har klargjort rättsläget gällande förhindrandet av förfalskade varor i transit. Urvalet av praxis ger även en god bild av hur detta rättsområde har utvecklats och tagit nya riktningar genom EU-domstolens senaste avgöranden.

För att tolka relevanta bestämmelser i EU-rätten använder EU-domstolen ofta en teleologisk tolkning,⁹ vilken har varit ledande för analyserandet av gällande rätt i framställningen. Ett sådant ändamålsenligt perspektiv har blivit det som kännetecknar EU-rätten.¹⁰

Det material som använts för att besvara uppsatsens frågeställningar förutom rättspraxis har främst bestått av primärrätt i form av förordningar, förberedande akter av rådet, Europaparlamentet och kommissionen samt doktrin. Även rapporter från kommissionen och EUIPO samt information från Tullverket och internationella organisationer har använts för att redogöra för

⁶ Hettne (2011) s. 40.

⁷ Hettne (2011) s. 40.

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), EUT L 341, s. 21, hädanefter benämnd som ”förordning 2015/2424”.

⁹ Hettne (2011) s. 168.

¹⁰ Hettne (2011) s. 158f.

problematiken kring förfalskningsindustrin samt hur man ingriper mot den vid gränskontrollerna.

En del nordisk doktrin av erkända författare har nyttjats för information om den basala immaterialrätten och de äldre tullförordningarna såsom Marianne Levin, Henrik Bengtsson, Ralf Lyxell, Ulf Maunsbach och Ulrika Wennersten. För redogörelse av tullförordningen, gränskontrollåtgärder och varor i transit har de stora samlingsverken av Olivier Vrins, Marius Schneider och Guy Tritton varit av stor betydelse för framställningen. Även doktrin av Anette Kur, Thomas Dreier, Bart van Vooren och Ramses A. Wessel har använts för en beskrivning av EU-rätten.

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter av Oliver Vrins, Anette Kur, Clement Salung Petersen med flera har varit behjälpliga i utredningen kring hur rättsläget utvecklats i frågan om förfalskade varor under transit. Urvalet av dessa artiklar har gjorts genom sökningar på databaser som Westlaw och LUBsearch men även Google. Det ska påpekas att få vetenskapliga artiklar har publicerats om den reviderade varumärkesförordningen och dess bestämmelse om transit eftersom den är så ny. Däremot har en del blogginslag på immaterialrättsliga bloggar, advokatbyråers hemsidor eller intresseorganisationer behandlat den nya bestämmelsen om förfalskade varor i transit. Utifrån rättighetsinnehavarens intressen har ett kritiskt urval av de blogginslag som har behandlat frågan gjorts. De texter som har valts ut är skrivna av verksamma advokater på området och deras resonemang har tagits tillvara i den analyserande delen av uppsatsen, dock endast i syfte att hitta argument för en diskussion och inte som en primär informationskälla.

1.4 Avgränsningar

För att uppsatsen inte ska bli för omfattande kommer ämnet avgränsas enligt följande. Varumärkesrätten kommer endast att granskas på EU-rättslig nivå. Framställningen kommer således inte behandla förhållandet mellan de aktuella EU-bestämmelserna och nationell rätt, vilket regleras i det nya varumärkesdirektivet 2015/2436.¹¹

Vidare kommer privata köp av förfalskade varor inte att ingå i granskningen eftersom varufrakt genom transitering har en kommersiell natur. Först när transiteringspartiet har anlänt till sitt destinationsland distribueras varorna ut för försäljning till slutanvändare – uppsatsen utreder de rättsliga reglerna som gäller *under* transporten. Varor som ingår i resandes personliga bagage är dessutom undantagna tullförordningen vilken tillämpas vid ingripanden av förfalskade varor i transit.¹²

¹¹ Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, EUT L 336, s. 1.

¹² Se avsnitt 3.2.

Det är främst artikel 9(4) som tas upp för behandling för att besvara uppsatsens frågeställning. Övriga ändringar som förordning 2015/2424 har föranlett, vilka inte är av betydelse för besvarandet av frågeställningen, kommer att lämnas därhän.

Frågan *vem* som är förfalskaren är också intressant för ämnet. Den som är ansvarig för transiteringsprocessen behöver inte nödvändigtvis vara ansvarig för tillverkningen av varorna.¹³ En sådan diskussion kommer emellertid inte föras i denna uppsats. Enligt tullförordningen är det *varuinnehavaren* eller *deklaranten* som får stå till svars när tullen ingriper mot dennes varuparti. Uppsatsen kommer således utgå från att det är varuinnehavaren som har gjort sig skyldig till eventuellt varumärkesintrång. När ”varuinnehavaren” används i uppsatsen åsyftar det således även deklaranten.

Det finns en problematik i förhållandet mellan de EU-rättsliga bestämmelserna om varor i transit och den internationella handelsrätten. När förslaget till den nya varumärkespaketet hade utformats ifrågasattes bestämmelsen om de nya åtgärderna mot förfalskade varor under transit. Kritikerna menade att förslaget står i strid med artikel V i GATT, som förpliktigar WTO-medlemmar att säkra möjligheten för handelspartners att frakta varor under transit. Enligt artikeln ska varor i transit inte bli föremål för några onödiga förseningar eller restriktioner.¹⁴

I slutet av 2008 inträffade en händelse som resulterade i att omfattande kritik riktades mot EU:s åtgärder mot varor under transit. I Nederländerna hade tullmyndigheterna stoppat varor i transit, vilka bestod av generiska läkemedel. Transitfrakten var inte avsedd för EU, utan var endast på genomfart genom Europa för att slutligen distribueras i Brasilien. De generiska läkemedlen kom från Indien. EU:s stränga regelverk hade nu gått stick i stäv med internationell handelsrätt, vilken föreskriver att länder ska underlätta tillgången till läkemedel i utvecklingsländerna.¹⁵ Även artikel V i GATT samt bestämmelser i TRIPS-avtalet hade kränkts enligt Indien och Brasilien som var för sig lämnade in en begäran till WTO om tvistlösningsförfaranden mot EU.¹⁶ Fler var kritiska än bara Indien och Brasilien; ledamöter i EU-parlamentet, icke-statliga organisationer och civilsamhället menade att EU:s tullmyndigheter riskerade att hindra den lagliga handeln med generiska läkemedel med sina restriktiva tullåtgärder. Frågan som sattes på sin spets var om de nederländska tullmyndigheterna hade rätt att stoppa varor i transit enligt tullförordningen, trots att bevis saknades för att varorna var piratkopierade eller förfalskningar.¹⁷ Konflikten slutade med att parterna nådde en samförståndslösning som innebar att EU

¹³ Vrins (2010a) s. 39.

¹⁴ GATT, artikel V, WTO:s hemsida, *The General Agreement on Tariffs and Trade*, uppgift hämtad 2016-09-23; Kur (2015) s. 35.

¹⁵ WTO:s hemsida, *The General Agreement on Tariffs and Trade*, uppgift hämtad 2016-09-23.

¹⁶ Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs, KOM(2011) 285 slutlig, s. 1.

¹⁷ Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs, KOM(2011) 285 slutlig, s. 1.

garanterade att lagstiftningsåtgärder skulle vidtas för att förhindra europeiska tullmyndigheter från att ingripa mot generiska läkemedel under transit.¹⁸

Då liksom nu, riskerar EU:s varumärkesreglering att hamna i blåsväder efter förordning 2015/2424:s införande eftersom lagändringarna innehåller nya direktiv om hur tullmyndigheterna ska förhålla sig till förfalskade varor i transit. Emellertid kommer den nya regleringens förhållande till internationell handelsrätt inte att behandlas. Det är ett utmärkt ämne att fördjupa sig i för framtida uppsatsskrivare.

Ämnet för uppsatsens utredning kommer att avgränsas ytterligare i avsnitt 2 i samband med att en del relevanta centrala begrepp klargörs.

1.5 Disposition

Följande kapitel klargör centrala begrepp samt belyser problemområdets många effekter på samhället. Kapitel 3 avhandlar översiktligt det EU-rättsliga regelverket kring säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter, främst tullförordningen. I kapitel 4 analyseras EU-domstolens praxis på området i syfte att klarlägga hur de EU-rättsliga bestämmelserna på området ska tolkas. I kapitel 5 presenteras den nya varumärkesförordningen och dess nyheter angående varor i transit. Här förs även en diskussion om hur artikel 9(4) ska tolkas. Vidare i kapitel 6 analyseras 9(4) i syfte att utreda vad den nya bestämmelsen kan få för konsekvenser för problemområdets framtida utveckling. I analysen problematiseras även artikel 9(4):s utformning och vilka följder det får för rättstillämpningen. Uppsatsens avslutande kapitel (7) innehåller en slutsats som besvarar frågeställningarna samt avslutande kommentarer.

¹⁸ Government of India Ministry of Commerce and Industrys hemsida, *India EU Reach an Understanding on Issue of Seizure of Indian Generic Drugs in Transit*, uppgift hämtad 2016-12-13.

2 Centrala begrepp

Innan uppsatsernas frågeställningar kan besvaras är det nödvändigt att vissa för frågeställningarna relevanta centrala begrepp klargörs. Hit hör bland annat ”piratkopierade varor”, ”förfalskade varor”, en varas ”tullstatus” och ”varor under transitering”.

2.1 Piratkopierade och förfalskade varor

2.1.1 Allmänt

Immateriella rättighetskränkningar kan drabba de flesta aktörer och branscher på en marknad, bland annat upphovsmän, tillverkare, marknadsförare och försäljare av produkter, tjänsteleverantörer och konstnärliga upphovsmän och utövare. Det kan handla om intrång i alla immateriella rättigheter såsom patent, mönster och varumärkesskydd men även geografiskt skyddade beteckningar. Allting som produceras, kan även kopieras och alla branscher är utsatta för sådana hot.¹⁹

I allmänna ordalag används termerna *piratkopiering* och *förfalskning av varor* som samlingsnamn för intrång som sker i olika slags immateriella rättigheter. Det vill säga när tillverkning, distribution, kommersialisering, försäljning, import eller export av kopierade varor sker utan innehavaren av den immateriella rättighetens tillstånd.²⁰

De legala definitionerna av *piratkopierade* och *förfalskade varor* som gäller inom EU finner man i *förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter*, även kallad tullförordningen. I artikel 2(5)(a) definieras *förfalskade varor* som ”varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i ett varumärke i den medlemsstat där de påträffas och som utan tillstånd har försetts med en symbol som är *identisk* med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i *väsentliga drag* inte kan skiljas från ett sådant varumärke” (min kursivering). Även emballage, etiketter, klistermärken, broschyrer, bruksanvisningar, garantihandling eller liknande kan vara förfalskade om det finns symboler, namn eller uttryck på dem som är identiskt med ett giltigt registrerat varumärke. Det är dock tillräckligt att dessa varor, precis som för övriga varor under (a), inte i väsentliga drag kan skiljas från de varor som säljs under det registrerade varumärket för att de ska anses vara förfalskade.²¹

¹⁹ Vrins & Schneider (2012) s. 79.

²⁰ Vrins & Schneider (2012) s. 6.

²¹ Förordning 608/2013, artikel 2(5)(c). Även geografiska beteckningar är en typ av varumärke vilka även dem kan bli föremål för förfalskning enligt artikel 2(5)(b) men sådana kommer inte att behandlas i uppsatsen.

Piratkopierade varor är varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i en upphovsrätt, närstående rättighet eller formgivning i den medlemsstat där varorna påträffats.²² Om varorna innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av en upphovsrätt, närstående rättighet eller formgivning eller, från en person som har tillstånd av rättighetsinnehavaren i tillverkningslandet, är varorna piratkopierade. Dessa varor kommer inte behandlas närmare i uppsatsen då de faller utanför frågeställningens ramar. Piratkopior är kopplade till upphovsrätt och mönster och faller inte inom tillämpningsområdet för varumärkesförordningen, vilken ju är föremål för behandling i uppsatsen.

Intrångsgörande varor är ett samlingsnamn för alla de fall då varor har tillverkats, distribuerats eller sålts i strid med en immateriell rättighet i den medlemsstat där varorna påträffats. Begreppet är vanligt förekommande i rättsakter som syftar till att bekämpa förekomsten av produkter som utgör intrång i alla möjliga slag av immateriella rättigheter. Även en del statistik som publiceras på området berör intrång i *alla* immateriella rättigheter som en grupp och delar inte upp intrång av upphovsrätt, varumärkesrätt och så vidare.²³

2.1.2 Statistik och åtgärder

Intrångsgörande produkter vilka når EU:s gränser har ofta Kina som ursprungsland. De kinesiska produkterna står för 41 % av de varorna som 2015 blev stoppade av tullmyndigheter och hindrade från att omsättas fritt på den inre marknaden. Andra länder som ligger högt upp på listan för tillverkning av intrångsgörande varor är Montenegro, Hong Kong och Malaysia.²⁴ De varor som är föremål för intrång kan som tidigare nämnts vara av alla möjliga slag. Falska klockor, väskor, klädesmärken, cigaretter, skor, leksaker, parfymers och solglasögon är några av de vanligast förekommande produkterna. Falska klockor är den kategori som står för det högst förlorade värdet i förhållande till vad de skulle ha sålts för som genuina varor.²⁵ Intrångsgörande produkter säljs i allt större utsträckning för liknande priser som originalen de försöker efterlikna. Det effektiva resultatet av en sådan prissättning blir att de oäkta varorna ersätter försäljningen av de äkta varorna – till fördel för intrångsgöraren.²⁶

Förfalskade och piratkopierade varor är på kraftig uppgång. År 2007 uppskattade OECD den illegala handeln av piratkopierade och förfalskade varor till ett värde av 250 miljarder dollar (USD).²⁷ År 2013 däremot värderades världens förfalskade och piratkopierade varor till 461 miljarder

²² Förordning 608/2013, artikel 2(6).

²³ Till exempel European Commission (2015), *Report on EU Customs Enforcement of intellectual property rights. Result at the EU border – 2015*.

²⁴ European Commission (2015) s. 19.

²⁵ European Commission (2015) s. 17f.

²⁶ European Commission (2015) s. 17f.

²⁷ Vrins & Schneider (2014) s. 259f.

dollar (USD) och stod för 2,5 % av världshandeln. I EU är den procentsatsen ännu högre och uppskattas till ungefär en 5 % av all import.²⁸

Man bör hålla i åtanke att OECD:s metod för att uppskatta dessa siffror inte inkluderar förfalskade och piratkopierade varor som *distribueras över internet*. Statistiken tar inte heller hänsyn till varor som upptäcks av nationella myndigheter inom ett lands gränser, utan endast varor som har påträffats vid de nationella gränskontrollorganen.²⁹ Metoden kring hur man beräknar statistik på området har kritiserats. På grund av den olagliga industrins dunkla karaktär är det svårt att kartlägga exakt hur mycket industrin omsätter.³⁰

Att statistiken om intrångsgörande varor är otillförlitlig hämmar det politiska engagemanget för att förhindra förfalskningar och piratkopior, menar Olivier Vrins och Marius Schneider. Information och statistik är en viktig beståndsdel för politiker när de ska ta upp specifika problemområden som behöver åtgärdas. En bättre statistik skulle leda till en bättre förståelse för problemet med piratkopior och förfalskade varor samt vara vägledande vid beslut om hur man bäst ska utforma program för att motverka dem.³¹

Trots det ovan sagda ser EU-institutionerna allvarligt på situationen med förfalskade varor. Flera initiativ har tagits för att uppmärksamma frågan. Skyddet av immateriella rättigheter har ansetts vara en av tre prioriterade områden för att förbättra förhållandena på den inre marknaden.³² 2009 släppte EU-kommissionen ett meddelande om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden.³³ Kommissionens meddelande följdes av en resolution från rådet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden, vilken bland annat uppmanade medlemsstater att utveckla strategier för att motverka varumärkesförfalskning och piratkopierade varor.³⁴

2.1.3 Utgångspunkter för framställningen

Framställningen kommer att koncentrera sig på de fall då det är fråga om varumärkesintrång, det vill säga förfalskade varor. Intrång i patenträtt, designrätt, upphovsrätt eller geografiska beteckningar kommer således inte behandlas. Anledningen till detta är att den nya varumärkeslagstiftningen, vilken är föremål för uppsatsens frågeställning, endast behandlar varumärken. Ett annat skäl är att varumärkesintrången är de mest förekommande vid

²⁸ OECD/EUIPO (2016) s. 5.

²⁹ Vrins & Schneider (2014) s. 260.

³⁰ Vrins & Schneider (2014) s. 259.

³¹ Vrins & Schneider (2014) s. 262.

³² Not från rådets generalsekretariat till rådet (konkurrenskraft), om hur man får den inre marknaden att fungera bättre, 21.9.2009, 13024/09; Vrins & Schneider (2014) s. 172.

³³ Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden, KOM(2009) 467 slutlig.

³⁴ Rådets resolution av den 1 mars 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden, EUT C 56, 6.3.2010, p. 26.

tullmyndigheters ingripande. Intrång av varumärken stod för nära 94 % av de varor som konfiskerades vid gränsen 2015, varav 69 % var intrång i EU-varumärken.³⁵ Dessa siffror ska dock läsas med försiktighet. Många varor som konfiskerats av tullmyndigheterna gör intrång på en mängd olika immateriella rättigheter men de flesta av dessa rapporteras som varumärkesintrång. Detta beror på att det generellt sett är lättare att identifiera varor som säljs under ett förfalskat varumärke, än varor som gör intrång i andra immateriella rättigheter.³⁶

Med *varumärken* åsyftas i uppsatsen varumärken som har *rättsverkan inom unionens gränser*. Det kan därmed röra sig om tre olika typer av varumärken. Första det första kan det vara fråga om ett EU-varumärke. Ett sådant registreras hos den Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och får sedan samma rättsverkan i hela unionen.³⁷ För det andra kan termen åsyfta ett varumärke som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt. För det tredje kan det röra sig om ett varumärke som är föremål för en internationell registrering men som har rättsverkan i en medlemsstat eller i unionen. Alla tre kategorier benämns under begreppet *varumärke* i den fortsatta framställningen.³⁸ I de avsnitt då uppsatsen förhåller sig till varumärkesförordningen är det emellertid endast EU-varumärken som åsyftas. Förordningen är nämligen endast tillämplig på EU-varumärken. Eftersom det är varumärkesdirektivet som behandlar förhållandet mellan EU-rätten och de nationella varumärkena kommer dessa inte behandlas i någon större utsträckning.

Ett generellt antagande för framställningen är att varorna i fråga används *i näringsverksamhet*. Ett EU-varumärkes skyddsomfång är enligt varumärkesförordningen begränsat till att skydda mot identiska, väsentligen identiska, förvirrande liknande eller renommésnyltande tecken *som används i näringsverksamhet*.³⁹ EU-domstolen har slagit fast att begreppet innefattar användning som inte sker privat, utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomiskt vinst.⁴⁰

Tullförordningen vilken behandlas i kapitel 3 omfattar dock flera immateriella rättigheter än bara varumärken. Framställningen där kommer således utgå från hur förordningen tar sikte på immateriella rättigheter som helhet, då den inte gör någon skillnad på dem.⁴¹ Begreppet *intrångsgörande varor* används i uppsatsen när det inte finns anledning att skilja på om varorna är piratkopierade eller förfalskade.

³⁵ European Commission (2015) s. 22.

³⁶ Vrins & Schneider (2014) s. 261f.

³⁷ Fram till genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, EUT L 341, s. 21, den 23 mars 2016 kallades EU-varumärke *gemenskapsvarumärke*; förordning 207/2009, artikel 1 och 2 (konsoliderad version).

³⁸ Uppsatsens definition av *varumärke* är densamme som i förordning 608/2013, artikel 2(2).

³⁹ Förordning 207/2009, artikel 9(1) (konsoliderad version).

⁴⁰ C-206/01 *Arsenal*, p. 40 och C-17/06 *Céline*, p. 30.

⁴¹ Se avsnitt 3.2.

Säkerställandet av immateriella rättigheter behandlas på tre separata nivåer inom EU:s regelverk. Den första nivån, är de *administrativa åtgärderna*, det vill säga tullåtgärder. Det andra lagret av säkerställandet är de *civilrättsliga åtgärderna*, vilka är reglerade bland annat i IPRED-direktivet.⁴² Den tredje nivån, för de mest allvarliga immaterialrättsliga intrången, där uppsåt för intrång krävs, är genom de nationella *straffrättsliga regelverken*.⁴³ Endast den första nivån gällande de administrativa åtgärderna är aktuell för uppsatsens frågeställning. Dessa tullåtgärder är inte detsamma som immaterialrättsliga sanktioner, men kan i praktiken få liknande effekter. Istället kan tullens ingripanden uppfattas som offentlighetsrättsliga förfaranden för att upprätthålla ett effektivt skydd åt rättighetsinnehavare.⁴⁴

Europas tullmyndigheter arbetar utefter ett gemensamt regelverk för deras verksamhet, nämligen tullkodexen. För att få en bild av hur tullen arbetar med säkerställande av immateriella rättigheter blir det därför nödvändigt att presentera några centrala bestämmelser i korthet.

2.2 Tullkodexen

2.2.1 Bakgrund

*Tullkodexen*⁴⁵, på engelska *the Union Customs Code (UCC)*, är en omfattande lagstiftningsakt som reglerar EU:s tullmyndigheters allmänna regler och förfaranden i fråga om varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde.⁴⁶ Förordningen lägger grunden för hela EU:s tullregelverk. Implementeringsföreskrifter finns som ett komplement till tullkodexen, med ytterligare riktlinjer för tullmyndigheterna.⁴⁷

Kärnan i tullkodexen härstammar från de principer som lades till grund för den europeiska tullunionen när den upprättades 1 juli 1968. Syftet som EU:s första medlemsstater; Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna, enades om var att skapa en gemensam europeisk inre marknad. Gränserna mellan medlemsstaterna avskaffades gällande utbyte av varor och gemensamma tulltaxor på importerade varor från länder utanför unionen infördes.⁴⁸ Oavsett var varor i unionen fördes in, skulle samma regler

⁴² Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EGT L 195, s. 16.

⁴³ Vrins & Schneider (2012) s. 87.

⁴⁴ Maunsbach & Wennersten (2015) s. 245.

⁴⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, EUT L 269, s. 1, härnäst benämnd som ”förordning 952/2013”, ”tullkodexen” eller ”kodexen”.

⁴⁶ Förordning 952/2013, artikel 1(1).

⁴⁷ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, EUT L 343, s. 558.

⁴⁸ Europeiska kommissionen (2014) s. 3 och 4.

tillämpas vid respektive tullmyndighet. När varorna väl blivit genomsläppta och godkända vid EU:s yttersta gräns, kunde de cirkulera fritt och säljas var som helst innanför tullunionens område, i enlighet med principen om fri rörlighet för varor.⁴⁹ Tullunionen består i nuläget inte endast av medlemsstater utan även Monaco, Andorra, San Marino och Turkiet har gått med i samarbetet.⁵⁰ 1992 samlades all tullreglering i EU till en gemensam harmoniserad förordning, *Tullkodex för gemenskapen*⁵¹ eller *Community Customs Code* (CCC).

Genom ökningen av den internationella handeln och elektroniska transaktioner finns ett allt större behov av anpassning till globala förändringar. En effektiv leveranskedja blir nödvändig när krav på ökade och striktare säkerhetsöverväganden uppstår vid gränserna. Unionens tullmyndigheter behöver arbeta ännu närmare varandra för att möta dessa nya utmaningar på den globala marknaden.⁵² Sedan den 1 maj 2016 gäller därför den nya tullkodexen. Tullmyndigheterna har fått en ny, mer central roll inom leveranskedjan för att övervaka och hantera internationell handel. Deras arbete är avgörande för unionens säkerhet men också för länders och företags konkurrenskraft. Den nya regleringen ska återspegla den nya ekonomiska verkligheten och tullmyndigheternas nya roll och arbetsuppgifter i unionen.⁵³

2.2.2 En varas resa in i tullunionen

När ett varuparti anländer till EU:s gräns för införsel ska det omedelbart anmälas vid det anvisade tullkontoret.⁵⁴ Partiet ska sedan underkastas tullens övervakning från och med införseln enligt tullkodexens bestämmelser. Varorna övervakas till dess att tullen fastställt deras *tullstatus*.⁵⁵ Varors tullstatus har betydelse för hur varorna tillåts att transporteras inom unionen.

Varor med tullstatus *unionsvaror* kan vara varor som framställts innanför unionens tullområde. Det kan även röra sig om varor som förts in i unionens tullområde och som sedermera övergått till fri omsättning på den inre marknaden.⁵⁶ Följden av att en vara är en unionsvara, är att den kan förflyttas fritt inom tullområdet i enlighet med principen om fri rörlighet för varor.⁵⁷ När varor omsätts fritt på marknaden och inte längre kontrolleras av en tullmyndighet under ett tullförfarande innebär det ett *frigörande av varorna*.⁵⁸

⁴⁹ FEUF, artikel 28 och 30.

⁵⁰ Europeiska kommissionen (2014) s. 4; van Vooren & Wessel (2014) s. 281.

⁵¹ Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen EGT L 302, s. 1.

⁵² Europeiska kommissionens hemsida, *UCC – Introduction*, uppgift hämtad 2016-10-02.

⁵³ Förordning 952/2013, skäl 16.

⁵⁴ Förordning 952/2013, artikel 139.

⁵⁵ Förordning 952/2013, artikel 134.

⁵⁶ Förordning 952/2013, artikel 5(23)(a) och (b).

⁵⁷ FEUF, artikel 28.

⁵⁸ Förordning 952/2013, artikel 5(26).

Varor som har tullstatus *icke-unionsvaror* och som ska anmälas till tullen vid EU:s gräns, kan inte frisättas på den inre marknaden förrän aktuell tullmyndighet ändrar deras tullstatus. Partier med icke-unionsvaror hålls övervakade tills det att de förs ut ur unionens tullområde eller förstörs.⁵⁹ De kan även tillfälligt lagras av tullen till dess att de hänförs till ett tullförfarande eller återexport.⁶⁰ Det är upp till tullmyndigheten i fråga att avgöra om en kontroll av varorna är nödvändig för icke-unionsvaror som förs in i unionens tullområde.⁶¹ Tullmyndigheterna har också behörighet att kvarhålla varor som misstänks utgöra intrång i en immateriell rättighet.⁶² Om en icke-unionsvara som initialt inte är ämnad för den inre marknaden vid ett senare skede ändå sätts i fri cirkulation måste tullstatusen ändras av en tullmyndighet. Lämpliga importtullar ska därmed tas ut och andra avgifter kan bli aktuella. Även handelspolitiska åtgärder, förbud och restriktioner ska tillämpas om så inte gjorts i ett tidigare skede. Efter en sådan frisättning ändras varornas tullstatus från icke-unionsvarorna till unionsvaror.⁶³

Tullförfaranden i tullkodexens mening kan inbegripa ett flertal processer, bland annat övergång till fri omsättning, särskilda förfaranden och export. Termen *särskilda förfaranden* används i tullkodexen och omfattar transitering, lagring av varor i tullager och frizoner, införsel, slutanvändning och förädling, som till exempel när varorna förstörs.⁶⁴ Frizon och tullager är avskilda lokaler inom EU:s tullområde som övervakas av tullen. När icke-unionsvaror befinner sig i frizoner eller tullager anses de inte befinna sig inom tullområdet.⁶⁵

Tidigare användes termen *suspensivt arrangemang* för förfarandena transitering, lagring av varor i tullager och frizoner, införsel, slutanvändning och förädling. Det är en gammal term från den gamla gemenskapstullkodexen⁶⁶ men den används dock fortfarande i den nuvarande tullförordningen. Tullen har befogenhet att utföra och övervaka dessa förfaranden enligt tullförordningens bestämmelser.⁶⁷ För denna uppsats är det främst transiteringsprocessen som är av intresse.

2.2.3 Transitering

När varor förs in i en stat eller ett territorium begär tullen importavgifter och eventuellt andra avgifter innan varupartiet kan transporteras. Denna process kan behöva upprepas om godset återigen förs över en annan statsgräns eller in i ett annat tullterritorium. Om varorna under transporten passerar ett flertal

⁵⁹ Förordning 952/2013, artikel 134.

⁶⁰ Förordning 952/2013, artikel 5(17).

⁶¹ Förordning 952/2013, artikel 46.

⁶² Förordning 608/2013, artikel 1(1), 17(1) och 18(1), se avsnitt 3.4.

⁶³ Förordning 952/2013, artikel 201.

⁶⁴ Förordning 952/2013, artikel 210.

⁶⁵ Tullverkets hemsida, *Frizon & frilager*, uppgift hämtad 2016-11-09.

⁶⁶ Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, artikel 84.1 a.

⁶⁷ Förordning 608/2013, artikel 1(1)(c).

gränser kommer de behöva stoppas vid flera gränskontroller innan de når sin slutliga destination.⁶⁸

För att undvika denna omständliga process finns det en möjlighet att frakta sina varor under *transit*. Förfaringsättet kan användas av aktörer som förflyttar gods över ett flertal gränser under en frakt – utan att betala samtliga av de fastställda taxorna som annars krävs vid gränserna. Istället för att ständigt behöva deklarerat sina varor vid varje gräns, erbjuds en administrativ lättnad när varor transporteras genom en mängd olika tullkontroller.⁶⁹

Eftersom Europeiska unionen består av ett tullområde kombinerat med ett flertal skatteteritorier är transit i synnerhet användbart för regionen. Varor kan färdas under transit från det att de förs in i tullunionen till dess att de anländer till sin slutliga destination. Tull- och skatteåtgärder vidtas först då transiteringen har avslutats vid det så kallade destinationstullkontoret och varorna kan följaktligen frigöras eller omfattas av ett annat tullförfarande.⁷⁰ Under transitfrakten däremot kan de inte bli föremål för tullavgifter, handelspolitiska åtgärder för importvaror eller andra tullförfaranden. Den som är ansvarig för varorna under transit måste ställa en garanti för att säkerställa betalning av tullskulder eller andra avgifter. Garantin ställs som säkerhet om den ansvarige av någon anledning inte fullföljer sina skyldigheter i samband med transiteringsprocessen.⁷¹

Innan transiteringen kan ske ska alla uppgifter angående varorna registreras i ett transiteringssystem. Informationsutbytet mellan tullkontoren sker således på elektronisk väg. För att kunna lämna transiteringsdeklarationer elektroniskt på detta sätt behövs tillstånd av en tullmyndighet. Vid registrering ska avgångstullkontoret anges. Vid avgångstullkontoret får varufraktaren ett följedokument som ska följa transporten till destinationstullkontoret. Där lämnas en importdeklaration varpå avgångstullkontoret får bevis på att godset kommit fram och alla avgifter har betalats. Därefter kan garantin som ställdes innan transiteringen återställas.⁷²

Det finns ett flertal internationella transitsystem vilka EU anslutit sig till.⁷³ Ett transitsystem innebär ett samarbete mellan anslutande stater vilka tillsammans har som mål att underlätta för rörligheten av varor inom ett visst territorium, oftast genom att upprätta gemensamma regler för transitfrakt. EU har även sitt eget unionstransiteringssystem samt ett liknande med EFTA-länderna.⁷⁴

⁶⁸ Europeiska kommissionens hemsida, *Transit Manual*, s. 32, uppgift hämtad 2016-10-29.

⁶⁹ Europeiska kommissionens hemsida, *Transit Manual*, s. 32, uppgift hämtad 2016-10-29.

⁷⁰ Europeiska kommissionens hemsida, *Transit Manual*, s. 32, uppgift hämtad 2016-10-29.

⁷¹ Förordning 952/2013, artikel 233(1)(c).

⁷² Tullverkets hemsida, *Transitering*, uppgift hämtad 2016-11-09.

⁷³ Se förordning 952/2013, artikel 226 och 227.

⁷⁴ Europeiska kommissionens hemsida, *Transit Manual*, s. 33f., uppgift hämtad 2016-10-29; European Free Trade Association (EFTA), vilken upprättades 1959. Österrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien var de ursprungliga medlemsländerna Europeiska kommissionens hemsida, *Transit Manual*, s. 34., uppgift hämtad 2016-10-29.

Det finns två olika transitprocesser enligt tullkodexens bestämmelser, *extern* och *intern transit*. Extern transit tillåter rörligheten av icke-unionsvaror från en punkt till en annan innanför tullområdet utan att dessa varor blir föremål för importavgifter, andra avgifter eller handelspolitiska åtgärder.⁷⁵ Då unionsvaror vanligtvis inte blir föremål för importtullar och liknande avgifter inom tullområdet aktualiseras inte sådana heller under unionsvarors transitering. Intern transit innebär att unionsvaror fraktas från en punkt till en annan innanför tullområdet med möjlighet för passage i ett tredje land utan att deras tullstatus för den sakens skull förändras.⁷⁶

EU är ett eftertraktat transitteritorium för handelstransporter. Den centrala belägenheten och den utvecklade infrastrukturen bidrar till att handeln mellan Europa och östra Asien i stor utsträckning bedrivs genom Nordsjöns hamnar såsom Antwerpen, Rotterdam och Hamburg. Enligt tullförordningens bestämmelser, får medlemsstater stoppa handel vid sina gränskontroller om varupartier misstänks vara intrångsgörande.⁷⁷ Frågan är om de får stoppa varor i transit?

2.3 Priset vi betalar för förfalskningsindustrin

Immateriella tillgångar får en alltmer betydande roll i dagens kunskapssamhällen. I en kreativ global ekonomi är det av yttersta vikt att idéer, know-how och varumärken får utvecklas av rättighetsinnehavare, innovatörer och investerare.⁷⁸ Immateriella rättigheter är en nyckelspelare för att företag ska lyckas på dagens konkurrensheta marknad. Nytänkande, innovation och kreativitet är nödvändiga drivkrafter för många företag, vilka kan ta skada av de orättvisa konkurrensfördelar som intrångsgörare ger upphov till.⁷⁹

EUIPO och OECD identifierar två olika kategorier av problem som följer av pirat- och förfalskningsindustrin. Den första är den kriminella handelns påverkan på allmän säkerhet och rättssäkerheten. Den andra är hur den olagliga handeln snedvrider konkurrensen genom att kringgå immaterialrättsliga regelverk. Detta ger negativa konsekvenser för lagliga konkurrenskraftiga rättighetsinnehavare och följaktligen påverkas innovation, arbetstillfällen och långsiktig ekonomisk tillväxt negativt. Resultaten av en studie genomförd av EUIPO och OECD visar att intrångsgörande produkter är mer förekommande inom EU:s gränser än i

⁷⁵ Förordning 952/2013, artikel 226.

⁷⁶ Förordning 952/2013, artikel 227.

⁷⁷ Altenburg (2012).

⁷⁸ OECD/EUIPO (2016) s. 3.

⁷⁹ OECD/EUIPO (2016) s. 11.

övriga världen. De olagliga aktiviteterna har således en större påverkan på EU:s inre marknad, än de har någon annanstans i världen.⁸⁰

Handeln med förfalskade varor får inte bara negativa konsekvenser för EU utan även för den internationella handeln i stort. Både konsumenter och varumärkesinnehavare drabbas när förfalskade varor sprids på världsmarknaden. Oäkta varor kan vara farliga för en slutanvändares hälsa och säkerhet eftersom en förfalskad produkt ofta har lägre kvalitet än originalet.⁸¹ Undermåliga förfalskade produkter såsom leksaker, läkemedel och reservdelar av olika slag kan orsaka sådan fara för konsumenter. Ett exempel är läkemedelsbranschen, vars vinstnivåer påverkas kännbart på grund av förfalskningar. Förfalskningen av läkemedel sker utan kvalitetskontroll, de kan innehålla farliga och otillåtna medel eller vara helt verkningslösa.⁸² Konsumenter som drabbas negativt av förfalskade läkemedel är dessutom ofta från svaga socioekonomiska grupper.⁸³ För patienter med begränsade ekonomiska resurser är billigare medicin ett lockande alternativ till dyra original. Det handlar således inte bara om pengar, utan även om utsatta människors hälsa och säkerhet.⁸⁴

Arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten påverkas även den av pirat- och förfalskningsindustrin. Under de senaste tio åren har den olagliga marknaden uppskattats ha kostat 100 000 förlorade arbetstillfällen per år. Framförallt inom utvecklingsländerna med svagare anställningsskydd och billigare arbetskraft uppstår faran när lönerna i vanliga fall är så låga att arbetstagare kan tvingas in att arbeta på den svarta marknaden under inhumana förhållanden. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta i sin tur påverka lagliga aktörer, skatteintäkter och staters BNP negativt.⁸⁵

Denna olagliga industri anses även utgöra ett hot mot lag och ordning. Kriminella organisationer får en alltmer växande roll i dessa olagliga aktiviteter och tjänar multum på att utnyttja andras innovativa idéer.⁸⁶ Dessa kriminella grupper utnyttjar konsumenters omedvetenhet om riskerna med de förfalskade produkterna.⁸⁷ En av anledningarna till att marknaden anses vara så attraktiv är att den är mer tilltalade än andra kriminella branscher, såsom handeln med narkotika. Även det faktum att vinsterna är stora i förhållande till de låga straffen kan vara en av faktorerna bakom den olagliga branschens växande framfart.⁸⁸

⁸⁰ OECD/EUIPO (2016) s. 5.

⁸¹ Vrins & Schneider (2012) s. 79.

⁸² WHO:s hemsida, *Frequently asked questions: Does quality of medicines matter?*, uppgift hämtad 2016-11-02.

⁸³ Vrins & Schneider (2012) s. xxiii.

⁸⁴ WHO:s hemsida, *Frequently asked questions: Does quality of medicines matter?*, uppgift hämtad 2016-11-02.

⁸⁵ Vrins & Schneider (2012) s. 18ff.

⁸⁶ OECD/EUIPO (2016) s. 15.

⁸⁷ Vrins & Schneider (2012) s. 9 och 22.; Grönbok: Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, KOM(98)569 slutlig, s. 9 och 11.

⁸⁸ Vrins & Schneider (2012) s. xi och 29.

Möjligheten att frakta varor under transit kan öppna dörren för förfalskningsindustrin på så sätt att processen innebär färre tullkontroller av varorna. Det finns således en risk att förfalskade varor aldrig upptäcks under en transiteringsprocess. Om varufraktaren inte följer den rutt vilken tullen instruerat om och aldrig dyker upp vid sista transiteringspunkten kommer varorna att ha undgått tullmyndigheternas kontroll helt och hållet. De förfalskade varorna som gör intrång i ett varumärke, kan därmed spridas fritt inom unionen utan tullmyndigheternas möjlighet till kontroll. Med en sådan utveckling blir det tydligt att EU inte klarar av att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter unionen så varmt värnar om. Frågan är dock hur man som rättighetsinnehavare motiverar ett stopp för kontroll i en transiteringsprocess då det inte finns någon avsikt – åtminstone på pappret – att sälja varorna på den inre marknaden.

Något som i vart fall står klart är att om en rättighetsinnehavare ska kunna förhindra förfalskade varor från tredjeland att spridas i tullområdet behöver den hjälp från EU-medlemsstaternas tullmyndigheter.

3 Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

3.1 Allmänt

EU har länge varit i framkant gällande tullåtgärder mot immaterialrättsliga intrång. Förfalskade varor är svåra att spåra när de väl kommit innanför tullområdets gränser och gjorts tillgängliga på den inre marknaden eftersom det inte existerar några egentliga gränskontroller mellan medlemsstaterna på grund av den fria rörligheten.⁸⁹ Behovet av ett gemensamt EU-system för tullkontroll av piratkopierade och varumärkesförfalskade varor identifierades därför tidigt av kommissionen.⁹⁰

Redan 1988 trädde den första tullförordningen i kraft, den så kallade *counterfeitförordningen*, förordning (EEG) nr 3842/86.⁹¹ Sedan dess har flera förordningar trätt i dess ställe och den nuvarande versionen, *förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter*, trädde i kraft den 1 januari 2014.⁹² Genom att harmonisera lagstiftningen på området kan hela unionen med hjälp av en gemensam reglering lagföra och därmed motverka införseln av förfalskade varor.

Kärnan i tullförordningen är att innehavare av immateriella rättigheter kan lämna in ansökningar hos medlemsstaters tullmyndigheter om att tullen ska ingripa mot varupartier som deklarerats vid EU:s gränskontroller. Om tullmyndigheterna beviljar en ansökan blir de skyldiga att kontrollera angivna varor som kommer in i EU från ett tredjeland utanför tullunionen. Om varor som kontrolleras misstänks vara föremål för intrång av en immateriell rättighet, kan tullen kvarhålla dem med stöd av förordningens bestämmelser. Om en innehavare av kvarhållna varor inte motsätter sig en förstöring av varorna så förstörs de av tullmyndigheten. Annars kan rättighetsinnehavaren inleda en rättslig process för att fastställa om varorna är intrångsgörande.⁹³ Förordningen reglerar de processuella förfarandena när tullen ingriper mot intrångsgörande varor men skapar inte några faktiska immateriella rättigheter.⁹⁴

⁸⁹ Kur & Dreier (2013) s. 462; Tritton m.fl. (2014) s. 1829 och s. 1837.

⁹⁰ Vrins (2013) s. 118.

⁹¹ Rådets förordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor, EGT L 357, s. 1.

⁹² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, EUT L 181, s. 15.

⁹³ Tritton m.fl. (2014), s. 1830f.

⁹⁴ Vrins & Schneider (2014) s. 213.

Som supplement till förordningen finns en implementeringsförordning vilken underlättar för tullmyndigheternas praktiska hantering av tullärenden.⁹⁵ Med den nya förordningen 608/2013 har EU tagit ytterligare steg mot en gemensam policy för beskydd av immateriella rättigheter vid EU:s gränskontroller.

3.2 Tullförordningens tillämpningsområde

När varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet ska föras in i EU:s tullområde aktualiseras förordning 608/2013. Åtgärder kan vidtas när varorna har deklarerats för övergång till fri omsättning, export eller återexport, när de förs in eller ut från unionens tullområde, när de hänförs till ett suspensivt arrangemang (i tullkodexen under benämningen *särskilda förfaranden*⁹⁶), det vill säga transitering, lagring av varor i tullager och frizoner, införsel, slutanvändning och förädling. Även varor under transit kan bli föremål för förordningens åtgärder, eftersom en transitering definieras som ett suspensivt arrangemang.⁹⁷ Förordningen är alltså inte tillämplig på varor som transporteras mellan en medlemsstat till en annan, eftersom EU är en tullunion.⁹⁸

Förordningen möjliggör för tullmyndigheter att ingripa mot *varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet*.⁹⁹ Uttrycket ska inte likställas med definitionerna av piratkopierade, förfalskade eller intrångsgörande varor.¹⁰⁰ Skillnaden är att varor som misstänks utgöra intrång endast *misstänks* vara intrångsgörande och det är alltså inte fastställt av en domstol att så är fallet. Det är enligt artikel 2(7) tullförordningen misstänkt om det vid *första anblicken* finns *tillräckliga indikationer* på att det är ett intrång i en immateriell rättighet. Formuleringen är tämligen vag och frågor uppkommer kring vad som är en tillräcklig indikation på misstänkt intrång.

En förfalskad vara är enligt tullförordningen en vara med en symbol som är *identisk* med ett registrerat varumärke för varor av samma slag eller i *väsentliga drag* inte kunna skiljas från ett sådant varumärke.¹⁰¹ Enligt föregångaren till den nuvarande tullförordningen, förordning 1383/2003¹⁰², var varor med symboler som är av *liknande slag* som registrerade varumärken, där det endast föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem,

⁹⁵ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2447 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EUT L 341, s. 10.

⁹⁶ Förordning 952/2013, artikel 210, se avsnitt 2.2.2.

⁹⁷ Förordning 608/2013, artikel 1(1).

⁹⁸ Tritton m.fl. (2014), s. 1830f.

⁹⁹ Förordning 608/2013, artikel 1(1).

¹⁰⁰ Vilka redogjorts för i avsnitt 2.1.

¹⁰¹ Förordning 608/2013, artikel 2(5); se avsnitt 2.1.1.

¹⁰² Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, s. 7.

eller renommésnyltande tecken på produkter undantaget förordningens tillämplighet.¹⁰³

Skillnaden mellan en varas symbol som i *väsentliga drag* inte kan skiljas från ett varumärke och en symbol som *riskerar att förväxlas* med ett varumärke torde vara att den senare är något mindre lik den varumärkesskyddade produkten. Anledningen till att förväxlingsbara och renommésnyltande varor inte inkluderades i den tidigare förordningen var att det ansågs osannolikt att en tillverkare som medvetet förfalskar produkter skulle välja något annat än en vara som är identisk. Dessutom underlättade det för tullmyndigheterna som därmed inte själva behövde bedöma huruvida en vara var förväxlingsbar med ett varumärke.¹⁰⁴ I förordning 608/2013 inkluderas numera förväxlingsbara och renommésnyltande varor inom tillämpningsområdet i syfte att stärka skyddet mot intrångsgörande produkter.

Förordning 608/2013 erbjuder ett skydd mot varor som gör intrång i varumärken, formgivning, upphovsrätter eller närstående rättigheter, geografiska beteckningar, patent, tilläggskydd för läkemedel och växtförädlarrätter. Även handelsnamn i den utsträckning de skyddas som exklusiva rättigheter i nationell lagstiftning skyddas, kretsmönster i halvledarprodukter, bruksmönster samt utrustning som huvudsakligen är utformad i syfte att möjliggöra kringgåendet av tekniska åtgärder.¹⁰⁵

Ett undantag i förordningen är varor som ingår i resandes personliga bagage. En förutsättning för undantaget är dock att varorna är ägnade för eget bruk och inte är av en kommersiell karaktär.¹⁰⁶ Rättighetshavare vill naturligtvis komma åt problemet med privatimport av intrångsgörande varor och frågan om tullförordningens tillämplighet i frågan har uppmärksammats i ett antal rättsfall.¹⁰⁷ En nyhet i förordning 608/2013 i jämförelse med äldre tullförordningar är att även förfalskade och piratkopierade varor som förs in i *småförsändelser* med en vikt under två kilogram ska omfattas av förordningen, där förstöring av varor kan ske utan uttryckligt samtycke från rättighetsinnehavaren i varje enskilt fall.¹⁰⁸

Förordningen innehåller endast processuella regler för att upprätthålla skyddet för EU:s immateriella rättigheter. För att ett förfarande ska inledas krävs först en ansökan.

¹⁰³ Produkter med kännetecken som är renommésnyltande och/eller förväxlingsbara med ett registrerat varumärke har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra enligt 9(2)(b) och 9(2)(c) EUTMR.

¹⁰⁴ Tritton m.fl. (2014) s. 1841f.

¹⁰⁵ Förordning 608/2013, skäl 5 och artikel 2(1).

¹⁰⁶ Förordning 608/2013, skäl 4 och artikel 1(4).

¹⁰⁷ Bengtsson & Lyxell (2006) s. 46; Salung Petersen, Riis & Schovsbo (2012) s. 15; I bland annat C-98/13 Blomqvist v. Rolex tas frågan upp om konsumenters ökade privata köp av förfalskade varor. Frågan kommer inte vidare behandlas i denna uppsats.

¹⁰⁸ Förordning 608/2013, artikel 2(19) och 26.

3.3 Ansökningar

En beviljad ansökan till en tullmyndighet ger en rättighetsinnehavare möjlighet att begära ingripande åtgärder mot varor som misstänkts göra intrång i immateriella rättigheter. Det finns två typer av ansökningar som en rättighetsinnehavare kan göra när denne misstänker ett intrång i sin immateriella rättighet. Det är antingen en *nationell ansökan* eller en *unionsansökan*. En nationell ansökan inlämnas till myndigheterna i en specifik medlemsstat för att den nationella tullmyndigheten ska kunna ingripa i den medlemsstaten. En unionsansökan däremot, ålägger tullmyndigheterna i alla medlemsstater att ingripa.¹⁰⁹ En unionsansökan får dock endast göras om det är fråga om EU-rättigheter (dvs. EU-varumärken och EU-mönster) som har verkan i hela unionen.¹¹⁰

I förordningens artikel 3 anges vilka, förutom rättighetsinnehavare, som har rätt att lämna in en ansökan. Sökanden ska i ansökningsformuläret lämna all information som ska ligga till grund för tullmyndighetens beslut. Informationen består bland annat av uppgifter om den sökande, varför sökanden har rätt att lämna in en ansökan, information om de immateriella rättigheter som behöver skyddas samt uppgifter som kan hjälpa tullmyndigheter att identifiera varorna.¹¹¹

Ett beslut om beviljande har verkan i maximalt två år.¹¹² Sökanden som får sitt beslut beviljat definieras därefter som ”innehavaren av beslutet”.¹¹³ Innehavaren av beslutet blir ansvarsskyldig gentemot en varuinnehavare¹¹⁴ eller deklarerant¹¹⁵ om denne lider skada av beslutet. Så kan vara fallet om ett förfarande inte fullföljs, när varuprover inte återsänds eller skadas eller om det konstateras att varorna i fråga inte är intrångsgörande.¹¹⁶

Tullmyndigheterna kan också uppehålla varor utan en ansökan från rättighetsinnehavaren och senare erbjuda denne att skicka in en ansökan i efterhand.¹¹⁷ Dessa *ex officio*-förfaranden har dock minskat dramatiskt i antal sedan 2008. Vrins och Schneider rekommenderar därför rättighetsinnehavare att självmant skicka in en ansökan om ingripande mot intrångsgörande varor.¹¹⁸

¹⁰⁹ Förordning 608/2013, artikel 2(10) respektive 2(11).

¹¹⁰ Förordning 608/2013, artikel 4.

¹¹¹ Förordning 608/2013, artikel 6(3).

¹¹² Förordning 608/2013, artikel 11(1).

¹¹³ Förordning 608/2013, artikel 2(13); Tritton m.fl. (2014), s. 1836.

¹¹⁴ Se definition i förordning 608/2013, artikel 2(14).

¹¹⁵ Se definition i förordning 608/2013, artikel 2(15).

¹¹⁶ Förordning 608/2013, artikel 28.

¹¹⁷ Förordning 608/2013, artikel 18.

¹¹⁸ Vrins och Schneider (2014) s. 215.

3.4 Kvarhållande av misstänkt intrångsgörande varor

När en immateriell rättighet blivit föremål för en beviljad ansökan är behörig tullmyndighet skyldig att vidta gränskontroller samt åtgärder för att på ett proportionerligt sätt identifiera eventuella intrångsgörande varor i strid med den immateriella rättigheten.¹¹⁹ Detta ger tullmyndigheterna stort handlingsutrymme i hur de ska kontrollera partier som kommer in till tullunionen samt hur de ska avgöra vad som är intrångsgörande varor. Det krävs dock tillräckliga indikationer på att varorna vid en första anblick strider mot immaterialrättsliga bestämmelser i medlemsstaten där de ska importeras, för att kunna skjuta upp frigörandet av varor.¹²⁰

När varor har blivit stoppade måste varuinnnehavaren underrättas inom en arbetsdag från det att de hållits kvar. Även innehavaren av beslutet, alltså rättighetsinnehavaren, måste meddelas samma dag eller omgående efter det att varuinnnehavaren underrättats.¹²¹ Information om varorna och deras utseende som skickas till innehavaren av ett beslut kan användas för att inleda ett rättslig process mot varuinnnehavaren.¹²²

3.5 Förstöring av varor

Med hjälp av ett enklare förfarande som infördes i samband med den tidigare tullförordningen¹²³, kan en rättighetsinnehavare begära förstöring av varor utan att behöva inleda en rättslig process som skulle fastställa intrång. En förutsättning är dock att varuinnnehavaren inte motsätter sig en sådan förstörelse.¹²⁴ Om inget bestridande av förstöring av varorna sker från varuinnnehavaren inom tio dagar, har denne genom passivitet samtyckt till förstöring.¹²⁵

Till skillnad från tidigare tullförordningar, behöver inte varorna vara piratkopierade eller förfalskade för att tullen ska ingripa. Tullförordningens bestämmelser är således tillämpliga vid ingripanden mot intrångsgörande produkter i stort och är inte begränsade till upphovs- eller varumärkesintrång.¹²⁶ Undantaget är vid förstöring av varor i småförsändelser, då det måste röra sig om piratkopierade eller förfalskade varor för att förfarandet ska kunna äga rum.¹²⁷

¹¹⁹ Förordning 608/2013, artikel 1(2); Tritton m.fl. (2014), s. 1837.

¹²⁰ Förordning 608/2013, artikel 2(7) och artikel 17(1).

¹²¹ Förordning 608/2013, artikel 17(3).

¹²² Vrins och Schneider (2014) s. 215.

¹²³ Förordning 608/2013, skäl 16.

¹²⁴ Förordning 608/2013, artikel 23(1)(a) och 23(1)(b); Vrins (2013) s. 124.

¹²⁵ Förordning 608/2013, artikel 23(1)(c).

¹²⁶ Förordning 608/2013, skäl 5.

¹²⁷ Tritton m.fl. (2014), s. 1833.

Om varuinnnehavaren motsätter sig förstöring av varorna har innehavaren av beslutet tio arbetsdagar på sig att inleda en rättslig process för att avgöra om varorna i fråga är intrångsgörande.¹²⁸ Innehavaren måste därefter meddela tullen om att rättsliga förfaranden inletts för att förhindra myndigheten från att frigöra varorna.¹²⁹

3.6 Tullförordningen i kritisk belysning

Tullförordningen har sedan slutet av 80-talet möjliggjort att redan vid EU:s gränser stoppa varor som kan vara föremål för varumärkesintrång. Syftet är att hålla varorna borta från den inre marknaden för att minimera den skada intrångsgörande varor kan ge upphov till när de sprids okontrollerat till återförsäljare inom unionen.¹³⁰ Samtidigt är det av värde för unionen att den lagliga handeln inte störs och att tillåtna varor problemfritt kan passera gränsen.¹³¹

Bestämmelserna i tullförordningen som tar sikte på ingripande tullåtgärder har som syfte att skydda, inte bara rättighetshavarnas intressen, utan även konsumentintressen. Eftersom införseln av förfalskade varor kan få negativa socioekonomiska följder är syftet med bestämmelserna att också skydda mot sådana effekter. Eftersom ett ärende kan avslutas fort har förfarandena ansetts vara kostnadseffektiva.¹³²

Då EU är medlem i WTO måste tullförordningen tolkas i ljuset av TRIPS-avtalets motsvarande bestämmelser.¹³³ Tullförordningen har hyllats då den sträcker sig betydligt längre än närmast motsvarande bestämmelser i TRIPS-avtalet. Endast piratkopierade och förfalskade varor omfattas av bestämmelserna i TRIPS medan EU:s tullförordning har breddats till att omfatta flera immateriella rättigheter; formgivning, upphovsrätt, geografiska beteckningar, patent, växtförädlarrätter, handelsnamn, kretsmönster i halvledarprodukter, bruksmönster samt utrustning som huvudsakligen är utformad i syfte att möjliggöra kringgåendet av tekniska åtgärder.¹³⁴ Fler varor kan därmed beslagtas, vilket leder till att det blir svårare att sätta oäkta varor i omlopp på den europeiska marknaden.¹³⁵

Tullförordningen har visat sig vara effektiv då tullmyndigheterna är skickliga på att upptäcka intrångsgörande varor. En stor fördel är att kvarhållandet av förfalskade produkter sker innan varupartier hinner distribueras i EU. Om varorna istället påträffas på marknaden har olika varupartier som oftast delats upp och levererats till olika detaljhandlare i flera medlemsstater. Det krävs då

¹²⁸ Förordning 608/2013, artikel 23(3).

¹²⁹ Förordning 608/2013, artikel 23(5).

¹³⁰ Salung Petersen, Riis & Schovsbo (2012) s. 747; Kur & Dreier (2013) s. 462.

¹³¹ Förordning 608/2013, skäl 2.

¹³² Förordning 608/2013, skäl 2.

¹³³ TRIPS, artikel 50-61; förordning 608/2013, skäl 11.

¹³⁴ Förordning 608/2013, artikel 1(1) och 2(1).

¹³⁵ Vrins (2013) s. 118ff.

flera separata förfaranden för att uppnå samma nivå av kontroll som istället kan uppnås genom tullmyndigheternas gränskontroller.¹³⁶

Att det är just tullen som ska göra bedömningen huruvida ett varuparti strider mot en immateriell rättighet kan ifrågasättas. Det kan vara svårt att skilja mellan äkta och oäkta varor. I fråga om varumärken, torde det enligt mig inte krävas någon juridisk kunskap för att avgöra om en varas symbol är identisk med ett varumärke eller i väsentliga drag inte kan skiljas från ett varumärke. Att däremot avgöra huruvida en varas symbol är *förväxlingsbar* med ett varumärke är en mer komplicerad bedömning vilket kräver fördjupad kunskap i varumärkesrättslig reglering och praxis. Den bedömningen bör överlämnas till rättsväsendet. Att förväxlingsbara och renommésnyltande varor nu kan kvarhållas enligt tullförordningens är därför enligt min mening ett beslut som kan ifrågasättas.

Utöver att det är svårt för tullmyndigheterna att bedöma om varor är äkta eller oäkta har tullens ingripanden mot småförsändelser ifrågasatts eftersom rättighetsinnehavare inte får fullständig kontroll över sina åtgärder mot intrångsgörande varor, då de inte behöver lämna sitt samtycke vid förstöring av dessa. Dessutom innebär förordningens många förfaranden en växande arbetsbörda för medlemsstaternas tullorgan.¹³⁷

Trots dess nackdelar kan det konstateras att den senaste tullförordningen erbjuder ett starkare skydd mot den illegala förfalskningshandeln än tidigare. Den omfattar fler immateriella rättigheter än sina föregångare. Det enklare förfarandet, när ingen rättslig process behöver inledas, har dessutom ansetts mer målinriktat vilket ger tullmyndigheterna tydligare direktiv i sin tjänsteutövning.¹³⁸

Förevarande kapitel har haft för avsikt att besvara uppsatsen första frågeställning om vad en innehavare av ett varumärke, som misstänker ett varumärkesintrång gällande transitvaror inom EU:s gränser, har för möjligheter att hindra varornas fortsatta transitering enligt tullförordningen. Förordningen är en förutsättning för att innehavare av ett EU-varumärke överhuvudtaget ska ha möjlighet att hindra förfalskade varor inom EU, genom tullens ingripande. Eftersom transitering är ett *suspensivt arrangemang* kan man finna stöd i tullförordningens artikel 1(1)(c) för att ingripanden av tullen kan ske även mot transiterade varor.

För att besvara uppsatsens andra frågeställning om hur reglerna gällande förfalskade varor i transit i tullförordningen och varumärkesförordningen har tillämpats i praktiken, blir det nödvändigt att fördjupa sig i EU-domstolens rättspraxis på området.

¹³⁶ Förordning 608/2013, skäl 4; Tritton m.fl. (2014) s. 1830.

¹³⁷ Schneider & Maillefer (2015) s. 266.

¹³⁸ Unmack Rygaard (2004) s. 360; Vrins (2013) s. 120 och 133f.

4 EU-domstolens praxis om förfalskade varor under transit

4.1 C-383/98 Polo Lauren

I målet om Polo/Lauren hade österrikisk tullmyndighet tagit ett beslut om att skjuta upp frigörandet av t-shirts som misstänktes vara förfalskningar av det kända märket Polo/Laurens produkter. Ett stort parti t-shirts hölls således kvar i ett tullager i Österrike. Varornas avsändare fanns i Indonesien och deras mottagare var ett bolag i Polen.¹³⁹ Polo/Lauren väckte talan vid österrikisk domstol och yrkade att det polska bolaget skulle förbjudas att saluföra varorna samt att de skulle förstöras.¹⁴⁰

Frågan som ställdes av de österrikiska domstolen till EU-domstolen var om bestämmelserna i förordningen om att skjuta upp frigörandet av misstänkt förfalskade varor var tillämpliga på varor som transporterades från Indonesien, genom EU, med slutdestination Polen (som då ännu inte var EU-medlem).¹⁴¹ Den österrikiska domstolen ifrågasatte nämligen ett kvarhållande eftersom varorna inte skulle komma att nå eller påverka den inre marknaden.¹⁴²

Domstolen hävdade att extern transitering i hög grad kan påverka den inre marknaden. Förfalskade varor under transit riskerar nämligen att olagligen införas på EU:s marknad genom bedrägeri.¹⁴³ Vidare konstaterade EU-domstolen att tullförordningen och dess bestämmelser ska tillämpas på varor som misstänks vara varumärkesförfalskningar. Att varorna i fråga befann sig under transitering föranleder ingen annan bedömning. Det stadgas i tullförordningens artikel 1(1)(c) att varor under suspensiva arrangemang ska kontrolleras när dessa misstänks vara intrångsgörande. Förordningen ansågs därmed tillämplig även vid transitering.¹⁴⁴

Domen har blivit en milstolpe i frågan om transiterade varor genom EU eftersom domstolen bekräftade att även sådana varor kan underkastas de europeiska tullmyndigheternas bevakning och förfaranden.

¹³⁹ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 15-16.

¹⁴⁰ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 18-19.

¹⁴¹ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 22.

¹⁴² C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 20.

¹⁴³ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 26 och 34.

¹⁴⁴ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 26-29.

4.2 C-405/03 Class International

I Class International-fallet hade en container full med tandkrämstuber med originalmärket AQUAFRESH transporterats från Sydafrika in i EU genom hamnen i Rotterdam. Det fanns ingen angivelse om varornas destination varför de lagrades i Rotterdam.¹⁴⁵

En av de frågor som den nationella domstolen ville få klarhet i var huruvida en varumärkesinnehavare kan hindra ett inträde av varor som förts in utan varumärkesinnehavarens samtycke på marknaden när varorna är under transitering eller befinner sig i lager.¹⁴⁶ Det rörde sig således inte om förfalskade varor, utan otillåten parallellimport som enligt käranden gjorde intrång i dess registrerade varumärke.

EU-domstolen anförde att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig import av varor vilka bär innehavarens varumärke utan tillstånd eller samtycke från denne,¹⁴⁷ under förutsättning att varorna ska *användas i näringsverksamhet* på den inre marknaden, i enlighet med varumärkesförordningen.¹⁴⁸ Så länge ett tullförfarande om transitering eller lagring ägt rum och ett frisläppande av varor på marknaden inte har skett, har ingen import till unionen skett. Därmed kan varorna inte heller betraktas som att de används i näringsverksamhet och varumärkesinnehavaren kan följaktligen inte motsätta sig införseln av varorna.¹⁴⁹ Varumärkesinnehavaren kan inte heller ställa villkor om att en slutdestination ska fastställas för de berörda varorna under extern transitering eller under lagring.¹⁵⁰

Vidare avhandlades frågor om parternas bevisföring och vem som ålades bevisbördan för att styrka om intrång ägt rum. Domstolen meddelade att enbart *riskan* att varorna i fråga kan komma att fritt cirkulera inom tullunionen inte kan presumera varumärkesintrång. Inte heller det faktum att varuinnehavaren bedriver parallellhandel kan föranleda presumtion för intrång. Varumärkesinnehavaren kan endast förhindra införseln av icke-unionsvaror om det *står klart* att varorna kommer att släppas fria på den inre marknaden. När varor från tredjeland är föremål för ett *kommersiellt agerande*, som riktar sig till konsumenter inom unionen under den tid då de är under transit eller lagras i tullområdet, sker ett varumärkesintrång. Omständigheter som kan styrka kommersiellt agerande är försäljning, utbudande till försäljning eller reklam av de aktuella varorna.¹⁵¹ EU-domstolen slog fast att det är varumärkesinnehavaren som åläggs bevisbördan för att visa att sådana omständigheter föreligger.¹⁵² Om denne lägger fram

¹⁴⁵ C-405/03, *Class International*, p. 13-16, 21.

¹⁴⁶ C-405/03, *Class International*, p. 22.

¹⁴⁷ C-405/03, *Class International*, p. 34.

¹⁴⁸ Förordning 207/2009, artikel 9(2). Dåvarande bestämmelse 9(1) i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EUT L 11, s. 1.

¹⁴⁹ C-405/03, *Class International*, p. 42-44.

¹⁵⁰ C-405/03, *Class International*, p. 50.

¹⁵¹ C-405/03, *Class International*, p. 61.

¹⁵² C-405/03, *Class International*, p. 70-72.

tillräckliga bevis åläggs den andre aktören att visa att varumärkesinnehavaren har samtyckt till att släppa ut varorna på den inre marknaden, om det rör sig om parallellhandel.¹⁵³

Utgången i *Class International* var ett bakslag för rättighetsinnehavare, då bevisbördan för att styrka intrång hade ålagts dem. Det kan finnas svårigheter för en varumärkesinnehavare att hitta konkret dokumentation som talar för att varorna är föremål för ett kommersiellt agerande på den inre marknaden.

4.3 C-281/05 *Montex/Diesel*

Montex är en ungersk jeansstillverkare som skulle transitera ett parti byxor med beteckningen DIESEL från fabriken i Polen via Tyskland till slutdestinationen på Irland. Varumärket Diesel – som innehas av ett företag med samma namn - var inte skyddat i medlemsstaten Irland. Varorna blev kvarhållna av tullmyndigheter i Tyskland då företaget Diesel menade att varorna utgjorde ett intrång i deras varumärke. Transiteringen innebar nämligen enligt Diesel en risk för att varorna skulle släppas ut på marknaden i Tyskland, menade företaget. Med stöd av tullförordningen yrkade Diesel vid tysk domstol att Montex skulle förpliktas att samtycka till att byxorna förstördes. Montex invände att endast transitering genom Tyskland inte kan innebära intrång i de rättigheter som är knutna till varumärket Diesel.¹⁵⁴

Den tyska domstolen ställde tolkningsfrågan till EU-domstolen huruvida en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering av varor som är försedda med ett kännetecken identiskt med varumärket genom en medlemsstat där varumärket är skyddat. Kan varorna dessutom förhindras av varumärkesinnehavaren trots att varornas slutdestination är en medlemsstat där de får saluföras fritt eftersom varumärket inte erhåller skydd där?¹⁵⁵

EU-domstolen påminde om den externa transiteringens karaktär som en rättslig fiktion eftersom varupartier under transit i unionen behandlas som om de inte förts in i EU:s tullområde, vilket fastställdes i *Polo/Lauren*-målet. Montexs varor skulle därmed betraktas som om de inte förts in i EU innan en övergång till fri omsättning sker, vilket skulle ha ägt rum på Irland. Domstolen erinrade även om att någon saluföring inom EU inte skett när en extern transitering korsat tullunionens gräns.¹⁵⁶

Om en varumärkesinnehavare däremot kan visa att åtgärder av varuinnehavaren vidtagits vilket nödvändigtvis medför att varorna kommer att släppas ut på marknaden kan denne hindra transiteringen, i enlighet med domstolens bedömning i *Class International*-avgörandet. Blotta risken däremot, att varorna inte når sitt destinationsland Irland och att de i teorin kan

¹⁵³ C-405/03, *Class International*, p. 74.

¹⁵⁴ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 10-13.

¹⁵⁵ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 15.

¹⁵⁶ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 17-19.

komma att säljas i Tyskland, räcker inte för att transiteringen skulle innebära ett varumärkesintrång.¹⁵⁷ Domstolen slog även fast att tullförordningen inte föranleder någon annan bedömning huruvida ett varumärkesintrång vid transitering av varor har skett än den enligt varumärkesförordningen.¹⁵⁸

Efter Montex-domen uppstod förvirring vid de nationella domstolarna. Vissa medlemsstaters domstolar var obekväma med att ålägga rättighetsinnehavare bevisbördan. De nationella domstolarna började tillämpa motstridiga tolkningar av tullförordningen och varumärkesförordningen. I vissa fall ansågs det att varorna under transit skulle betraktas som intrångsgörande om de var skyddade av ett varumärke i den medlemsstat genom vilken de transiterades.¹⁵⁹ I andra fall bedömde nationella domstolar transitvarornas laglighet i unionen utifrån den medlemsstatens egna varumärkesrätt eller sui generis tullregleringar. Olika tolkningar och tillämpningar skedde i olika medlemsländer.¹⁶⁰ En sådan utveckling var tvärtemot varumärkes- och tullförordningarnas bakomliggande syfte – att harmonisera EU:s regelverk.

4.4 Förenade målen C-446/09 och C-495/09 Nokia/Philips

Målet C-446/09 handlade om hur belgiska tullmyndigheter sköt upp frigörandet av elektriska rakapparater från Kina som liknande Philips rakapparater, vilka hade varumärkesrättsligt skydd i ett flertal stater. Philips lämnade in en ansökan om ingripande enligt tullförordningen vilket föranledde att varorna kvarhölls av de belgiska tullmyndigheterna.¹⁶¹ Philips yrkade vid belgisk domstol att varorna utgjorde intrång i företagets immateriella rättigheter samt gjorde gällande att varorna i fråga, vilka befann sig i ett tullager på belgisk territorium, borde bedömas som om de tillverkats i Belgien.¹⁶²

I målet C-495/09 hade en last mobiltelefoner påträffats och inspekterats på Heathrows flygplats i London. Mobiltelefonerna i fråga hade ett kännetecken identiskt med EU-varumärket Nokia. Lasten kom från Hong Kong och var på väg i transit till Colombia. Nokia krävde att lasten skulle kvarhållas men tullmyndigheten hävdade att det inte fanns någon bevisning för att varorna skulle kunna komma att hamna på marknaden inom unionen. Varorna kunde därför inte anses vara varumärkesförfalskade varor i tullförordningens mening.¹⁶³ Frågan togs upp för prövning i brittisk domstol vars beslut sedermera överklagades till behörig överrätt.

¹⁵⁷ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 24 och 26.

¹⁵⁸ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 40-41.

¹⁵⁹ 'Tillverkningsfiktionsdoktrinen' eller 'the manufacturing doctrine' (eng.), vilken åberopats av många rättighetsinnehavare, se avsnitt 4.5.

¹⁶⁰ Vrins (2010b) s. 371.

¹⁶¹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 32-35.

¹⁶² C446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 38.

¹⁶³ C446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 41-43.

De två målen förenades vid EU-domstolen efter att de nationella domstolarna vilandeförklarade sina mål och begärt förhandsavgöranden. Frågan som skulle behandlas gemensamt var huruvida varor som kommer från tredjeland, och som är identiska med eller utgör imitationer av en varumärkesskyddad produkt, kan utgöra varumärkesförfalskade varor i tullförordningens mening endast på grund av att de förts in till unionens tullområde utan att ha övergått till fri omsättning.¹⁶⁴

Ostridigt i målet var att rakapparaterna i Belgien skulle komma att anses som pirattillverkade i tullförordningens mening. Även de mobiltelefoner som inspekterades på Heathrows flygplats ansågs obestritt kunna utgöra varumärkesförfalskade varor i förordningens mening. En förutsättning för detta var dock att varorna *förts ut på marknaden i unionen*. Vad parterna var oense om var således om varorna i respektive mål hade förts ut på marknaden i unionen eftersom de befann sig under extern transitering respektive lagring i tullager.¹⁶⁵

Philips och Nokia åberopade att eftersom det är svårt för en rättighetsinnehavare att finna bevis för att varor har förts ut eller kommer att föras ut på marknaden inom unionen, kan ett sådant beviskrav inte åläggas rättighetsinnehavaren. Därför föreslog Philips och Nokia att deklarerade varor som är föremål för en begäran om ingripande enligt tullförordningen ska kvarhållas trots att de upptäckts i ett lager- eller transitskede. Enligt företagen ska omständigheten att varorna kan komma att föras ut på inre marknaden inte behöva styrkas för att de ifrågavarande varorna ska kvarhållas. Att ålägga en rättighetsinnehavare en sådan betungande bevisbörda skulle strida mot tullförordningens ändamål; att genom tullförfaranden säkerställa skyddet för immateriella rättigheter.¹⁶⁶

Enligt Philips och Nokia ska varorna dessutom anses ha tillverkats i den medlemsstat där begäran gavs in. Detta trots att tillverkningen i själva verket ägt rum i ett tredjeland och trots att varorna befinner sig under ett tullförfarande såsom transitering. På så sätt kommer produkterna att bedömas utifrån den medlemsstats varumärkesrätt som de befinner sig i. Detta förhållningssätt har sedermera i litteraturen kommit att kallas 'tillverkningsfiktionsdoktrinen'.¹⁶⁷

Domstolen gick inte på Philip och Nokias linje utan återgick till sitt resonemang i Class International-målet. Där hade domstolen fastställt att när varor från tredje land är föremål för ett *kommersiellt agerande* under den tid då de befinner sig under transit i tullområdet, utgör de varumärkesintrång eftersom de olagligen gjorts tillgängliga på den inre marknaden. I Class International-domen nämndes försäljning, utbudande till försäljning eller reklam som exempel på kommersiella ageranden.¹⁶⁸ Vidare påminde

¹⁶⁴ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 49.

¹⁶⁵ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 51.

¹⁶⁶ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 51-53.

¹⁶⁷ Se avsnitt 4.5; C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 53.

¹⁶⁸ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 57; se avsnitt 4.2.

domstolen om att det i Polo/Lauren-målet konstaterats att vid transitering av varor från tredjeland föreligger det alltid en risk för *bedräglig avledning* till konsumenterna inom unionen. Med tanke på denna risk menade EU-domstolen att det finns fler omständigheter än enbart kommersiellt agerande som kan tyda på att varorna kan komma att olagligen spridas inom tullområdet.¹⁶⁹

Domstolen tog i beaktning att det oftast är svårt att fullt ut bevisa att transiterade varor från ett tredjeland kommer att spridas på den inre marknaden. Därför medgavs en viss bevislättning för den som har bevisbördan för risk för spridning.

För det första, om det finns uppgifter om att den ansvarige aktören för förfalskningarna står i begrepp att börja sända varorna till konsumenterna i unionen eller har sådana kommersiella avsikter ska detta föranleda ett ingripande i enlighet med tullförordningens bestämmelser.¹⁷⁰ För det andra, för att därefter kvarhålla varorna är det enligt domstolen tillräckligt om man kan visa att det finns omständigheter som ger upphov till *misstankar* om spridning inom unionen. EU-domstolen räknade upp exempel på vad sådan bevisning kan vara:¹⁷¹

- Att varornas bestämmelseort inte har deklarerats, trots att detta fordras för de begärda tullförfarandet,
- Att det inte föreligger några exakta eller tillförlitliga uppgifter om tillverkaren eller avsändarens identitet eller adress eller,
- Att det finns en brist på samarbete med tullmyndigheterna efter att handlingar eller skriftväxling avseende varorna i fråga har upptäckts, varav det framgår att dessa förmodligen kommer att avledas till konsumenterna inom unionen.¹⁷²

Domstolen understryker dock att även om det inte hypotetiskt kan uteslutas att ett bedrägligt avledande till konsumenterna av förfalskade varor inom unionen kan komma att ske, kan detta inte berättiga att alla sådana varor *per se* skulle bli föremål för tullmyndigheternas ingripanden. Detta skulle annars leda till att tullmyndigheternas ingripande blir slumpartade och överdrivna. Utan att det föreligger några egentliga uppgifter, likt de som listats ovan, som tyder på att varorna kommer att avledas till konsumenterna inom unionen ska EU:s tullmyndigheter inte kvarhålla varor. Det är nämligen enligt domstolen av största vikt att den lagliga handelns frihet inte hindras.¹⁷³

4.5 'Tillverkningsfiktionsdoktrinen'

En intressant iakttagelse när man studerar EU-domstolens rättsfall är hur en tolkning ofta återopparas av den part som hävdar att ett varupartier under transit

¹⁶⁹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 58.

¹⁷⁰ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 60.

¹⁷¹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 61.

¹⁷² C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 61.

¹⁷³ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 62-64.

utgör förfalskade produkter. Under tidigare tullförordningar har det nämligen funnits utrymme för en tolkning som är till stor fördel för varumärkesinnehavare. Enligt den tidigare nämnda så kallade 'tillverkningsfiktionsdoktrinen' ska varor som omhändertagits av tullen, oavsett om de är under ett särskilt tullförfarande¹⁷⁴ eller inte, anses vara tillverkade i den medlemsstat där de omhändertagits. Där de anses vara tillverkade ska sedan avgöra huruvida de strider mot en immateriell rättighet. Följden av denna tolkning blir att varor som lagligen tillverkats i ett tredjeland, vilka transiteras genom EU, utgör förfalskade varor i varumärkesrättens mening i den medlemsstat de befinner sig i. Detta trots att varorna inte kan förbjudas i det destinationsland vartill de är på väg.¹⁷⁵

Källan till denna tolkning finner man i den äldre tullförordningen 3295/94,¹⁷⁶ artikel 6(2)(b). Bestämmelsen anger att det kriterium som ska användas vid bedömningen huruvida varor är intrångsgörande, ska vara samma kriterium som används vid bedömningen huruvida varor, som tillverkats i medlemsstaten i fråga där varorna påträffats, är intrångsgörande.¹⁷⁷

I den tullförordning, som sedermera upphävde förordning 3295/94, nämligen förordning 1383/2003¹⁷⁸, fanns en likartad formulering i artikel 10 som löd:

”De 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.”

Bestämmelserna bekräftar 'tillverkningsfiktionsdoktrinen' enligt dess förespråkare. Doktrinen har utvecklats främst i Nederländerna i ett antal nationella mål.¹⁷⁹

Kritikerna av doktrinen menar att en sådan tolkning skulle utöka varumärkesinnehavares rättigheter i för stor utsträckning. Olivier Vrins anser att om EU-domstolen skulle bekräfta 'tillverkningsfiktionsdoktrinen' skulle det resultera i en ovanlig tillämpning av territorialitetsprincipen. Varumärkesinnehavare skulle genom sin ensamrätt till ett varumärke erhålla

¹⁷⁴ Transitering, lagring av varor i tullager och frizoner etc.; se avsnitt 2.2.2 och 3.2.

¹⁷⁵ Vrins (2010b) s. 360.

¹⁷⁶ Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994, om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, EGT L 341, s. 8.

¹⁷⁷ Förordning 3295/94, artikel 6(2)(b).

¹⁷⁸ Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, s. 7.

¹⁷⁹ Vrins (2010b) s. 360.

ett nästan obegränsat skydd om de skulle betraktas som tillverkade i var stat.¹⁸⁰

Som tidigare nämnts, åberopade parterna Nokia och Philips 'tillverkningsfiktion' som stöd för deras yrkande att varorna i fråga var intrångsgörande. En av de frågor som hänvisades till EU-domstolen var om det finns stöd för doktrinen i tullförordningen.¹⁸¹ EU-domstolen fastslog att transitvaror som misstänks vara förfalskningar från ett tredje land inte kan stoppas enbart på den grund att de befinner sig inom tullunionens område. En sådan bedömning vore att gå utöver varumärkesrättens skyddsomfång.¹⁸²

Genom Nokia/Philips-målet konstaterade EU-domstolen därmed, en gång för alla, att 'tillverkningsfiktionsdoktrinen' är just vad det låter som – bara en fiktion och inte en tolkning som har någon rättslig grund i tullförordningen.

4.6 Sammanfattning av EU:s praxis

Ur den refererade praxisen kan utläsas hur EU-domstolen utvecklat ett mer restriktivt förhållningssätt till rättighetsinnehavares möjligheter att förhindra förfalskade varor under transit.

I Polo/Lauren konstaterade domstolen att tullförordningens bestämmelser om ingripande är tillämplig på varor under transit mellan två icke-medlemsländer då varorna omhändertas av en medlemsstats tullmyndighet.¹⁸³ En extern transitering av icke-unionsvaror kan i hög grad påverka den inre marknaden – trots att varorna inte ska anses ha försatts på den.¹⁸⁴

Vidare i Class/International slog domstolen fast att förekomsten av transitvaror i en medlemsstat utgör inte *import* eller *användning i näringsverksamhet* i varumärkesförordningens mening. Sådana varor ska inte heller anses som *saluförda* eller *utbudna till försäljning* enligt nämnda förordning.¹⁸⁵ En rättighetsinnehavare kan inte motsätta sig införsel av varor under extern transitering in till tullunionen, utan några bevis för att varorna ovillkorligen kommer att utbudas till försäljning till konsumenter på den inre marknaden.¹⁸⁶ Rättighetsinnehavaren har bevisbörda att styrka att varorna i fråga har försatts i fri cirkulation, utbudits till försäljning eller att de ovillkorligen kommer att försättas på den inre marknaden som ett resultat av ett kommersiellt agerande från varuinnehavarens sida.¹⁸⁷

I Montexmålet klargjorde domstolen att ensamrätten till ett varumärke enligt varumärkesförordningen ger rättighetsinnehavaren möjlighet att motsätta sig

¹⁸⁰ Vrins (2010a) s. 39.

¹⁸¹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 47.

¹⁸² C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 65.

¹⁸³ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 29.

¹⁸⁴ C-383/98 *Polo/Lauren*, p. 34.

¹⁸⁵ C-405/03, *Class International*, p. 42-44.

¹⁸⁶ C-405/03, *Class International*, p. 61.

¹⁸⁷ C-405/03, *Class International*, p. 70-74.

en transitering av intrångsgörande varor, vars destination är en icke-medlemsstat där varumärket inte är skyddat, om det kan visas att varorna ovillkorligen kommer att försättas på den inre marknaden när de transiteras genom en medlemsstat.¹⁸⁸ Endast det faktum att transitvaror omhändertagits av en tullmyndighet i en medlemsstat kan inte ensamt styrka att varorna är ämnade att säljas inom tullunionen, menade domstolen i *Nokia/Philips*.¹⁸⁹

I *Class/International*-målet klargjorde domstolen även att det är nödvändigt att det finns grund för misstankarna om att varorna kan komma att försättas på den inre marknaden, exempelvis att varorna har sålts, har utbudits till försäljning eller har marknadsförts i unionen.¹⁹⁰ Slutligen tillade domstolen i *Nokia/Philips*-målet fler potentiella grunder för att kvarhålla varor hos en tullmyndighet. Att varornas destination är obestämd, att det inte finns tillräckliga uppgifter om tillverkaren eller att det föreligger en brist på samarbete från den ansvarige för varorna sida är det en tillräcklig grund för att misstänka att varorna kan komma att försättas på den fria marknaden.¹⁹¹

EU-domstolens praxis gällande varor i transit demonstrerar hur tullförordningen och varumärkesförordningen samverkar i frågan om förfalskade varor i transit inom EU:s gränser. Varumärkesförordningen skapar rättigheter knutna till ett varumärke och avgränsar varumärkesskyddets omfattning. Tullförordningen tillhandahåller de processuella reglerna för när tullen kan ingripa mot intrångsgörande varor för att upprätthålla det skydd för varumärken som varumärkesförordningen garanterar. Hur varumärkesförordningens bestämmelser tolkas får betydelse för tillämpningen av tullförordningen. Vad som utgör ett varumärkesintrång enligt varumärkesförordningen har betydelse för om tullen enligt tullförordningen kan ingripa mot ett specifikt varuparti.

Efter införandet av förordning 2015/2424 finns det dock skäl att ifrågasätta giltigheten av den praxis som förevarande kapitel diskuterat. Följande kapitel har för avsikt att besvara uppsatsens tredje frågeställning om hur möjligheterna för en varumärkesinnehavare att förhindra förfalskade varor i transittrafik inom EU:s gränser påverkas av den nya varumärkesförordningen.

¹⁸⁸ C-281/05, *Montex/Diesel*, p. 24.

¹⁸⁹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 56.

¹⁹⁰ C-405/03, *Class International*, p. 61.

¹⁹¹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 60-61.

5 (Det nya) Skyddet för EU-varumärken

5.1 Förordning 2015/2424

5.1.1 Ett behov av förändring

EU-domstolens rättspraxis gällande förfalskade varor i transit har kritiserats för att vara inkonsekvent.¹⁹² Till en början slogs det fast att tullförordningen skulle tillämpas på varor i transit och möjliggöra ingripanden. I en senare dom meddelade domstolen att för att transitvaror ska kunna vara intrångsgörande, i den medlemsstat de befinner sig i, krävs det att det finns uppgifter som tyder på att de kommer spridas på den inre marknaden.¹⁹³

Efter att Nokia/Philips-domen meddelades var det många som ifrågasatte dess innebörd. Särskilt från rättighetsinnehavarnas perspektiv ansågs utgången vara ett steg i helt fel riktning i kampen mot förfalskningsindustrin.¹⁹⁴ Man kan konstatera att domen inskränker rättighetsinnehavares möjligheter att stoppa misstänkta transitvaror eftersom EU-domstolen placerar bevisbördan på den rättighetsinnehavare som åberopar intrång i sitt varumärke. Utgången i målet är möjligen ett ställningstagande från domstolens sida att värna om den fria handeln och transiteringsprocessen. Det finns emellertid en risk att domstolen med Nokia/Philips-avgörandet har skapat en trygg plats för förfalskade produkter – där det finns få möjligheter att ingripa även om varorna uppenbarligen är intrångsgörande i det medlemsland de befinner sig i.

Kärnan i Nokia/Philips-avgörandet var att det måste finnas bevis för ett påstående om att förfalskade varor under transit riskerar att spridas på den inre marknaden. Trots att domstolen medgav en bevislättning för styrkandet av en potentiell spridning på den inre marknaden var rättighetsinnehavare inte nöjda. Kravet att överhuvudtaget framlägga bevisning var enligt dem en för stor börda att ålägga rättighetsinnehavaren.¹⁹⁵ I min mening är detta en relevant invändning eftersom rättighetsinnehavaren oftast inte har tillgång till bevisning som styrker en sådan spridning. Det är snarare varuinnehavaren som har möjlighet att styrka motsatsen.

Dessutom har det visat sig att tullmyndigheter har blivit motvilliga till att överhuvudtaget kontrollera transitvaror efter Nokia/Philips-målen – trots att det finns risk för att varorna faktiskt är intrångsgörande och kan komma att spridas på marknaden. Antalet kvarhållna varor reducerades till en tredjedel

¹⁹² Se kapitel 4.

¹⁹³ Kur (2015) s. 34-35.

¹⁹⁴ Kur (2015), s. 35.

¹⁹⁵ Kur (2015) s. 35.

av antalet som kvarhölls året före.¹⁹⁶ Det är upp till tullmyndigheten i fråga att avgöra om en kontroll i ett specifikt fall är nödvändig för icke-unionsvaror som förs in i unionens tullområde.¹⁹⁷

Kritiken som framkommit i efterdyningarna av Nokia/Philips-målen togs sedermera upp till behandling av kommissionen.¹⁹⁸ En tydligare lagstiftning gällande transitvaror var en av de åtgärder som efterfrågades inför omarbetningen av det europeiska varumärkessystemet.

5.1.2 Varumärkespaketet

Det europeiska varumärkessystemet har funnits i ungefär tjugo år, sedan det första varumärkesdirektivet implementerades i de femton medlemsstater som EU bestod av 1996. Den första versionen av varumärkesförordningen trädde i kraft 1994 och började tillämpas 1996. Det gemensamma skyddet för varumärken som EU erbjuder består av två komponenter; direktivet och förordningen. Varumärkesdirektivet har sedan 1989¹⁹⁹ framtingat grundläggande harmoniserad lagstiftning i de nationella rättssystemen. Skyddets omfattning och kriterier för varumärken är nu likartade i EU:s medlemsländer efter direktivets införande.²⁰⁰

Varumärkesförordningen har i sin tur skapat en gemensam *varumärkesrättighet* i unionen. Rätten till ett varumärke baseras på registrering vid den centrala myndigheten European Union Intellectual Property Office, ofta refererad till som EUIPO (tidigare Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM).²⁰¹ Inkomsterna som genererats till EUIPO genom registreringar och andra avgifter har varit överraskande höga sedan start.²⁰² Myndigheten har som målsättning att vara självförsörjande²⁰³ och verksamheten redovisar stora överskott varje år. De stora överskotten ledde slutligen till att ett beslut fattades om att en del av EUIPO:s årliga inkomster skulle betalas tillbaka till medlemsstaterna – eftersom myndigheten visat sig inte kunna göra sig av med medlen på egen hand.²⁰⁴ Överskottsfrågan i kombination med många andra efterfrågade förnyelseåtgärder föranledde beslutet om att förordningen i sin helhet skulle utvärderas och genomgå en revidering.²⁰⁵

¹⁹⁶ de Meyer & Gommers (2016) s. 741.

¹⁹⁷ Förordning 952/2013, artikel 46.

¹⁹⁸ Kur (2015) s. 35.

¹⁹⁹ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, s. 1.

²⁰⁰ Kur (2015) s. 19 och 21.

²⁰¹ Förordning 207/2009, artikel 1-2, 6 och 25 (konsoliderad version).

²⁰² A-punktsnot från rådets generalsekretariat till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) om Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009, 13511/15, s. 2.

²⁰³ Förordning 207/2009, artikel 139(2) (konsoliderad version).

²⁰⁴ Rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen, EUT C 140, s. 22-23.

²⁰⁵ Kur (2015) s. 19.

En revidering av varumärkessystemet har egentligen varit uppe till diskussion sedan 2007. Då fick kommissionen i uppdrag att utreda gemenskapsvarumärkets grundläggande funktioner samt se över kostnaderna för att skydda ett varumärke.²⁰⁶ På begäran av kommissionen påbörjades en studie utförd av forskningsinstitutet The Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition. Studiens viktigaste slutsatser publicerades i mars 2011 av kommissionen.²⁰⁷ Med slutsatserna som vägledning, samt med hjälp av remissvar från internationella varumärkesorganisationer, presenterades förslag till en förnyelse av både varumärkesdirektivet och förordningen. Ett ”lagförslagspaket” lanserades i juli 2013 då kommissionen började förhandla med parlamentet om den nya lagstiftningen. Den 16 december 2015 publicerades *Rådets förordning (EG) 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken*, ändrad genom *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2016*.²⁰⁸ Den 23 mars 2016²⁰⁹ trädde de nya bestämmelserna i varumärkesförordningen i kraft efter en lång lagstiftningsprocess.

5.1.3 Utökade rättigheter för varumärkesinnehavare

En nyhet i den nya varumärkesförordningen innebär en helomvändning från det rättsläge som Nokia/Philips-domen resulterade i. Artikel 9(4) i förordning 207/2009, ändrad genom förordning 2015/2424, utökar nämligen möjligheter för rättighetsinnehavarna och tullmyndigheterna att ingripa mot förfalskade varor under transit.

Den lyder:

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

²⁰⁶ A-punktsnot från rådets generalsekretariat till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) om Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009, 13511/15, s. 3-5.

²⁰⁷ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (2011) s. 1-290.

²⁰⁸ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (konsoliderad version) EUT L 78, s. 1, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, EUT L 341, s. 21.

²⁰⁹ Med några undantag för vissa bestämmelser som träder i kraft den 1 oktober 2017.

EU-varumärkesinnehavarens rätt enligt första stycket ska upphöra om deklaramenten eller varuinnehavaren, under det förfarande för att avgöra huruvida intrång har gjorts i EU-varumärket som har inletts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, lägger fram bevis för att innehavaren av EU-varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestination för varorna.”

Två huvudsakliga principer framgår av den nya artikel 9(4). För det första finns det en möjlighet att ingripa mot förfalskade varor under transit *utan några som helst bevis för att de riskerar att spridas på den inre marknaden*. Detta är tvärtemot vad EU-domstolen kom fram till i Nokia/Philips. För det andra finns det en möjlighet för den anklagade varuinnehavaren att försvara sin rätt till fortsatt transit genom att styrka att *varornas frisläppande inte kan förbjudas av rättighetsinnehavaren i slutdestinationens jurisdiktion*.

Den väsentliga skillnaden, vilken skiljer sig från domslutet i Nokia/Philips och vilket utvidgar varumärkesinnehavarens rätt, utgörs av det faktum att transitvarorna inte ens behöver vara avsedda för omsättning i EU för att tullen ska kunna ingripa mot dem. Rättighetsinnehavarens rätt har utvidgats på så sätt att denne kan ingripa mot identiska eller väsentligen identiska varor som dess varumärke, endast baserat på att varorna befinner sig i unionens tullområde då de fraktas under transit. Rättighetsinnehavaren behöver således inte styrka ett kommersiellt agerande från varuinnehavarens sida. Inte heller behöver de omständigheter som exemplifierades i Nokia/Philips-målen föreligga (att varornas destination är obestämd, att det inte finns tillräcklig uppgifter om tillverkaren eller att det finns en brist på samarbete från den ansvarige för varorna sida), för att transitvaror ska anses vara förfalskade varor som det går att ingripa mot.²¹⁰

Kommissionens uppger dock i sina transitriktlinjer att Nokia/Philips fortfarande gäller för *varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet*. Det vill säga, om varorna är intrångsgörande på annat sätt än att de utgör förfalskningar i varumärkesrättens mening, om de till exempel är förväxlingsbara eller renommésnyltande, gäller principerna från Nokia/Philips alltså. ²¹¹ Artikel 9(4) i varumärkesförordningen gäller således endast transitvaror som utgör förfalskningar.

²¹⁰ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 5.

²¹¹ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 5.; till exempel som i Class International-målet, då föremål för prövningen var originalvaror som utan tillåtelse förts in i unionen, se avsnitt 4.2.

5.1.4 Bevisbördan

Den bevisbörda som ålagts rättighetsinnehavaren i Nokia/Philips-domen har nu omkullkastats efter förordning 2015/2424:s ikraftträdande. Om en rättighetsinnehavare motsätter sig en transitering genom EU, är det numera den anklagade varuinnehavaren som åläggs en bevisbörda.²¹²

Anta att en varumärkesinnehavare försöker hindra införseln av ett varuparti i transit, på grund av att varorna misstänks utgöra förfalskningar. Inga bevis från varumärkesinnehavaren om potentiell spridning på EU:s inre marknad krävs för att tullmyndigheterna ska ingripa. Tullmyndigheterna kvarhåller det aktuella varupartiet och ett domstolsförfarandet inleds om varuinnehavaren motsätter sig förstörelse av varorna. Varuinnehavaren får tillfälle att försvara sig först när en rättslig process har inletts. Denne ska då framlägga bevis till styrkande av att rättighetsinnehavaren inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestination. Det vill säga, om den ansvarige för varorna kan styrka att det aktuella varumärket *inte erhåller något skydd* i destinationslandet, går varuinnehavaren fri.²¹³

Det är genom andra stycket i artikel 9(4) som möjligheten ges till varuinnehavaren att bevisa att varorna är lagliga i destinationslandet. Detta andra stycke utgör på så sätt en 'säkerhetsklausul' och tillades "i syfte att förena behovet av att säkerställa effektiv kontroll av skyddet för varumärkesrättigheter med nödvändigheten att undvika att hindra det fria lagliga handelsflödet".²¹⁴

5.2 Tolkningen av artikel 9(4)

5.2.1 EU-kommissionens tolkning

Kortfattat kan följande konstateras från artikel 9(4) EUTMR. Det är med den nya regleringen lättare att som rättighetsinnehavare blockera förfalskade varor under transit från att passera gränsen in i EU, även om rättighetsinnehavaren inte har konkreta bevis för att dessa varor kommer att spridas inom tullunionens område. För varor som införs från länder utanför EU och som inte är ägnade för EU-marknaden utan endast är i transit, är det varuinnehavaren som i en rättslig process måste dokumentera att varorna inte är förfalskningar i varumärkesrättens mening, i det land vartill de är på väg. En innehavare av ett registrerat varumärke har annars rätt att förhindra införseln av varor i EU som bär ett varumärke som huvudsakligen är identiskt

²¹² Förordning 207/2009, artikel 9(4) andra stycket (konsoliderad version).

²¹³ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 8.

²¹⁴ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 8.

med varumärkesinnehavarens, detta även om varorna inte är planerade att säljas på EU:s marknad. Förbudet gäller även vid andra särskilda tullförfaranden, till exempel tillfällig lagring i frizoner. Emellertid ska principerna fastställda i Nokia/Philips-avgörandet fortfarande appliceras på intrångsgörande produkter under transit, där intrånget strider mot andra immaterialrättsliga bestämmelser än de som reglerar förfalskningar av en varumärkesrätt.²¹⁵

Att Nokia/Philips-principerna fortfarande är tillämpliga är en tolkning som kommissionen har gjort av artikel 9(4) EUTMR eftersom den innebörden inte nödvändigtvis följer av bestämmelsens ordalydelse. Artikel 9 ska tillämpas på varor som ”utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket”.²¹⁶ Denna definition är densamma som definitionen av förfalskningar i tullförordningen.²¹⁷ Konstaterandet att artikeln endast tar sikte på förfalskade varor torde därför vara odiskutabelt.

Det kontroversiella i kommissionens riktlinjer är att Nokia/Philips-principerna fortfarande ska gälla för andra immaterialrättsintrång än förfalskningar. En sådan innebörd går som ovan redovisats inte att utläsa direkt från varumärkesförordningen utan är kommissionens förslag till tolkning av artikel 9(4). Å andra sidan finns det ingenting som tyder på att tolkningen skulle vara felaktig, eftersom det endast är i förhållande till förfalskningar som ändringar har gjorts, genom artikel 9(4). För varor som till exempel är förväxlingsbara med ett redan registrerat varumärke i enlighet med artikel 9(2)(b) varumärkesförordningen, gäller således Nokia/Philips fortfarande enligt riktlinjerna.²¹⁸

Kommissionen har fått kritik för att den överhuvudtaget tolkar de nya bestämmelserna i sina riktlinjer. Kritikerna menar att kommissionen inkräktar på lagstiftarens område. Organisationen INTA (International Trademark Association), tillsammans med ett flertal intresseorganisationer för immateriella rättigheter, kritiserade kommissionens utkast till transitriktlinjerna i ett gemensamt tillkännagivande. INTA ville med tillkännagivandet bland annat understryka att kommissionens riktlinjer inte

²¹⁵ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 5.

²¹⁶ Förordning 207/2009, artikel 9(4) första stycket (konsoliderad version).

²¹⁷ Förordning 608/2013, artikel 2(5)(a).

²¹⁸ Förväxlings- och associationsrisken (engelskans ”likelihood of confusion”) är ett relativt registreringshinder enligt varumärkesförordningens artikel 8(1)(b). När varumärket registrerats är det även då skyddat mot att tredje man använder en tecken som är förväxlingsbart med varumärket i fråga, enligt artikel 9(2)(b).

ska utgöra en tolkning av förordningen utan istället en reflektion över bestämmelserna i ljuset av regelverkets syfte och lydelse.²¹⁹

5.2.2 Förfaranden för att avgöra huruvida intrång har gjorts

Enligt transitriktlinjerna ska en varumärkesinnehavares rätt att hindra ett införande av identiska eller väsentliga identiska varor till en varumärkesskyddad produkt till unionen upphöra, om varuinnehavaren *under de förfaranden som inletts för att fastställa om ett intrång har gjorts* bevisar att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förbjuda varornas spridning i destinationslandet.²²⁰

Bartosz Krakowiak framhåller att det inte är tullmyndigheternas, utan en behörig domstols sak, att avgöra huruvida varuinnehavarens bevisning ska anses tillräcklig enligt säkerhetsklausulen.²²¹

Enligt min mening är det en korrekt uppfattning att det är domstolens och inte tullens uppgift att pröva den bevisning som en varuinnehavare lägger fram för att styrka att dennes varor inte kan hindras att omsättas på en marknad i varornas destinationsland. Emellertid är kommissionens formulering i riktlinjerna, om när bevis enligt 9(4) andra stycket får framläggas, densamma som anges i själva lagtexten. Bartosz Krakowiak borde i så fall ifrågasätta ordalydelsen av artikel 9(4) andra stycket och inte kommissionens riktlinjer om denna.

Eftersom transitriktlinjerna uppger att även kvarhållande är ett förfarande som tullen använder sig av, kan förvirring lätt uppstå då ett kvarhållande kan framstå som ett förfarande om fastställande om intrång – vilket följaktligen tullmyndigheterna skulle sköta. Man måste dock göra skillnad på förfarande och *förfaranden för att avgöra huruvida intrång har gjorts*. Denna formulering, vilken ju är den artikel 9(4) andra stycket använder, förekommer endast på två ställen i tullförordningen. I skäl 15 i tullförordningen anges det att tullmyndigheterna får skjuta upp frigörandet av varor ”för att en person eller enhet som har rätt att lämna in en ansökan ska kunna inleda *ett förfarande för att fastställa om ett intrång har gjorts* i en immateriell rättighet” (min kursivering).

Samma formulering återfinns i artikel 23(3) i tullförordningen, som behandlar den situation då varuinnehavaren inte har bekräftat sitt samtycke till förstöring av varor, då rättighetsinnehavaren har tio arbetsdagar på sig att

²¹⁹ INTA:s hemsida, *Business Community Concerns with Proposed Guidelines on Counterfeit Goods in Transit to Implement the EU Trade Mark Reform*, s. 2, uppgift hämtad 2016-11-20.

²²⁰ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, (2016/C 244/03), s. 2.

²²¹ Krakowiak, *The EU Commission publishes its guidelines on counterfeit goods in transit*, Kluwer Trademark Blog, uppgift hämtad 2016-11-02.

”inleda ett *förfarande för att fastställa huruvida intrång har gjorts* i en immateriell rättighet” (min kursivering).

Enligt min uppfattning borde dessa bestämmelser i sin kontext tolkas som att den kursiverade formuleringen syftar på en rättslig process i en domstol eftersom både skäl 15 och artikel 23(3) uttrycker *förfarande för att fastställa huruvida intrång har gjorts* som att det är en följd av de tidigare förfarandena, inte en del av dem. En följd av förfarandena kvarhållande och uppskjutande av varor borde syfta på ett rättsligt förfarande.

Dessutom nämner riktlinjerna att frågan huruvida det föreligger intrång i en immateriell rättighet är en fråga för immaterialrättslig lagstiftning, tillämpad av de behöriga nationella domstolarna och EU-domstolen.²²² Även detta borde tolkas som att riktlinjernas formulering syftar på en rättslig process. Om så är fallet är det snarare kritikern än kommissionen som har missuppfattat bestämmelsen. Den enda rimliga slutsatsen att dra utifrån det ovan sagda, är att bestämmelsen är otydlig och att det borde preciseras vilken typ av förfarande som artikel 9(4) andra stycket syftar på.

5.2.3 Förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i destinationslandet

Vidare kritiserar Bartosz Krakowiak även kommissionens tolkning av vad för typ av bevis som ska framläggas av varuinnnehavaren enligt artikel 9(4) andra stycket. Enligt lagtexten handlar det om bevis som styrker att varumärkesinnehavaren *inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestination*. Transitriktlinjerna tolkar detta som att varuinnnehavaren ska styrka att varumärket i fråga inte är *skyddat* i destinationslandet.²²³ Bartosz Krakowiak hävdar att denna tolkning är för snäv. Riktlinjerna nämner inte att det finns andra grunder för att som rättighetsinnehavare förbjuda spridning av transitvarorna i destinationslandet. Immateriella rättigheter andra än varumärkesrätt, konkurrensregler och produktregler kan enligt Bartosz Krakowiak aktualiseras enligt säkerhetsklausulen. Därav borde varuinnnehavaren även framlägga bevis för att dennes varor inte strider mot sådana regler i destinationslandet.²²⁴

Enligt min mening vore det oförenligt med bestämmelsens syfte om varuinnnehavaren måste styrka att varorna inte kan förbjudas i destinationslandet enligt den i det landet tillämpliga varumärkesrättsliga lagstiftningen, annan immaterialrättslig lagstiftning, konkurrensregler och produktregler. Det är gentemot rättighetsinnehavarens återopande av att

²²² Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 5.

²²³ Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, s. 8.

²²⁴ Krakowiak, *The EU Commission publishes its guidelines on counterfeit goods in transit*, Kluwer Trademark Blog, uppgift hämtad 2016-11-02.

varorna är förfalskningar som varuinnehavaren ska uppfylla sin bevisbörd. Att varuinnehavaren ska behöva framlägga bevis för att dennes varor inte strider mot några tillämpliga regleringar överhuvudtaget, vore ett orimligt och alltför ingripande krav. En sådan tolkning av bestämmelsen skulle hindra den lagliga transithandeln genom EU. Bestämmelsen är tillämplig på förfalskade varor enligt det första stycket. Bevisbördan i bestämmelsens andra stycke bör därmed även den uppfyllas i relation till förfalskade varor.

Bartosz Krakowiak har dock en poäng i sitt resonemang. Om lagstiftarens intention var att varuinnehavaren skulle styrka att varumärket i fråga inte är *skyddat* i destinationslandet förefaller det märkligt att lagtexten utformades på så sätt som gjorts. Att förtydliga vore en enkel åtgärd för att undvika olika tolkningar av vad varuinnehavaren behöver lägga fram bevis för.

6 Konsekvenserna av artikel 9(4)

6.1 Inledning

Det råder inga tvivel om att det behövs effektiva medel för att stoppa förfalskningsindustrin. Samtidigt är det av yttersta vikt att inte hindra den fria handeln genom EU. Denna intressekonflikt präglar frågan huruvida man lämpligast agerar mot förfalskade varor i transit inom EU.

Genom en undersökning av tullförordningens bestämmelser (kapitel 3) och tullförordningen samt varumärkesförordningens tillämpning i praxis (kapitel 4) har uppsatsens två första frågeställningar besvarats. Rättighetsinnehavares förhindrande av förfalskade varor under transit möjliggörs genom en tillämpning av både varumärkesrätten och tullrätten.

Uppsatsens tredje frågeställning, hur möjligheterna för en varumärkesinnehavare att förhindra förfalskade varor i transittrafik påverkas av den nya varumärkesförordningen har delvis besvarats i kapitel 5 genom en genomgång av de relevanta ändringarna i den nya varumärkesförordningen.

För att den tredje frågeställningen ska besvaras till fullo krävs en granskning av vilka konsekvenserna blir till följd av en tillämpning av artikel 9(4) EUTMR. Är ändringarna i varumärkesförordningen mer än bara ett politiskt spel för gallerierna? Vad får artikel 9(4) för verkningar i praktiken? Bör bevisbördan åläggas varuinnehavaren? Vad blir konsekvenserna av att varuinnehavaren ska styrka att varorna i fråga är lagliga i destinationslandet? Vad får bestämmelsen för konsekvenser för EU som internationellt handelscentrum? Vilka reella konsekvenser får den för varumärkesinnehavare? Detta kapitel avser att besvara ovanstående frågor genom att analysera bestämmelsens möjliga framtida konsekvenser.

6.2 Placering av bevisbördan

Bevisbördan har som tidigare nämnts, i enlighet med andra stycket, flyttats över på varuinnehavaren – tvärtemot Nokia/Philips-avgörandet. För att transitvarorna i ett enskilt fall inte ska utgöra förfalskningar såsom rättighetsinnehavaren påstått krävs det alltså att varuinnehavaren fullgör sin bevisbörda.

En omvänd bevisbörda är kontroversiellt eftersom den frångår den allmängiltiga rättsgrundsatsen om att den part som påstår något också ska kunna styrka det. Genom att ålägga varuinnehavaren bevisbördan presumeras intrång när transitvarorna blivit omhändertagna av tullen till följd av en

ansökan från rättighetsinnehavaren. Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor föreslog under lagstiftningsprocessen att bevisbördan istället skulle åläggas den rättighetsinnehavaren som åberopar intrång.²²⁵ Detta i syfte att undvika alltför ingripande bestämmelser för transitvaror eftersom det kan strida mot internationella handelskonventioner om transitering. Det rättsliga utskottets förslag var en sorts kompromiss mellan kommissionens lagförslag och internationell handelsrätt.²²⁶

Samtidigt är det enligt min mening varuinnehavaren som har bäst möjligheter att bevisa vart varorna är på väg. Enligt Olivier Vrins och Marius Schneider kan handelsfakturer²²⁷ som uppvisas vid tulldeklarationen utan problem förfalskas. Dessutom innehåller sådana transportdokument ofta vilseledande eller ofullständig information om varornas bestämmelseort. Att destinationsorten ännu inte har bestämts när varor transiteras är inte ovanligt och många gånger är varumottagaren eller dess adress okänd enligt destinationslandets handelsregister. Immateriella intresseorganisationer har därför ansett att det vore orimligt att ålägga rättighetsinnehavaren bevisbördan då denne kanske endast har tillgång till sådan bristfällig information som har överlämnats till tullen.²²⁸

Med tanke på förekomsten av ofullständiga transportdokument är det rimligt att det är varuinnehavaren som åläggs att framlägga fullständiga uppgifter om varornas destinationsort. Om fullständiga transportdokument med tydliga uppgifter om destinationsorten kommer att krävas för att varuinnehavaren ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda, blir kanske förekomsten av de förfalskade och otydliga transportdokumenten mindre. Av förklarliga skäl har varuinnehavaren en större möjlighet att tillhandahålla fullständig information om varans transport än rättighetsinnehavaren.

En stor skillnad jämfört med Nokia/Philips-domslutet är att bevisbördan ska uppfyllas genom att varuinnehavaren ska styrka att varorna *inte är förbjudna i destinationslandet*, istället för att styrka att varorna *inte kommer att spridas inom EU*.

6.3 Lagligheten i destinationslandet

De kan te sig märkligt att artikelns säkerhetsklausul kräver av varuinnehavaren att denne ska bevisa att varorna kommer att kunna lagligen distribueras, marknadsföras eller försälas i destinationslandet eftersom det genomgående i EU-domstolens rättspraxis har handlat om att varorna ska

²²⁵ Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), (KOM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), Utskottet för rättsliga frågor, A7-0031/2014, s. 25-26.

²²⁶ Kur (2015) s. 35-36.

²²⁷ Handelsfaktura, *commercial invoice* (eng.) uppvisas när varor deklarerar inför tullen som en styrkande handling för att visa att uppgifterna i tulldeklarationen är riktiga, Tullverkets hemsida, *Faktura/proforma*, uppgift hämtad 2016-12-31.

²²⁸ Vrins & Schneider (2014) s. 283f.

anses vara intrångsgörande om det finns en risk för spridning på den inre marknaden. Skulle inte en lämpligare utformning av andra stycket vara att man som varuinnehavare istället ska bevisa att varorna *inte* kommer att spridas inom EU?

Det är relevant att ifrågasätta vad det har för betydelse att varuinnehavaren kan bevisa att varorna inte är förbjudna i destinationslandet. Risken att varorna kan komma att spridas på sin väg dit under transit kvarstår även om varorna är lagliga i destinationslandet. EU:s lagstiftning torde främst ha som syfte att varorna inte sprids på den inre marknaden.

Det kan dessutom finnas en problematik i att de nationella domstolarna måste ta tredjeländers lagstiftning i beaktande när de värderar varuinnehavarens bevisning. Genom artikel 9(4) får innehållet i lag utanför det egna territoriet relevans för den egna rättstillämpningen. Detta lär innebära stora utmaningar för båda parter i framtida tvister av detta slag.²²⁹

Man kan med ovan förda resonemang i åtanke argumentera för att bevisbördan i artikel 9(4) andra stycket istället ska uppfyllas genom att varuinnehavaren styrker att varorna inte kommer att spridas på den inre marknaden under sin transitering genom EU. En sådan formulering hade varit mer förenlig med syftet bakom hela varumärkesförordningen och tullförordningen – att skydda varumärken mot intrång som sker på EU:s territorium.

Att EU-lagstiftaren valt en alternativ väg kan det dock finnas flera anledningar till. Om varuinnehavaren hade att bevisa att spridning inom unionen inte kommer att ske, kan problem uppkomma i fråga om vilken och hur mycket bevisning som är tillräcklig för att varuinnehavaren ska ha ansetts uppfylla sin bevisbörda. Det är nämligen svårt att bevisa att en händelse *inte kommer att hända*. Troligtvis skulle en sådan bevisning bestå av transportdokumentation, avtal med en försäljare i destinationslandet eller korrespondens med eventuella återförsäljare utanför tullområdet. Emellertid styrker inte sådan dokumentation att spridning inom unionen inte kommer att ske – men den gör det åtminstone sannolikt att det finns en avsikt att sälja varorna utanför unionen.

Om varuinnehavaren inte har för avsikt att sprida varorna i EU kan denne – trots detta faktum – agera olagligt i förhållande till varumärkesrätten och varumärket i fråga utanför tullområdet eftersom ett varumärke som är skyddat inom EU dessutom kan vara registrerat och skyddat i destinationslandet. Genom att införa kriteriet att kännetecknet på de misstänkta varorna ska vara lagliga i destinationslandet öppnas en möjlighet till att skydda registrerade varumärken även utanför territoriet EU.

²²⁹Artinian & Deirdre, *EU Trade Mark Law Reform – Revised Drafts Released*, K&L Gates, uppgift hämtad 2016-11-30.

Det verkar som om EU-lagstiftaren har intagit en pragmatisk ståndpunkt i frågan om bevisbördan: om användningen av de misstänka varorna står i strid med regleringar i destinationslandet ökar risken för att varuinnehavaren har olagliga intentioner under varornas transiteringsresa. Det är dessutom till rättighetsinnehavarens fördel att i vilket fall hindra att ett eventuellt varumärkesintrång sker i ett destinationsland – trots att det destinationslandet befinner sig utanför Europeiska unionen.

Det återstår att se vad som blir den processuella följden av att varuinnehavaren uppfyller sin bevisbörda. Ska rättighetsinnehavaren då motbevisa varuinnehavarens uppgifter om att varorna inte kan förhindras av rättighetsinnehavaren i destinationslandet eller ska denne då, likt Nokia/Philips-principerna, styrka att det finns misstankar om att varorna kommer att spridas på den inre marknaden?²³⁰

6.4 Konsekvenser för handeln

I Nokia/Philips-domen diskuterar domstolen möjligheten för rättighetsinnehavare att hindra transitgods genom EU, endast baserat på det faktum att de inom tullområdet utgör förfalskningar. Ett sådant hindrande kan endast berättigas om det finns misstankar om spridning enligt Class International-avgörandet. I Nokia/Philips-avgörandet upprepar domstolen generaladvokatens förslag till avgörande om att sådana misstankar måste grunda sig på omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare menar domstolen att:

”Om sådana misstankar och det ingripande som de leder till kunde grunda sig på ett rent abstrakt konstaterande att det inte hypotetiskt kan uteslutas att ett bedrägligt avledande till konsumenterna inom unionen kan komma att ske, skulle alla varor som befann sig i extern transitering eller tullager kunna kvarhållas utan konkreta uppgifter om oegentligheter. Ett sådant förhållande skulle medföra en risk för att tullmyndigheternas ingripanden i medlemsstaterna blev slumpartade och överdrivna.”²³¹

Domstolen fortsätter sitt resonemang med att hävda att transitvarorna i fråga, som anklagas för att utgöra förfalskningar, trots allt kan vara lagligt producerade i det land där de tillverkades samt i det land där de slutligen ska distribueras, marknadsföras och säljas. Att hindra sådana varor i sin transiteringsprocess skulle strida mot det huvudsakliga syftet med den gemensamma handelspolitiken. Domstolen refererar här till artikel 206 i det Europeiska funktionsfördraget (FEUF), vilken föreskriver att syftet med den gemensamma handelspolitiken bland annat är att gradvis avveckla

²³⁰ Bukovnik, *New EUTM Regulation: Implications for Goods in Transit*, Petosevic, uppgift hämtad 2016-11-30.

²³¹ C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 62.

restriktionerna i den internationella handeln samt att sänka tullmurarna. Domstolen påpekar att enligt artikel 206 i funktionsfördraget är det väsentligt att varor kan transiteras genom unionen, utan att transporten hindras av att tullmyndigheterna kvarhåller varor, enligt domstolen. Om det inte förekommer några uppgifter om att varorna under transit skulle kunna komma att avledas på ett bedrägligt sätt till konsumenter i EU, bör varornas inte kunna kvarhållas av tullarna.²³²

Problematiken som domstolen diskuterade i Nokia/Philips-fallet påminner om den som nu är en följd av artikel 9(4). Domstolen lade största vikt i sitt avgörande vid att det måste finnas uppgifter om att varorna i fråga kan komma att spridas inom unionen; ett kriterium som inte längre gäller enligt artikel 9(4).

I Nokia/Philips-målet ansåg domstolen att den fria handeln skulle kunna påverkas om inte uppgifter om bedrägligt avledande framlades av rättighetsinnehavaren för att transitvaror ska anses utgöra förfalskningar. Risker finns med artikel 9(4) att transithandeln genom EU hämmas då varuinnnehavare vill undslippa att få sina varor kvarhållna på vägen. En stor fördel med att välja transiteringsprocessen är just att varorna inte ska bli föremål för tidskrävande kontroller som fördröjer dess ankomst. Livsnödvändiga generiska mediciner som ska säljas lagligen i ett tredjeland kan komma att försenas till sin destination om de stoppas i EU under sin transitering. Nederländerna var en av de medlemsstater som valde att avstå från att rösta om varumärkesreformpaketet just på grund av denna anledning. De menade att artikel 9(4) kommer att lägga en onödig och oproportionerligt börda på varuinnnehavaren samt utgöra ett hinder för laglig internationell handel.²³³ Händelsen 2008 då ett tvistelösningsförfarande inleddes mot EU efter att nederländska tullmyndigheter stoppat generika under transit till Brasilien var fortfarande färskt i minnet.²³⁴ Man bör samtidigt ha i åtanke att säkerhetsklausulen i andra stycket ger varuinnnehavaren en möjlighet att rättfärdiga den fortsatta transiten av sitt gods. Sammanfattningsvis står det klart att varumärkesinnehavare numera har förbättrade möjligheter att skydda sin immateriella rättighet. Om det är på bekostnad av transithandeln genom EU, återstår att se.

6.5 Konsekvenser för rättighetsinnehavare

Artikel 9(4) borde välkomnas av rättighetsinnehavare efter EU-domstolens restriktiva dom i Nokia/Philips. Antalet kvarhållna varor reducerades då till en tredjedel av antalet som kvarhölls året före eftersom tullmyndigheterna

²³² C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 62-64.

²³³ A-punktsnot från rådets generalsekretariat till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) om Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009, 13511/15, s. 3.

²³⁴ Se avsnitt 1.4, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av immateriella rättigheter efterlevs, KOM(2011) 285 slutlig, s. 1.

blev mer motvilliga att ingripa mot varor till följd av avgörandet.²³⁵ En trolig konsekvens av införandet av artikel 9(4) är att antalet ansökningar till tullmyndigheterna enligt tullförordningen kommer att öka. Följaktligen blir troligtvis antalet ingripande mot förfalskade varor under transit även fler. Frågan är vad förändringen innebär för rättighetsinnehavare i praktiken.

Enligt Andrej Bukovnik borde rättighetsinnehavare inta en viss försiktighet innan de inleder en rättslig process i enlighet med tullförordningen. Att noga undersöka huruvida varumärket är skyddat i det planerade destinationslandet är avgörande för den som vill inleda rättsliga förfaranden mot varuinnehavare. Om det visar sig att varumärket man har för avsikt att skydda inte erhåller skydd i destinationslandet kan man komma att förlora tvisten.²³⁶ En sådan bedömning kan visa sig vara svår att genomföra om dokumentation eller information gällande destinationslandet inte kan tillhandahållas i tid. Tidsfristen för att inleda en process för att avgöra om varorna är intrångsgörande är endast tio dagar.²³⁷

Varumärkesinnehavare bör även så långt möjligt försöka utöka sitt territoriella skydd. Desto fler länder ett varumärke är skyddat i, desto mindre risk att förfalskningsindustrier satsar på att göra förfalskningar av just det märket. Att transitera förfalskade varor genom EU blir med den nya regleringen praktiskt taget omöjligt om varumärket i fråga är skyddat i en majoritet av världens länder. Då kommer varuinnehavaren inte ha någon möjlighet att bevisa att varorna kommer att lagligen kunna spridas i angivet destinationsland.²³⁸

Att skaffa sig ett världsomspännande varumärkesskydd är däremot inte en möjlighet för alla innehavare. Ett sådant skydd kräver stora investeringar i form av avgifter till respektive nationell eller territoriell registreringsbyrå. Samtidigt ska varumärkesskydden underhållas i alla de territorier där de erhåller skydd. Sådana åtgärder är även de kostsamma – men utan underhållning av sitt märke är ett registrerat skydd lönlöst.²³⁹

6.6 Konsekvenser för varumärkesskyddet i stort

Artikel 9(4) har breddat ett varumärkes skyddsomfång. Förutom de redan existerande exklusiva rättigheter som ett skyddat varumärke har tilldelats

²³⁵ de Meyer & Gommers (2016) s. 741.

²³⁶ Bukovnik, *New EUTM Regulation: Implications for Goods in Transit*, Petosevic, uppgift hämtad 2016-11-30.

²³⁷ Om inte varuinnehavaren medgett förstöring av de aktuella varorna, artikel 23(3) i tullförordningen.

²³⁸ Kroon, *New EU trademark rules in the fight against counterfeit – grab the momentum*, The Legal Blog Nederland, DLA Piper, uppgift hämtad 2016-11-15.

²³⁹ Kroon, *New EU trademark rules in the fight against counterfeit – grab the momentum*, The Legal Blog Nederland, DLA Piper, uppgift hämtad 2016-11-15.

finns nu även den nya exklusiva rätten för en varumärkesinnehavare att agera mot varor i transit.²⁴⁰

En förändring har även skett i förhållande till den så kallade territorialitetsprincipen. Ett varumärke registreras så att det kan erhålla skydd i en avgränsad region – eftersom ett varumärkesskydd måste specificeras till ett givet område. Det är således knutet till ett specifikt territorium – EU-varumärken är skyddade i territoriet Europeiska unionen genom en beviljad ansökan till EUIPO.²⁴¹

Förändringen som införandet av artikel 9(4) föranleder består i att ”territoriet EU”, där EU-varumärken erhåller skydd, har utvidgats till att omfatta transiteringar, tullager etc. EU-domstolen har tidigare slagit fast att så länge ett tullförfarande om transitering eller lagring ägt rum och ett frisläppande av varor på marknaden inte har skett, har ingen import till unionen skett. Därmed kan varorna inte heller betraktas som att de används ”i näringsverksamhet” och varumärkesinnehavaren kan följaktligen inte motsätta sig införseln av varorna.²⁴²

I samband med införandet av artikel 9(4) i varumärkesförordningen gäller inte längre EU-domstolens rättspraxis i fråga om vad som utgör ”i näringsverksamhet” eller ”inom territoriet EU”. Numera kan artikel 9(4) hindra transiteringen av förfalskade varor genom EU om varorna kan förbjudas av rättighetsinnehavaren i destinationslandet, *trots att de enligt varuinnehavaren inte är ämnade för den inre marknaden*. Betydelsen av begreppet ”i näringsverksamhet” i varumärkesförordningen får härmed anses ha ändrats till att innefatta näringsverksamhet även utanför tullområdet. Man kan argumentera för att ”i näringsverksamhet” därmed har blivit ett för vitt begrepp då det även inkluderar näringsverksamhet i tredjeland.

Varorna kommer dock inte anses befinna sig på EU:s territorium, om varuinnehavaren bevisar att varorna inte kan förbjudas av rättighetsinnehavaren i destinationslandet. Om varor i transit befinner sig ”i näringsverksamhet” beror alltså på deras laglighet i destinationslandet. Om varorna inte är lagliga i destinationslandet föreligger således en presumtion för att varorna genom bedrägligt avledande kommer att spridas på den inre marknaden under sin transitering. I viss mån får införandet av artikel 9(4):s första stycke samma verkningar som en tillämpning av ’tillverkningsfiktionsdoktrinen’, eftersom förfalskade varor i transit betraktas som om de befinner sig på EU:s territorium, där varumärket erhåller skydd.

Artikel 9(4) kan därmed kritiseras för att ge varumärkesinnehavaren en otillbörlig processuell fördel i förhållande till varuinnehavare som vill transitera varor genom EU och att varumärkesskyddet blivit för långtgående. Vad man dock bör ha i åtanke är att tullförordningens möjligheter till

²⁴⁰ de Meyer & Gommers (2016) s. 738.

²⁴¹ Kur (2015) s. 34.

²⁴² C-405/03 *Class International*, p. 42-44.

ingripande och rättighetsinnehavarens ensamrätt enligt artikel 9(4) är begränsade till identiska och väsentligen identiska varor. Om det föreligger en risk för förväxling²⁴³ enligt artikel 9(2)(b) EUTMR mellan ett registrerat varumärke och transiterade varor kan inte rättighetsinnehavare hindra sådana med stöd av artikel 9(4). Inte heller varor med tecken som liknar ett registrerat varumärke och som drar otillbörlig fördel av varumärkets renommé enligt artikel 9(2)(c) EUTMR kan hindras i sin transiteringsprocess enligt artikel 9(4).

För sådana renommésnyltande och förväxlingsbara varor gäller fortfarande de stränga Nokia/Philips-principerna då varumärkesinnehavaren har bevisbördan för att spridning inom EU kan komma att ske. Även renommésnyltande och förväxlingsbara varor kan vara skadliga för ett varumärke men eftersom man vill undvika att överlämna en svår varumärkesrättslig bedömning till medlemsstaternas tullmyndigheter kan artikel 9(4) endast hindra identiska och väsentligen identiska varor. Med tanke på att det inte finns någon möjlighet att hindra transiteringen av *alla* varor som är skadliga för registrerade varumärke, borde de förbättrade processmöjligheterna inte kritiseras för att otillbörligt gynna varumärkesinnehavare.

²⁴³ Engelskans ”likelihood of confusion”, se avsnitt 3.2 och 5.2.1.

7 Slutsatser och avslutande kommentarer

Som tidigare nämnts har den första frågeställningen, vad en varumärkesinnehavare, som misstänker ett varumärkesintrång gällande transitvaror inom EU:s gränser, har för möjligheter att hindra varornas fortsatta transitering enligt tullförordningen, besvarats i uppsatsens kapitel 3. En varumärkesinnehavare kan genom en ansökan till tullmyndigheter ålägga tullen att ingripa mot de varor i transit som misstänks utgöra förfalskningar. Så länge tullmyndigheterna anser att det finns tillräckliga indikationer på intrång när varorna i fråga inspekteras, bör en varumärkesinnehavare på ett effektivt sätt kunna skydda sitt varumärke från intrångsgörande förfalskningar på den inre marknaden.²⁴⁴ Eftersom transitering är ett *suspensivt arrangemang* kan man finna stöd i tullförordningens artikel 1(1)(c) för att ingripanden av tullen kan ske även mot transiterade varor. Om varuinnehavaren dock motsäger sig förstörelse av varorna kommer ett rättsligt förfarande inledas²⁴⁵, vilket innan den nya varumärkesförordningens ikraftträdande, kunde försvåra situationen för rättighetsinnehavaren.

Den rättsliga processen som ska avgöra huruvida intrång har skett kunde nämligen anses vara betungande för en rättighetsinnehavare. Kapitel 4 har besvarat den andra frågeställningen om hur den praktiska tillämpningen av reglerna gällande förfalskade varor i transit i tullförordningen och varumärkesförordningen sett ut genom en genomgång av utvald praxis. Det som innan artikel 9(4):s införande kunde anses vara betungande för rättighetsinnehavaren var att denne hade bevisbördan för att visa att det finns misstankar om att varorna kommer att försättas på den inre marknaden när de transiteras genom en medlemsstat. Annars kunde inte förfalskade varor under transit anses vara intrångsgörande enligt tullförordningen.²⁴⁶

Gällande den tredje frågeställningen, om möjligheterna för en varumärkesinnehavare att förhindra förfalskade varor i transit förändras genom den nya varumärkesförordningen kan det sammanfattningsvis konstateras att det är främst artikel 9(4) EUTMR som får betydelse för frågan.

Argumenten mot artikel 9(4) är många. Ett av dem är att så länge den inre marknaden inte påverkas av de förfalskade varorna under transit borde inte EU:s regleringar kunna hindra dem från att fraktas genom tullområdet. Det skulle i så fall inte vara förenligt med territorialitetsprincipen eftersom transiterade varor inte ska betraktas som att de befinner sig på den inre marknaden, enligt EU-domstolens praxis. Varor som är på väg till ett tredjeland där de är tillåtna kommer för övrigt inte skada varumärket i fråga innanför EU:s gränser om fraktaren håller sin transitrut. Dessutom borde

²⁴⁴ Förordning 608/2013, artikel 1(1), 2(7) och 3.

²⁴⁵ Förordning 608/2013, artikel 23(3).

²⁴⁶ C-405/03, *Class International*, p. 61, C-446/09 och C-495/09, *Nokia/Philips*, p. 60-61.

rättighetsinnehavare ge vika för att gynna den internationella handeln i stort och istället utkämpa sina strider på andra sätt än att ingripa mot utländska handelstransporter. Framförallt måste incitamenten att välja EU:s transitsystem värnas, eftersom man inte vill förlora sin position som ett av världens största handelscentra.

Emellertid står det klart att argumenten för artikel 9(4) är flera. Det handlar inte längre om att skydda den inre marknaden från förfalskade varor. Det handlar numera i större utsträckning om att motverka att förfalskningar sprids – var än i världen det kan tänkas vara – förutsatt att varumärket även erhåller skydd där.

Den nya omvända bevisbördan och rekvisitet som riktar in sig på lagligheten i destinationslandet är troligtvis det bästa alternativet. För det första är bevisbördan lättare att uppfylla för en varuinnehavare än en rättighetsinnehavare. För det andra är kravet att visa att varorna lagligen kan spridas i destinationslandet mindre betungande att uppfylla, än att styrka att varorna *inte* kommer att spridas i unionen. Ett sådant rekvisit är välkommet eftersom varuinnehavaren, precis som rättighetsinnehavaren, bör ha rimliga möjligheter att försvara sin rätt i en domstolsprocess. För det tredje, om varuinnehavaren har för avsikt att sälja sina varor i en stat där varorna står i strid med den EU-rättsliga varumärkesrätten, är det fördelaktigt om man kan stoppa sådana varor redan inom EU:s tullområde. Oavsett om det fanns en risk för att varorna skulle komma att spridas inom EU eller inte.

Den självklara följden av artikel 9(4) torde bli att tullmyndigheter ingriper mot fler förfalskade varor eftersom bestämmelsen upphäver Nokia/Philips-domen vilken ålade rättighetsinnehavaren bevisbördan, vilket ledde till ett reducerat antal kvarhållna varor.²⁴⁷ Följden av fler tullingripanden blir att varorna hindras från att distribueras till försäljningskanaler, antingen i tredje länder eller inom EU. Förfalskningar som många gånger utgör ett hot mot konsumenters hälsa och säkerhet²⁴⁸ når således aldrig slutanvändaren om de stoppas under sin transitering. Artikelns må ha sina nackdelar, men den är sannolikt mer effektiv än de rättsregler som Nokia/Philips-avgörandet gav upphov till. Intresset av att konsumenter inte ska skadas av produkter som säljs på den inre marknaden borde vara överordnat intresset av att främja transiteringen genom EU.

Förfalskade varor slår inte bara mot den allmänna säkerheten och rättssäkerheten. Att immateriella rättigheter får ett effektivare skydd gentemot förfalskningar är av stor betydelse för att förhindra en sneddriven konkurrens. Att kunna skydda sina idéer är av största vikt för EU:s kunskapsbaserade näringsliv.

Det finns dock svårigheter med de nya reglerna. De oklara formuleringarna i artikel 9(4), vilka diskuterats i avsnitt 5.2, är enligt min mening svårmotiverade. Tydligare formuleringar om vad *förfaranden för att avgöra*

²⁴⁷ de Meyer & Gommers (2016) s. 741.

²⁴⁸ Se avsnitt 2.3.

huruvida intrång har gjorts eller om lagligheten i destinationslandet hade kunnat motverka den förvirring kring hur artikeln ska tolkas som nu uppstått. Förhoppningsvis kommer EU-domstolen få tillfälle att förtydliga bestämmelsens innebörd i framtida förhandsavgörande.

Sina svagheter till trots, erbjuder den nya artikeln bättre möjligheter än tidigare bestämmelser att förhindra spridandet av förfalskade varor inom EU:s inre marknad. Antalet förfalskade varor som kommer att stoppas under sin transit torde öka som ett resultat av artikel 9(4). Med minskade möjligheter för förfalskade varor att transporteras genom EU, blir det svårare för förfalskningsindustrin att fortsätta sin illegala verksamhet på andra ställen i världen.

Käll- och litteraturförteckning

Internationella konventioner

General Agreement of Tariffs and Trade 1994, Annex 1A of the Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakech, Morocco on 15 April 1994

The TRIPS agreement, Annex 1C of the Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakech, Morocco on 15 April 1994

Lagstiftning

Rådets förordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor, EGT L 357, 18.12.1986, s. 1

Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar EGT L 40, 11.2.1989, s. 1

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen EGT L 302, 19.10.1992, s. 1

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EUT L 11, 14.1.1994, s. 1

Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994, om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, EGT L 341, 30.12.1994, s. 8

Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter EUT L 196, 2.8.2003, s. 7

Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EGT L 195, 2.6.2004, s. 16

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (konsoliderad version) EUT L 78, 24.3.2009, s.1, ändrad genom Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, EUT L 341, 24.12.2015, s. 21

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), EUT C 326, 26.10.12, s. 47

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, EUT L 181, 29.06.2013, s. 15

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

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2447 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EUT L 341, 18.12.2013, s. 10

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, EUT L 343, 29.12.2015, s. 558

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

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

Offentligt tryck

Europeiska unionens råd

A-punktsnot från den ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till det Europeiska unionens råd om en Budgetplan för byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och vidareutvecklingen av gemenskapens varumärkessystem, 10.5.2007, 9427/07

Not från rådets generalsekretariat till rådet (konkurrenskraft), om hur man får den inre marknaden att fungera bättre, 21.9.2009, 13024/09

Rådets resolution av den 1 mars 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden, EUT C 56, 6.3.2010, s. 1-4

Rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen, EUT C 140, 29.5.2010, s. 22-23

A-punktsnot från rådets generalsekretariat till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) om Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförandet av rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (första behandlingen), 5.11.2015, 13511/15

Europaparlamentet

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), (KOM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), Utskottet för rättsliga frågor, 16.1.2014, A7-0031/2014

Kommissionen

Grönbok: Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, KOM(98)569 slutlig

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden, KOM(2009) 467 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs, KOM(2011) 285 slutlig

Kommissionens tillkännagivande om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter gällande varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning, även varor under transitering, EUT C 244, 5.7.2016, s. 4-9

Rapporter och publikationer

Max Planck Institute. (2011). *Study in the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, pp. 1-290

Europeiska kommissionen. (2014). *Insyn i EU-politiken - Tullar*. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå

European Commission. (2015). *Report on EU Customs Enforcement of intellectual property rights. Result at the EU border – 2015*. Luxembourg: Publications Office of the European Union

OECD/EUIPO. (2016). *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*. Paris: OECD Publishing

Litteratur

Doktrin

Bengtsson, H. & Lyxell, R. (2006). *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*. Stockholm: Norstedts juridik

Hettne, J & Otken Eriksson, I. (2011). *EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning* (2 ed). Stockholm: Nordstedts juridik

Kur, A. & Dreier, T. (2013). *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham: Edward Elgar

Levin, M. & Koktvedgaard, M. (2007) *Lärobok i immaterialrätt* (9 uppl.). Stockholm: Nordstedts juridik

Maunsbach, U. & Wennersten, U. (2015). *Grundläggande immaterialrätt* (3 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning

Tritton, G., Davis, R., Longstaff, B., Roughton, A. & St. Quintin, T. (2014). *Tritton on intellectual property in Europe* (4 ed.). London: Sweet & Maxwell

van Vooren, B & Wessel, R. A. (2014). *EU External Relations Law, Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press

Vrins, O. & Schneider, M. (red.) (2012). *Enforcement of intellectual property rights through border measures: law and practice in the EU* (2. ed.). Oxford: Oxford University Press

Vrins, O. & Schneider, M. (2014). Cross-border enforcement of intellectual property: The European Union. Torremans, P. (pp. 166-328) (red.) (2014). *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*. Cheltenham: Edward Elgar

Tidskrifter

Altenburg, D. *Transit of Counterfeit Goods in the EU: What's the Effect of Philips and Nokia?* INTA Bulletin, 2012, vol. 67, no. 19

de Meyer, C. & Gommers, C. *Moving forward: the new trade mark provisions on goods in transit*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, vol. 11, No. 10, pp. 739-744

Krook, Å. & Langenskiöld, K. *Den immaterialrättsliga utvecklingen i Finland under åren 2012-2014*. Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/2015 pp. 38-59

Kur, A. *The EU Trademark Reform Package – (Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo?* Marquette Intellectual Property Law Review vol. 19 issue 1 article 3 2015 pp. 14-38

Salung Petersen, C., Riis, T. & Schovsbo, J. *Intellectual property enforcement at the EU border: the challenge of private imports*. Journal of Intellectual Property Law and Practice vol. 7 no. 10 2012 pp. 747-762

Schneider, M. & Maillefer, C. *How Europe deals with private imports of counterfeit and pirated goods*. Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2015, vol. 10, no. 4, pp. 262-268

Unmack Rygaard, L. *Den ny toldforordning*. Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 4/2004 pp. 359-364

Vrins, O. *Counterfeiting perspectives – Protecting fortress Europe*, World Trademark Review, December/January 2010a, p. 39

Vrins, O. *The real story of a fiction: transit after Montex under Regulation (EC) 1383/2003*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010b, vol. 5, no. 5

Vrins, O. *Regulation 608/2013: Towards a more effective customs enforcement of intellectual property rights?* BMM Bulletin 2013/3-4, pp. 118-134

Elektroniska källor

Faktasidor

European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union.

Transit Manual, TAXUD/A2/TRA/003/2016-EN, 27.4.2016

Uppgift hämtad 2016-10-29

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/document/s/customs/procedural_aspects/transit/common_community/transit_manual_en.pdf

European Commission. Taxation and Customs Union, Facts and figures: *EU Customs Union – unique in the world*

Uppgift hämtad 2016-11-08

http://ec.europa.eu/taxation_customs/facts-figures/eu-customs-union-unique-world_en

European Commission. Taxation and Customs Union, Business, Union

Customs Code: *UCC – Introduction*

Uppgift 2016-10-02

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-introduction_en

Government of India Ministry of Commerce and Industry, Press Release:

India EU Reach an Understanding on Issue of Seizure of Indian Generic Drugs in Transit, 28.06.2011

Uppgift hämtad 2016-12-13

<http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=73554>

Tullverket. Innehåll A-Ö: *Faktura/proforma*

Uppgift hämtad 2016-12-31

<http://www.tullverket.se/innehallao/f/fakturaproforma/fakturaproforma.4.4a.b1598c11632f3ba9280004791.html>

Tullverket. Innehåll A-Ö, Tullproceduren: *Frizon & frilager*

Uppgift hämtad 2016-11-09

<http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullproceduren/tullproceduren/frizonfrilager.4.16f02a5f13c9590d972ff.html>

Tullverket. Innehåll A-Ö, Tullproceduren: *Transitering*

Uppgift hämtad 2016-11-09

<http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullproceduren/tullproceduren/transitering.4.9b2c39913d83071477150b.html#>

World Health Organisation. *Frequently asked questions: Does quality of medicines matter?*

Uppgift hämtad 2016-11-02

<http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/QACounterfeit-October2009.pdf>

World Trade Organisation. *The General Agreement on Tariffs and Trade*.
Uppgift hämtad 2016-09-23
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm

Bloggar och intresseorganisationer

Artinian, A & Treacy, D M. *EU Trade Mark Law Reform – Revised Drafts Released*. K&L Gates, June 11th 2015
Uppgift hämtad 2016-11-30
<http://www.klgates.com/eu-trade-mark-law-reform-06-11-2015/>

Bukovnik, A. *New EUTM Regulation: Implications for Goods in Transit*.
Petosevic, March 31th 2016
Uppgift hämtad 2016-11-30
<https://www.petosevic.com/resources/news/2016/03/3441>

INTA. *Business Community Concerns with Proposed Guidelines on Counterfeit Goods in Transit to Implement the EU Trade Mark Reform*,
April 26th 2016
Uppgift hämtad 2016-11-20
<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/2016/2016-04-26%20Joint%20Statement%20on%20Guidelines.pdf> .

Krakowiak, B. *The EU Commission publishes its guidelines on counterfeit goods in transit*. Kluwer Trademark Blog, July 19th 2016
Uppgift hämtad 2016-11-02
<http://kluwertrademarkblog.com/2016/07/19/eu-commission-publishes-guidelines-counterfeit-goods-transit/>

Kroon, L. *New EU trademark rules in the fight against counterfeit – grab the momentum*. The Legal Blog Nederland, DLA Piper, 27 mei 2016
Uppgift hämtad 2016-11-15
<http://blogs.dlapiper.com/legalblognl/2016/05/27/new-eu-trademark-rules-in-the-fight-against-counterfeit-grab-the-momentum/>

Rättsfallsförteckning

EU-domstolen

Mål C-383/98 Polo/Lauren Company LP mot PT. Dwidua Langgen Pratama International Freight Forwarders. Dom av den 6 april 2000 (EU:C:2000:193)

Mål C-206/01, Arsenal Football Club mot Matthew Reed. Dom av den 12 november 2002 (EU:C:2002:651)

Mål C-405/03, Class International mot Colgate-Palmolive Company m.fl. Dom av den 18 oktober 2005 (EU:C2005:616)

Mål C-281/05, Montex Holding Ltd mot Diesel SpA. Dom av den 9 november 2006 (EU:C:2006:709)

Mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA. Dom av den 11 september 2007 (EU:C:2007:497)

Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd och C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs. Dom av den 1 december 2011 (EU:C:2011:796)

Mål C-98/13, Martin Blomqvist mot Rolex SA och Manufacture des Montres Rolex SA. Dom av den 6 februari 2014 (EU:C:2014:55)