

Mål C-421/20

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

8 september 2020

Domstol som begär förhandsavgörande:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

31 augusti 2020

Klagande:

Acacia Srl

Motpart:

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft

[utelämnas]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Regionala överdomstolen i Düsseldorf)

BESLUT

I målet mellan

ACACIA S.R.L., [utelämnas]

[utelämnas], Italien,

svarande i första instans och klagande i andra instans

[utelämnas]

mot

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, [utelämnas] München,

kärande i första instans och motpart i andra instans,

[utelämnas]

[**Orig. s. 2**] har tjugonde tvistemålsavdelningen vid Oberlandesgericht Düsseldorf [utelämnas], efter att ha hört parterna den 31 augusti 2020,

beslutat följande:

I.

Målet förklaras vilande.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf hänskjuter följande frågor beträffande tolkningen av artikel 82.5 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (nedan kallad formgivningsförordningen) till Europeiska unionens domstol

för förhandsavgörande:

1. Kan den nationella domstol som enligt artikel 82.5 i formgivningsförordningen är internationellt behörig att pröva en talan om intrång i gemenskapsformgivningar tillämpa nationell lagstiftning i den medlemsstat där nämnda domstol är belägen (*lex fori*) på ytterligare anspråk som har koppling till den medlemsstaten?
2. För det fall att den första frågan ska besvaras nekande: Kan ”den plats där motparten har utfört den första handling som utgör intrång eller fara för intrång”, i den mening som avses i EU-domstolens dom i mål C-24/16 och 25/16 (Nintendo/Big Ben), angående fastställandet av tillämplig lag på ytterligare anspråk i enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (nedan kallad Rom II-förordningen), också avse den medlemsstat [**Orig. s. 3**] där konsumenter – som internetbaserad reklam riktar sig till – befinner sig, och där intrångsgörande produkter släpps ut på marknaden i den mening som avses i artikel 19 i formgivningsförordningen, när det endast är handlingen bestående i att saluföra och släppa ut dessa produkter på marknaden i nämnda medlemsstat som bestrids, även för det fall att den internetreklam som låg till grund för saluföringen och utsläppandet på marknaden härrör från en annan medlemsstat?

Skäl

A)

- 1 Klaganden är biltillverkare. Klaganden är bland annat innehavare av gemenskapsformgivning nr 001598277-0002 (nedan kallad gemenskapsformgivningen), vilken ansöktes om och registrerades den 5 augusti 2009, samt offentliggjordes den 14 januari 2010.

Motparten är ett italienskt bolag som tillverkar fälgar för motorfordon i Italien och saluför dessa i hela Europeiska unionen. I Tyskland saluförde motparten sina fälgar såsom ”WSP Italy”, däribland modellen ”Neptune GT”.

- 2 Klaganden ansåg att svarandens försäljning av fälgar i Tyskland utgjorde ett intrång i dess gemenskapsformgivning, varvid motparten åberopade den reparationsklausul som föreskrivs i artikel 110 i formgivningsförordningen.
- 3 Landgericht biföll motpartens yrkande och förpliktade motparten – med territoriellt begränsad verkan till Förbundsrepubliken Tyskland – att upphöra med sin verksamhet, lämna upplysningar, överlämna handlingar och överlämna produkter för destruktion, samt förpliktade motparten att utge skadestånd. Nämnda domstol grundade sin internationella behörighet på artikel 82.5 i formgivningsförordningen och fann att motparten hade gjort intrång i klagandens gemenskapsformgivning, varvid den tillämpade tysk rätt med avseende på de ytterligare anspråk som klaganden gjort gällande (skadestånd, upplysningar, redovisning av räkenskaper, [Orig. s. 4] överlämnande av handlingar och överlämnande av produkter för destruktion), i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen.
- 4 Motparten överklagade detta avgörande, och åberopade återigen artikel 110 i formgivningsförordningen. Motparten anser dessutom att enligt artikel 8.2 i Rom II-förordningen ska italiensk rätt tillämpas på de ytterligare anspråk som klaganden gjort gällande.

Tolkningsfrågorna

- 5 Målets utgång beror på hur tolkningsfrågorna besvaras. Tvistens lösning beror på huruvida tysk eller italiensk rätt ska tillämpas med avseende på de ytterligare anspråk som klaganden har framställt. Tjugonde tvistemålsavdelningen vid Oberlandesgericht Düsseldorf är av uppfattningen att den domstol där målet är anhängigt är internationellt behörig enligt artikel 82.5 i formgivningsförordningen, att motparten har gjort intrång i klagandens registrerade gemenskapsformgivning och inte kan åberopa artikel 110 i formgivningsförordningen, eftersom de villkor som EU-domstolen uppställde i sin dom av den 20 december 2017 (C-397/16 och C-435/16) inte är uppfyllda. Enligt tysk lagstiftning har klaganden rätt till skadestånd, upplysningar, redovisning av räkenskaper, överlämnande av handlingar och överlämnande av produkter för destruktion. Motparten har emellertid ingett ett italienskt rättsutlåtande av vilket det följer att klaganden, enligt italiensk rätt, inte kan göra anspråk på redovisning av räkenskaper eller utlämnande av handlingar (anspråk som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för

immateriella rättigheter och följaktligen inte har harmoniserats). Avgörandet i första instans ska således eventuellt ändras, för det fall att italiensk rätt ska tillämpas på klagandens ytterligare anspråk.

- 6 Klaganden är av uppfattningen att artikel 8.2 i Rom II-förordningen endast är tillämpligt för det fall att de intrångsgörande handlingarna bestrids i flera medlemsstater. Endast i ett sådant fall, såsom i målet Nintendo/Big Ben (C-24/16 och C-25/16), uppkommer frågan vilken lands lag som är tillämplig. Klaganden anser att detta synsätt bekräftas genom EU-domstolens dom av den 5 september 2019 (C-172/18, AMS Neve) [Orig. s. 5] Klaganden anser att för det fall att intrångsgöraren inte har anklagats för intrångsgörande handlingar i flera medlemsstater utan endast en, i detta fall Tyskland, är det inte ändamålsenligt att koppla behörigheten enligt artikel 82.5 i formgivningsförordningen till en materiell rätt som inte är *lex fori* för domstolen i den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit. I förevarande fall, där talan endast avser motpartens saluföring, utsläppande på marknaden och import av fälgar till Tyskland, bör tillämplig lag anses vara lagen i det land där intrånget ägde rum, och inte lagen i det land där motparten utförde den första handling som utgjorde intrång eller fara för intrång, vilken i detta fall består i tillverkningen av fälgarna och saluföringen av dessa i flertalet medlemsstater. Klaganden anser således att tysk rätt ska tillämpas på dess anspråk.
- 7 Det är dock oklart huruvida EU-domstolens dom av den 5 september 2019 (C-172/18 AMS Neve) ska anses utgöra en begränsning av eller ett frångående från domen av den 27 september 2017 (C-24/16 och C-25/16 Nintendo/Big Ben), och huruvida – i ett fall där talan grundas på en gemenskapsformgivning men endast avser intrångsgörande handlingar i Tyskland – endast tysk rätt ska tillämpas med avseende på en sådan talan enligt artikel 8.2 i Rom II-förordningen. En sådan tolkning skulle strida mot andemeningen i Rom II-förordningen, som syftar till att harmoniera internationell privaträtt på så sätt att vid lagöverträdelser ska en och samma materiella rätt ska vara tillämplig i hela Europeiska unionen, oavsett vilken domstol som är behörig. Om klagandes rättsuppfattning anses vara riktig, skulle det innebära att en annan materiell lag ska tillämpas när talan uppvisar en unionsdimension än den som ska tillämpas när talan är begränsad till att avse endast en medlemsstat, även för det fall att var och en av talan avser samma intrångsgörande handling och samma skada. Följaktligen talar artikel 8.2 i Rom II-förordningen för att italiensk rätt ska tillämpas på de anspråk som framställts med stöd av artiklarna 89.1 d och 88.2 i formgivningsförordningen, jämförda med artikel 8.2 i Rom II-förordningen, eftersom motparten har sitt säte i Italien och levererar de omtvistade produkterna till Tyskland från Italien.

[utelämnas]