

**Sag C-421/20**

**Anmodning om præjudiciel afgørelse**

**Dato for modtagelse:**

8. september 2020

**Forelæggende ret:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

**Afgørelse af:**

31. august 2020

**Appellant:**

Acacia Srl

**Appelindstævnt:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[udeladt]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (den regionale appeldomstol i  
Düsseldorf)**

**KENDELSE**

I sagen mellem

ACACIA S.R.L., [udeladt]

[udeladt], Italien,

Sagsøgt og appellant,

[udeladt]

mod:

die Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft, [udeladt], München,

sagsøger og appelindstævnt,

[udeladt]

[**Org. s. 2**] har 20. afdeling for civile sager ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) efter at have hørt parterne den 31. august 2020

afsagt følgende kendelse:

I.

Sagen udsættes.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf anmoder Den Europæiske Unions Domstol om en fortolkning af artikel 82, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design af 12. december 2001 (forordning om EF-design, herefter »designforordningen«)

med henblik på præjudiciel afgørelse:

- 1) Kan den nationale domstol, der skal tage stilling til et EF-design, og som i henhold til designforordningens artikel 82, stk. 5, har international kompetence til at behandle søgsmål vedrørende krænkelse af EF-design, anvende den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor designdomstolen har sit hjemsted (*lex fori*) med henblik på bedømmelsen af afledte krav, der er opstået på det nationale område?
- 2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Kan »stedet, hvor [krænkelsen] har fundet sted«, som omhandlet i Domstolens domme i de forenede sager C-24/16, C-25/16 (Nintendo/BigBen) med henblik på fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse på afledte krav i henhold til artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (»Rom II«) (herefter »Rom II-forordningen«) også være i den medlemsstat, [**Org. s. 3**] på hvis område der befinder sig forbrugere, som en reklame på internettet henvender sig til, og hvor varemærkeforfalskede genstande bringes i omsætning som omhandlet i designforordningens artikel 19, hvis det alene er genstandenes udbud og overgang til omsætning, der anfægtes, og gælder dette tillige, når de internettilbud, hvorved genstandene udbydes og bringes i omsætning, udgår fra en anden medlemsstat?

P r æ m i s s e r

A)

- 1 Sagsøgeren er bilproducent. Sagsøgeren er bl.a. indehaver af EF-design nr. 001598277-0002, der blev ansøgt om og registreret den 5. august 2009 og offentliggjort den 14. januar 2010 (herefter »sagsøgerens EF-design«).

Sagsøgte er et italiensk selskab, der fremstiller fælge til biler i Italien og markedsfører dem i hele Den Europæiske Union. I Tyskland markedsfører selskabet fælge under betegnelsen »WSP Italy«, bl.a. »Neptune GT« -modellen.

- 2 Sagsøgeren er af den opfattelse, at sagsøgtes markedsføring af fælge i Tyskland udgør en krænkelse af sagsøgerens EF-design, mens sagsøgte har påberåbt sig reparationsbestemmelsen i designforordningens artikel 110.
- 3 Landgericht (ret i første instans) dømte sagsøgte – geografisk begrænset til Forbundsrepublikken Tyskland – i overensstemmelse med påstanden og påbød sagsøgte at undlade at foretage produktion samt til at iværksætte foranstaltninger med henblik på oplysning, udlevering af dokumentation og udlevering af varer med henblik på destruktion, samt en forpligtelse til at betale erstatning. Retten støttede sin internationale kompetence på designforordningens artikel 82, stk. 5, og fastslog, at sagsøgte havde krænket sagsøgerens EF-design, og den lagde tysk ret til grund for bedømmelsen af de efterfølgende krav (erstatning, oplysning, fremlæggelse af konti, **[Org. s. 4]**, udlevering af dokumentation og udlevering af varer med henblik på destruktion) i henhold til Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2.
- 4 Sagsøgte har appelleret denne dom. Sagsøgte påberåber sig navnlig fortsat bestemmelsen i designforordningens artikel 110. Desuden er sagsøgte af den opfattelse, at italiensk ret finder anvendelse på de fremsatte afledte krav i henhold til Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2.

#### *Om de præjudicielle spørgsmål*

- 5 Tvistens afgørelse afhænger af det præjudicielle spørgsmål. Det afgørende for tvisten er, om de afledte krav, som sagsøgeren har påberåbt sig, skal vurderes på grundlag af tysk eller italiensk ret. Retten lægger til grund, at den ret, ved hvilken sagen er anlagt i henhold til designforordningens artikel 82, stk. 5, har international kompetence, at sagsøgte har krænket det i stævningen omhandlede design og ikke kan påberåbe sig bestemmelsen i designforordningens artikel 110, eftersom de betingelser, som Domstolen har opstillet i sin afgørelse af 20. december 2017 (forenede sager C-397/16 og C-435/16), ikke er opfyldt. Kravene om erstatning, oplysning, fremlæggelse af kontooplysninger, udlevering af dokumentation og udlevering med henblik på tilintetgørelse, som er blevet påberåbt, støttes på tysk ret. Sagsøgte har derimod fremlagt en italiensk juridisk udtalelse, hvorefter sagsøgeren i henhold til italiensk ret ikke har krav på at få fremlagt kontooplysninger og udleveret dokumentation (hvilket ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og derfor ikke er

harmoniseret). Dommen i første instans bør derfor i givet fald ændres, såfremt den italienske lovgivning skulle finde anvendelse på de afledte krav.

- 6 Sagsøgeren er af den opfattelse, at Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2, kun finder anvendelse, hvis krænkelser er omtvistet i flere medlemsstater. Det er kun i dette tilfælde – ligesom det var tilfældet i afgørelsen »Nintendo/Big Ben« (sag C-24/16 og C-25/16) – at spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse opstår. Denne opfattelse anser sagsøgeren for at være bekræftet af Domstolens afgørelse af 5. september 2019 (sag C-172/18, »AMS Neve«) [Org. s. 5]. Hvis den krænkende part foreholdes at have udøvet varemærkeforfalskede aktiviteter i flere medlemsstater, men kun i et land – i det foreliggende tilfælde Tyskland – er en tilknytning på grundlag af det værning, der er fastsat i designforordningens artikel 82, stk. 5, til materiel ret, der ikke er *lex fori* ved den patentdomstol, der behandler krænkelsen, ikke relevant. I dette tilfælde, hvor det alene gøres gældende, at sagsøgte har udbudt fælgene til salg, bragt dem i omsætning i Tyskland og importeret dem til Tyskland, er det loven i det land, hvor krænkelsen er begået, der skal anvendes og ikke loven i det land, hvor den oprindelige krænkelse, som er grundlaget for den anfægtede handling – i det foreliggende tilfælde produktion af fælgene og udbud af fælgene i forskellige medlemsstater – har fundet sted. Tysk ret skal derfor finde anvendelse på de påberåbte afledte krav.
- 7 Det er imidlertid tvivlsomt, om Domstolens dom af 5. september 2019 (sag C-172/18 AMS Neve) skal betragtes som en begrænsning af eller en fravigelse fra Domstolens afgørelse af 27. september 2017 (forenede sager C-24/16 og C-25/16 »Nintendo/Big Ben«), og om et søgsmål, der alene vedrører krænkelser i Tyskland, som udspringer af et EF-design i henhold til Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2, alene skal tage udgangspunkt i tysk ret. Dette ville være i strid med Rom II-forordningens formål om at harmonisere den internationale privatret og anvende den samme materielle ret i hele Unionen ved lovovertrædelser, uanset hvilket værning der er tale om. Sagsøgerens retsopfattelse ville have til følge, at en anden materiel ret skulle finde anvendelse ved et søgsmål, der omfatter hele Unionen, end ved et søgsmål, der er begrænset til en enkelt medlemsstat, selv om søgsmålene vedrører henholdsvis den samme handling og det samme tab. Bestemmelsen i Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2 taler således snarere for, at italiensk lov finder anvendelse på de påberåbte afledte krav i henhold til designforordningens artikel 89, stk. 1, litra d), og artikel 88, stk. 2, sammenholdt med Rom II-forordningens artikel 8, stk. 2, eftersom sagsøgte er bosat i Italien og leverer de omtvistede varer til Tyskland herfra.

[udeladt]