

**Mål C-367/21****Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler****Datum för ingivande:**

14 juni 2021

**Hänskjutande domstol:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

1 april 2021

**Kärande:**

Hewlett Packard Development Company LP

**Svarande:**

Senetic Spółka Akcyjna

**Saken i det nationella målet**

Talan som grundas på åsidosättande av ensamrätt till EU-varumärken

**Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande**

Tolkning av artikel 15.1 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 19.1 andra meningen FEUF och artikel 36 andra meningen FEUF, med avseende på frågan huruvida de nationella domstolarnas praxis avseende intrång i EU-varumärken är förenlig med dessa bestämmelser. Tolkning av artiklarna 34–36 FEUF, jämförda med artiklarna 9 och 102 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 9 och 130 i förordning 2017/1001), med avseende på användningen av en ensamrätt till varumärken för att begränsa parallellimport. Rättslig grund: artikel 267 FEUF.

**Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande**

I. Ska artikel 36.2 FEUF, jämförd med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och

artikel 19.1 andra meningen i fördraget om Europeiska unionen, tolkas så, att de utgör hinder för praxis i medlemsstaternas nationella domstolar som innebär att dessa domstolar

- vid prövningen av en begäran från innehavaren av ett EU-varumärke om att förbjuda import och export av och reklam för varor som omfattas av EU-varumärket eller om att förbjuda handeln med sådana varor,
- vid prövningen, i ett förfarande avseende skyddsåtgärder, av ett yrkande om beslag av de varor som omfattas av EU-varumärket,

hänvisar i besluten till ”föremål som inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke” - varefter fastställandet av vilka föremål försedda med det EU-varumärket som avses med de förelägganden och förbud som meddelas (det vill säga fastställande av de föremål som inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke) lämnas, på grund av den allmänna utformningen av beslutet, till den verkställande myndigheten, vilken vid fastställandet grundar sig på uttalanden från varumärkesinnehavaren eller på verktyg som tillhandahållits av varumärkesinnehavaren (inklusive it-verktyg och databaser), och det därvid är uteslutet eller föreligger begränsningar för möjligheten att ifrågasätta den verkställande myndighetens slutsatser inför en domstol i ett förfarande på grund av arten av de rättsmedel som står till förfogande i ett förfarande avseende verkställighet?

II. Ska artiklarna 34, 35 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att de hindrar innehavaren av ett gemenskapsvarumärke (nu EU-varumärke) från att åberopa det skydd som föreskrivs i artiklarna 9 och 102 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (nu artiklarna 9 och 130 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken), när

- innehavaren av gemenskapsregistreringen (EU-varumärke) distribuerar, inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de varor som avses med detta varumärke genom auktoriserade återförsäljare som kan sälja vidare varor med varumärket till andra än slutkonsumenter som uteslutande ingår i det officiella distributionsnätet, och de auktoriserade återförsäljarna är skyldiga att köpa varorna enbart från andra auktoriserade återförsäljare eller av varumärkesinnehavaren,
- de varor som omfattas av varumärket inte har kännetecknen eller andra egenskaper som gör det möjligt att fastställa var de förs ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke,
- svaranden har förvärvat varor som är försedda med varumärket inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

- svaranden har av säljarna av varorna försedda med varumärket erhållit förklaringar innebärande att varorna enligt lag får saluföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
- innehavaren av registreringen av EU-varumärket tillhandahåller inte något it-verktyg (eller annat redskap) och använder inte något system för märkning som gör det möjligt för den potentielle förvärvaren av den vara som försetts med varumärket att själv kontrollera huruvida saluföringen av varan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före förvärvet av varan var lagenlig, och vägrar att göra en sådan kontroll på köparens begäran?

### **Anförda unionsbestämmelser**

Artikel 15.1 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)

Artiklarna 9 och 102 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1) (nu artiklarna 9 och 130 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken)

Artiklarna 34, 35 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)

Artikel 19.1 andra meningen i fördraget om Europeiska unionen (FEU)

Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

### **Anförda nationella bestämmelser**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (lagen av den 17 november 1964, civilprocesslagen) (konsoliderad lydelse: Dziennik Ustaw 2019, position 1640 i ändrad lydelse, nedan kallad KPC) – artiklarna 325, 758, 759.1, 767.1, 767.2, 767.4, 767.5, 777.1 punkt 1, 803, 840.1 punkterna 1 och 2, 843.2, 843.3, 1050.1, 1050.3 och 1051.1.

### **Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet i det nationella målet**

- 1 Käranden Hewlett-Packard Development Company LP, med säte i Houston (Förenta staterna), är innehavare av ensamrätt till EU-varumärken som registrerats under numren 008579021 och 000052449.

- 2 Käranden tillämpar ett system för distribution av sina produkter där 1) kärandens varumärkesmärkta produkter säljs av auktoriserade ombud, 2) de auktoriserade ombuden förbinder sig gentemot sökanden att inte sälja produkter försedda med dennes varumärken till andra än medlemmar i sökandens distributionsnät som inte är slutanvändare av dessa produkter, och 3) auktoriserade återförsäljare får endast köpa produkterna från andra auktoriserade återförsäljare eller från varumärkesinnehavaren (käranden).
- 3 Sökanden använder inte något system för att märka sina varor som gör det möjligt att fastställa om den aktuella produkten var avsedd för marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmandet av den marknad för vilken de varor som avses med varumärkena är avsedda kräver användning av ett dataverktyg som käranden förfogar över och som omfattar databasen för varorna, inklusive angivandet av den marknad som ett konkret exemplar av varan var avsett för.
- 4 Senetic SA, med säte i Katowice (Polen), svarande i det nationella målet, distribuerar datorutrustning. Svaranden saluförde på den polska marknaden varor som tillverkats av käranden och för vilka denne använder sina EU-varumärken. Svaranden köpte de aktuella varorna av andra säljare (med säte inom EES) än de officiella distributörerna av kärandens produkter och begärde att dess medkontrahenter, före förvärvet av varorna, skulle förklara att saluföringen av produkterna inom EES inte utgjorde något intrång i kärandens ensamrätt och erhöll sådana uttalanden.
- 5 Svaranden begärde, innan denne förvärvade varorna från medkontrahenterna, att kärandens auktoriserade representanter skulle bekräfta att de olika varorna kunde saluföras inom EES, utan att detta påverkade kärandens ensamrätt, men svaranden erhöll inte något svar. Varken käranden eller kärandens auktoriserade representanter har tillhandahållit svaranden de verktyg (inklusive datatekniska) som gör det möjligt att kontrollera destinationen för det aktuella exemplaret av varan, medan de auktoriserade representanterna för andra aktörer (tillverkare av datorutrustning) gör det möjligt för käranden att göra en sådan kontroll.
- 6 Svaranden har av sina återförsäljare fått en försäkran om att utsläppandet på den polska marknaden av nämnda varor inte utgör intrång i kärandens ensamrätt till EU-varumärken mot bakgrund av att dessa rättigheter konsumerats till följd av att käranden, eller någon annan med dennes samtycke, har fört ut varor försedda med EU-varumärken på marknaden inom EES.
- 7 Käranden har yrkat att den hänskjutande domstolen ska förbjuda svaranden att göra intrång i kärandens rättigheter enligt EU-varumärken genom att förbjuda import, export, reklam och lagring av varor som utgör datorutrustning och som är försedda med ett av kärandens EU-varumärken och som inte redan har förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Käranden har dessutom yrkat att domstolen ska förplikta svaranden att dra tillbaka dessa varor från handeln.

**Kortfattad redogörelse för skälen till begäran om förhandsavgörande**

- 8 Det är mycket svårt för svaranden att inom ramen för en tvist visa att ett visst exemplar av den aktuella varan har förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Även om svaranden kan vända sig till sin säljare erhåller denne inte någon information om från vem varorna har förvärvats, eftersom leverantörerna inte önskar röja sina leveranskällor för att inte förlora köparna.
- 9 När det gäller den första tolkningsfrågan har den hänskjutande domstolen angett att polska domstolar i domslutet avseende en sådan talan som är anhängig vid den hänskjutande domstolen har använt begreppet ”varor som omfattas av kärandens varumärken och som inte tidigare har förts ut på marknaden i [EES] av käranden (innehavare av EU-varumärke) eller med dennes samtycke”. På motsvarande sätt har utformats den formulering som används i domstolsavgöranden som, enligt de nationella bestämmelser genom vilka artikel 8 i direktiv 2004/48 har införlivats, innehåller förordnanden om offentliggörande av information om de berörda varornas ursprung och distributionsnät och, i ett interimistiskt beslut, om tagande i beslag av sådana varor.
- 10 Samtliga ovannämnda avgöranden utgör, i egenskap av exekutionstitlar, grunden för vidtagandet av verkställighetsåtgärder. Detta sätt att formulera sig ger i praktiken upphov till allvarliga tvivel i samband med verkställigheten av ett sådant beslut.
- 11 Förevarande mål gav upphov till ett beslut genom vilket den hänskjutande domstolen ålade svaranden att lämna upplysningar om svarandens nätverk för distribution av utrustning, i svarandens besittning, som var försedda med kärandens varumärken och som inte hade förts in i EES av käranden eller med dennes samtycke. Genom beslut angående tolkningen av det aktuella beslutet ålade nämnda domstol svaranden att till förrättningsmannen översända samtliga serienummer till de aktuella varorna och förpliktade käranden att tillhandahålla förrättningsmannen en databas med hjälp av vilken förrättningsmannen kunde kontrollera om ett exemplar av varorna hade förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Detta beslut ändrades genom ett beslut av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Appellationsdomstolen i Warszawa), i vilket det slogs fast att formuleringen av ett beslut innehållande orden ”varor som inte har släppts ut på marknaden inom [EES] av käranden eller med dennes samtycke” överlämnade åt svaranden att bedöma vilka av de varor som svaranden innehade som hade förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Svaranden hade följaktligen rätt att svara käranden att han inte förfogade över någon av de produkter som avsågs med denna formulering.
- 12 I ett annat förfarande fattades beslut om skyddsåtgärder, vilket meddelades innan talan väcktes vid den hänskjutande domstolen, på så sätt att käranden återfick alla varor med kärandens varumärken som svaranden innehade. Slutligen uppgav käranden till det verkställande organet vilka exemplar av varorna som käranden

hade fört in till EES, det vill säga för vilka ensamrätten till varumärket hade konsumerats. I samband med verkställigheten kompletterades således innehållet i det rättsliga avgörandet med sökandens påstående. Innehållet i domstolsavgörandet i sig gjorde det nämligen inte möjligt att fastställa vilka exemplar av varorna som skulle tas i beslag och den verkställande myndigheten grundade sig i praktiken på kärandens uppgifter.

- 13 Detta sätt att formulera avgöranden leder således till en diametralt motsatt praxis vid verkställigheten med utgångspunkt i genomförandet av verkställighetsåtgärder avseende samtliga föremål som är försedda med kärandens varumärken och som innehas av svaranden (oberoende av om varumärkesrätten har konsumerats med avseende på dessa varor) efter det att käranden har nekats rättsligt skydd och överlämnar till svaranden att bedöma vilka exemplar försedda med kärandens varumärke och i svarandens besittning som har förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Formuleringen i de aktuella avgörandena ger emellertid upphov till tvivel med avseende på bestämmelserna i nationell rätt, eftersom domstolens beslut i fråga om parternas yrkanden ska formuleras på ett sådant sätt att det är möjligt att verkställa beslutet på grundval av själva texten, utan att det är nödvändigt att grunda sig på skälen till avgörandet eller på något annat. Enligt den hänskjutande domstolen innebär införandet i beslut av förelägganden som innehåller denna formulering att domstolsavgörandet återger innehållet i de bestämmelser som det grundar sig på, men inte utgör en konkretisering av en skyldighet som följer av dessa bestämmelser i förhållande till en part i förfarandet.
- 14 Enligt den hänskjutande domstolen leder godtagandet av denna praxis till situationer där varor som omsätts fritt inom EES, på grundval av ett avgörande från en nationell domstol i en medlemsstat, beslagtas och att ett sådant beslag dessutom kommer att ske trots att det inte föreligger något intrång i ensamrätten till varumärket. Denna praxis innebär nämligen en möjlighet att ålägga svaranden en påföljd (genom beslag av den vara som innehas av svaranden) av det enda skälet att svaranden handlar med varor försedda med kärandens varumärke utan kärandens samtycke, även om ett sådant samtycke inte krävs på grund av konsumtion av rättigheten.
- 15 I enlighet med artikel 19.1 andra meningen i EU-fördraget fastställs de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten. Ett sådant område är den fria rörligheten för varor och principen om konsumtion av varumärkesrätten i Europeiska unionen. Konsumtionen är regional och syftar till att säkerställa fri rörlighet inom EES för exemplar av varor försedda med varumärket som har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 16 Enligt den hänskjutande domstolen råder det tvivel om huruvida domstolsskyddet för den fria rörligheten för varor säkerställs med hänsyn till den beskrivna lydelsen av de domstolsavgöranden som meddelats i fråga om skydd av EU-

varumärken. Osäkerheten grundar sig på det system av rättsmedel som finns i nationell rätt för en gäldenär i ett förfarande för verkställighet av exekutionstitlar (domstolsavgöranden) som meddelats i mål som innebär intrång i en ensamrätt till ett EU-varumärke. Dessa rättsmedel, deras väsentliga kännetecken och praxis rörande dem beskrivs nedan.

- 17 Det interimistiska beslutet (beviljandet av en säkerhet genom beslagtagande av exemplar av varorna) är verkställbart av en förrättningsman. Om en förrättningsman tar varor i beslag från en svarande har denne rätt att väcka talan mot en åtgärd som vidtas av förrättningsmannen vid distriktsdomstolen (sådana ansökningar prövas alltså inte av de regionala domstolarnas immaterialrättsavdelningar). Talan mot en förrättningsmans åtgärder är ett rättsmedel som syftar till att avhjälpa förrättningsmannens fel, nämligen att förrättningsmannen genomför ett verkställighetsförfarande som inte är förenligt med civilprocessrätten. Det rör sig således inte om en åtgärd som syftar till att kontrollera de materiella grunderna för borgenärens anspråk. Det är följaktligen uteslutet att det, genom ett klagomål mot en åtgärd som vidtas av förrättningsmannen, är möjligt att fastställa huruvida ett exemplar av den berörda varan har förts in i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 18 Det har även bekräftats i praktiken att förfarandet blir ineffektivt i situationer där varumärkesinnehavaren beviljas beslagtagande av alla varor som omfattas av EU-varumärket (och inte bara varor som inte redan har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke). Till exempel gav en av domstolarna i en sådan situation, efter att ha prövat svarandens talan mot förrättningsmannens åtgärder, anvisningar till förrättningsmannen att konsultera ett patentombud som i sitt yttrande angav att det endast var käranden (innehavaren av varumärket) som kunde ange vilka exemplar som skulle bli föremål för utmätning. I praktiken är det således varumärkesinnehavaren (i samarbete med en förrättningsman) som fritt anger vilka föremål som ska tas i beslag och dennes uppgifter kan inte kontrolleras av domstolen, eftersom en talan mot åtgärder som företas av förrättningsmannen inte möjliggör en sådan kontroll.
- 19 Liknande tvivel föreligger vid verkställighet av en dom genom vilken svaranden förbjuds att importera, exportera, göra reklam för och lagra varor som är försedda med kärandens varumärke och som inte redan har förts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. En sådan dom är föremål för verkställighet av en domstol i egenskap av verkställande myndighet enligt artikel 1051 i KPC, i vilken det föreskrivs att domstolen, på begäran av borgenären, efter att ha hört parterna och fastställt att gäldenären har agerat i strid med sin förpliktelse, ska ålägga gäldenären böter. I denna bestämmelse föreskrivs uttryckligen endast att parterna ska höras och inte att domstolen ska ta upp bevisning, vilket innebär att domstolen, inom ramen för ett verkställighetsförfarande, ska avgöra om exemplaren av de berörda varorna omfattas av förbudet i fråga, enbart på grundval av parternas uttalanden vid domstolen.

- 20 Även om domstolen, i egenskap av utredningsmyndighet, var behörig att vidta utredningsåtgärder i detta avseende, skulle den endast grunda sig på de bevis som borgenären har lagt fram (det vill säga på de it-verktyg som används av borgenären) och de förklaringar som hämtats från denne, eftersom svarandens uppgift om de på varandra följande försäljningarna av varuexemplaret inom ramen för verkställighetsförfarandet skulle möta samma svårigheter som i huvudförfarandet (se punkt 8 ovan).
- 21 En liknande situation är verkställigheten av en dom i vilken det förordnas att de aktuella exemplaren av varan ska avlägsnas från handeln. I ett sådant fall genomförs verkställighetsförfarandet av domstolen med stöd av artikel 1050 KPC, vilken, till skillnad från 1051 KPC, inte kräver att den verkställande domstolen fastställer att gäldenären inte har verkställt domstolens avgörande. Gäldenärens invändningar mot fullgörandet av den förpliktelse som avses i exekutionstiteln kommer således inte att prövas, vilket innebär att gäldenären inte kan försvara sig med invändningen att ensamrätten avseende EU-varumärket har konsumerats med avseende på exemplar av de angivna varorna.
- 22 Enligt den hänskjutande domstolen är det i förevarande fall inte heller möjligt för gäldenären att göra en invändning mot verkställigheten. Grund för att göra en sådan invändning är bland annat att den omständighet som har lett till att den skyldighet som fastställdes i domen i vissa fall har upphört att gälla eller inte kan verkställas, i vissa fall genom att förpliktelsen fullgjorts eller genom kvittning. En invändning mot verkställighet syftar däremot inte till att precisera innehållet i den dom som utgör exekutionstitel. I annat fall skulle invändningsförfarandet leda till att ett nytt huvudförfarande inleddes.
- 23 De krav som ställs på gäldenären för att bestrida utmätningen är dessutom relevanta. Vid en invändning mot verkställigheten måste gäldenären åberopa samtliga grunder som denne kan åberopa, vid äventyr av att han annars fråntas rätten att åberopa dem under rättegången. Om det är möjligt att fastställa de aktuella varorna på grundval av bevis och instrument som endast innehåller av varumärkesinnehavaren (borgenären), utgör nämnda krav ett betydande hinder för gäldenären, eftersom gäldenären, när ansökan om verkställighet inges, inte har möjlighet att identifiera de exemplar som omfattas av undantaget avseende konsumtion av varumärket.
- 24 När rättsmedlen är utformade på detta sätt erbjuder följaktligen inte ett förfarande för verkställighet eller säkerhetsåtgärder avseende de aktuella föreläggandena eller förbuden något verktyg för att undanröja risken för att dessa förelägganden och förbud tillämpas på exemplar av varor för vilka ensamrätten till varumärket har konsumerats. Detta innebär att domstolsskyddet för den fria rörligheten för varor kan begränsas genom utformningen av de aktuella besluten.
- 25 Detta hot kan avhjälpas genom en exakt formulering av besluten, på ett sätt som inte kräver att det under verkställighetsförfarandet fastställs vilka av de exemplar av de varor som försetts med borgenärens varumärke och som är i gäldenärens



besittning som inte har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Det är möjligt att göra detta med exakthet i beslutet, till exempel med hjälp av kännetecken eller serienummer för exemplar av varor som är försedda med de varumärken som omfattas av förbud eller förelägganden samt för varor vars kännetecken eller serienummer har tagits bort. När det gäller de varor som svaranden innehade vid den tidpunkt då avgörandet meddelades, bör en sådan formulering av talan (och följaktligen även domstolens dom) inte ge upphov till några svårigheter. När det däremot gäller varor som är försedda med kärandens varumärke och som svaranden kommer i besittning av efter dagen för beslutet, kräver skyddet för den fria rörligheten för varor även att dessa otvetydigt ska identifierats som varor som har importerats (eller inte importerats) till EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.

- 26 Vad gäller den andra tolkningsfrågan har den hänskjutande domstolen påpekat att principen om fri rörlighet för varor stadfästs i FEUF och är ett nödvändigt villkor för den gemensamma marknads upprättande och funktion. Enligt artiklarna 34–36 FEUF och domstolens praxis är alla åtgärder i medlemsstaternas rättsordningar som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan hindra handeln inom unionen förbjudna. Enligt domstolens rättspraxis utgör enbart den omständigheten att en importör avskräcks från att föra in eller sälja varor i den berörda medlemsstaten ett hinder för den fria rörligheten för varor.
- 27 På samma sätt har domstolen i sin praxis angett att skyddet för ensamrätten till immateriell egendom (inklusive varumärken) inte är absolut. För det första begränsas den till en situation där användningen av ett varumärke av en annan person än varumärkesinnehavaren skadar varumärkets funktion. För det andra förutsätter utövandet av exklusiva rättigheter en avvägning mellan dessa rättigheter och skyddet för den inre marknads friheter (inklusive den fria rörligheten för varor).
- 28 I en sådan situation som den som är aktuell i förevarande mål, vilken kännetecknas av de omständigheter som avses i den andra tolkningsfrågan, råder det tvivel om huruvida ensamrätten till varumärket inte används för att begränsa ekonomisk verksamhet som utgörs av parallellimport.
- 29 Mot bakgrund av ovanstående är den hänskjutande domstolen osäker på huruvida den omvända bevisbördan, som angavs i domen av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, i vilket det uttryckligen hänvisades till systemet med ensamåterförsäljning, skulle kunna tillämpas under de föreliggande omständigheterna, eller om det ska anses att innehavaren av ett EU-varumärke inte kan åberopa det skydd som föreskrivs i artiklarna 9 och 102 i förordning nr 207/2009 (numera artiklarna 9 och 130 i förordning nr 2017/1001).