

SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Att: Roger Ghiselli

Europeiska kommissionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter (Fi2011/2850)

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) grundades år 1908 som Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd och har till ändamål att obundet och politiskt neutralt genom sin verksamhet bl.a. bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättens område, såväl i Sverige som på det nordiska, europeiska och internationella planet. Att avge yttranden till myndigheter och andra offentliga organ är således ett sätt att genomföra det syftet. SFIR har beretts möjlighet att komma med synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs, KOM (2011) 285 och anför följande:

1. Allmänt

Syftet med den föreslagna förordningen är att skärpa reglerna avseende Tullmyndighetens kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter för att hålla varor som gör intrång i immateriella rättigheter borta från marknaden. Det är naturligtvis inget som föreningen motsätter sig. Tvärtom är det välkommet, under förutsättning att de regler som ska tillämpas på förfarandet är klara och att hanteringen är transparent.

Det är därför beklagligt att den svenska versionen av förordningen inte är av en sådan kvalitet som kan krävas av en lagstiftningsprodukt med giltighet här i landet. Bortsett från att en del begrepp och uttryck framstår som främmande för svensk lagstiftning och lagtillämpning, saknas en del begreppsdefinitioner som förefaller centrala för att kunna bedöma förordningens räckvidd. Föreningen finner också att det skulle underlätta med hänvisningar i ingressen till avtalet om handelsrelaterade immaterialrätter som Sverige och andra medlemsstater liksom EU som sådant har tillträtt, eftersom en del definitioner i förordningen förefaller hämtade därifrån. Motsvarande gäller även och andra internationella åtaganden, exempelvis Pariskonventionen om industriellt rättsskydd.

Föreningen ställer sig positiv till och tycker det är naturligt att alla immaterialrätter ska kunna omfattas av tullkontroll och den föreslagna utvidgningen av immaterialrätter som omfattas av förslaget till ny förordning är därför logisk. Med föreningens tolkning innebär dock förslaget att inarbetade rätter inte kan bli föremål för tullstopp. Det stämmer mindre väl överens med den andra delen av utvidgningen att även parallellimport ska omfattas, eftersom sådana

SFIR

tullstopp måste kunna avse såväl registrerade som inarbetade rätter för att vara meningsfullt. Det bör därför klargöras att även inarbetade varu- och näringskännetecken som i nationell lag skyddas som exklusiva immateriella rätter omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Däremot är SFIR tveksam till att Tullmyndigheten själv ska få befogenheter att vidta vissa åtgärder för att bekämpa intrång i immateriella rättigheter utan att rättshavarna involveras. Även om ett sådant förfarande kan ses som ett effektivt och enkelt sätt att stoppa vissa typer av varor innan de kommer in i unionen, så framstår de som angeläget att också ett sådant system är transparent och att rättshavarna i förväg underrättas om vilka åtgärder Tullmyndigheten ämnar vidta. Rättshavarna kan bl.a. ha information som är värdefull för myndighetens bedömning innan en åtgärd vidtas och bör därför liksom enligt gällande regler alltid få uppgifter om deklaranter eller varu innehavaren för att själv ha möjlighet att vidta rättsliga åtgärder.

Föreningen ifrågasätter vidare om den föreslagna förordningens förenklade förfarande med förstörelse av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor enligt artiklarna 16.4 och 23 om förstöring av varor i ”ordinära” sändningar respektive 24 beträffande varor i små sändningar uppfyller godtagbara krav på rättssäkerhet. Antingen man är på ”rättshavarsidan” eller agerar som importör av varor, äkta eller falska, förefaller det vara ett rättssäkerhetskrav att såväl deklaranter eller innehavaren av varorna som rättshavaren fått del av en underrättelse enligt artikel 16.4, och det inte är tillräckligt att en sådan underrättelse skickats enligt artikel 23.2 jfrd med artikel 23.1 b.

Beträffande förstöring av varor i ”små sändningar” saknas en definition av vad som avses med sådana i själva förordningen. Det kan inte vara tillfredsställande att en sådan definition kommer i efterhand formulerad av kommissionen. Vidare bör liksom i fråga om ”ordinära” sändningar också för ”små sändningar” en förutsättning för att varorna ska få förstöras vara att deklaranter eller innehavaren får del av beslutet och det är således inte tillräckligt att enbart ett beslut skickats, jfr artiklarna 24.4, 24.5 och 24.6.

I flera artiklar i förslaget omtalas ”lättförstörbara” varor utan att uttrycket är definierat. Inte minst eftersom särskilda tidsfrister gäller för sådana varor behöver också detta begrepp definieras.

2. Utvidgning av immateriella rätter som omfattas av förordningen (Artikel 1 och 2)

Av förslaget till ny förordning framgår att räckvidden för förordningen utökas till att omfatta även näringskännetecken, kretsmönster i halvledarprodukter och bruksmönster. SFIR finner som sagt denna utvidgning vara naturligt. För svenskt vidkommande är det givetvis firma och näringskännetecken som främst kan beröras, och den nya räckvidden stämmer väl med det svenska s.k. korsvisa skyddet mellan varumärke och firma.

Det föreslås även att intrång till följd av parallellhandel och utrustning för att kringgå tekniska åtgärder ska omfattas av förordningen. SFIR kan också acceptera att förordningen utökas till att omfatta även parallellimporterade varor, dels eftersom det inte är ovanligt att counterfeiter och piratkopierade varor blandas in i parallellimport. Det kan också finnas en fördel att utöka förordningens räckvidd till även parallellimporterade varor så att sådana stoppas redan vid gränsen i stället för att rättsliga förfaranden senare behöver initieras. Men denna del av förslaget kräver givetvis ett nära samarbete med rättshavarna. Föreningen tolkar den delen av tullstoppet till att avse sådana sändningar som har anmält av rättshavarna

3. Kvarhållande av varor eller uppskjutande av frigörande efter beviljande av en ansökan (Artikel 16)

Som redan angetts inledningsvis framstår det som en förutsättning för Tullmyndigheten beslut om uppskjutande av varors frigörande eller kvarhållande av varor att rättshavarna informeras, inklusive uppgifter om det faktiska eller uppskattade antalet varor och deras beskaffenhet, importörens kontaktuppgifter samt vid behov även erhålla bilder på varorna och prover. Det räcker inte enligt SFIR:s mening att Tullmyndigheter "får" lämna uppgifter till rättshavaren. Det bör vara ett krav på att uppgifter lämnas om det inte föreligger särskilda skäl.

4. Förstöring av varor och inledande av ett förfarande (Artikel 23) samt förfarande för förstöring av varor i små sändningar (Artikel 24)

Det finns en uppenbar risk att det uppenbart ökande antalet "små försändelser" lättare kommer igenom flödet vid Tullmyndigheten. När deklaranter eller varuinnnehavaren är en privatperson är det dessutom svårt för en innehavare av ett varumärke att bevisa att importen av ett fåtal intrångsgörande varor sker i näringsverksamhet, som är ett krav för att importen ska utgöra varumärkesintrång.

För att hindra importen av sådana mindre sändningar av intrångsgörande varor framstår det förenklade förfarandet som anges i förslagets artikel 23 p. 1 a) och b), och som redan tillämpas av de flesta EU-länder, inklusive Sverige, som ett kostnadseffektivt och värdefullt redskap. Däremot tillämpas inte presumptionsregeln i nuvarande artikel 11 (förslagets artikel 23 p. 2) idag i Sverige. Det kan diskuteras om den ordningen är effektiv och om den regeln inte borde göras tvingande i en gemenskapsförordning. Men för att varorna inte ska frisläppas borde på andra sidan det från rättssäkerhetssynpunkt finnas en ytterligare kontroll av sådana försändelsers karaktär.

Artikel 24 är utformad på ett sådant sätt att Tullverket får förstöra varor som misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade samt transporteras i små sändningar utan att rättighetshavaren blandas in i förfarandet. Men deklaranter eller varuinnnehavaren ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter inom ett visst antal dagar efter att Tullverket skickat sitt beslut om att skjuta upp frigörandet av varorna eller att kvarhålla varorna. Det måste som sagt vara ett oavvisligt krav att rättshavaren alltid informeras om Tullmyndighetens beslut redan då beslutet tas och inte först om deklaranter eller varuinnnehavaren invänder mot förstöring.

För föreningen framstår det också som tveksamt att Tullmyndigheten utan rättshavarens iblandning själv ska avgöra om de misstänkta varorna är varumärkesförfalskade eller pirattillverkade utan att detta bekräftas av rättshavaren. Det är möjligtvis tänkt att eftersom det handlar om små försändelser blir inte skadan så stor. Men det finns ju också mycket dyrbara varor som kan skickas i små försändelser. Eftersom rättshavaren påläggs ett ansvar för det fall varor i själva verket inte skulle ha beslagtogs förstörts, bör ett sådant kostnadsansvar inte kunna påläggas någon utan att rättshavaren först också haft möjlighet att bekräfta att det rör sig om varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor eller om de i själva verket är original, jfr artikel 24 p. 7. Också av andra skäl förefaller det högst rimligt att såväl rättshavaren som deklaranter och/eller varuinnnehavaren informeras om försändelsen och Tullmyndighetens beslut.

SFIR

5. Ansvarsskyldighet för innehavaren av ett beslut om beviljande av en ansökan och kostnadsansvar (artikel 26 och artikel 27)

I artikel 24 ges Tullmyndigheten möjlighet att utan någon inblandning av rättshavaren besluta om att skjuta upp frigörandet av varor eller att kvarhålla dessa samt även under vissa förutsättningar låta förstöra varorna. Om det i en sådan situation sedermera framkommer att varorna inte gör intrång i en immateriell rätt ställer SFIR frågande till hur innehavaren av beslutet om beviljande av ansökan, enligt artikel 26, kan bli ansvarsskyldig gentemot de personer som befinner sig i en situation som avses i artikel 1.1. Kopplingen mellan dessa bestämmelser är otydlig enligt förslaget och framstår som främmande enligt svensk rätt

Det framgår vidare av artikel 27 att ”innehavaren av beslutet om beviljande av en ansökan” har ett kostnadsansvar. Men det förefaller inte rimligt att ett sådant kostnadsansvar ska påläggas utan att rättshavaren haft möjlighet att ta ställning till vilka kostnader som är förenade med förvaringen och eventuellt själv ha möjlighet att begränsa sådana kostnader. Också på denna punkt förefaller det således finnas ett behov av information till rättshavaren och ett klagörande enligt förordningen.

6. Varor i transit

För föreningen är det en given utgångspunkt att varor i transithandel mellan länder där det inte finns något rättsskydd inte ska beröras av förordningen. Det gäller i första hand där transiteringen endast sker i EU och avsändare och mottagare befinner sig utanför unionen. Det framstår som mer problematiskt att tillämpa samma princip på varor som kommer från ett land utanför EU med en destination inom EU där det inte heller finns något rättsskydd men det finns ett skydd i transitlandet, eftersom sådana varor om de frigörs under transiteringen sedan kan flyta fritt inom EU. Det finns givetvis också förståelse för att det alltid kan finnas en risk för att transitvaror kan komma att släppas ut på EU-marknaden i ett land där det finns ett skydd och varorna således gör intrång. Enligt föreningens mening borde det därför finnas ett sätt att ”låsa” transporter i transit. Det är bland annat ur ett internationellt folkhälso-perspektiv viktigt att EU inte hindrar transporter mellan länder som avser nödvändig medicin.

Detta svar har utformats av en remissgrupp inom föreningen ledd av jur. kand. Helena Östblom. Det har kommunicerats inom styrelsen och expedieras av föreningens sekreterare jur. kand. Erik Sandgren.

Stockholm den 6 september 2011

Erik Sandgren