

Sag C-355/21**Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement****Dato for indlevering:**

7. juni 2021

Forelæggende ret:

Sąd Najwyższy (Polen)

Afgørelse af:

29. december 2020

Sagsøger:

Procter & Gamble International Operations SA

Sagsøgte:

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

Hovedsagens genstand

Krænkelse af rettighederne til det registrerede EU-varemærke nr. 000049254 HUGO BOSS.

Genstand og retsgrundlag for forelæggelsen

Fortolkning af artikel 10 i direktiv 2004/48; artikel 267 TEUF.

Det præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 10 i direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fortolkes således, at artiklen er til hinder for fortolkningen af en national retsforordning, hvorefter en korrigerende foranstaltning i form af tilintetgørelse af varer kun gælder for ulovligt fremstillede eller ulovligt mærkede varer, og ikke kan anvendes på varer, der ulovligt markedsføres på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men som ikke kan anses for at være ulovligt fremstillet eller ulovligt mærket?

Anførte EU-retlige bestemmelser og Domstolens praksis

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45[; som berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16]); artikel 10

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45); artikel 9, 10 og 102

Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (»TRIPs«) (EFT 1994, L 336, s. 214) (herefter »TRIPs-aftalen«).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, Bruxelles, 22.12.2010, [SEC (2010) 1589 endelig udg.].

Dom af 10. april 1984, von Colson og Kamann (14/83, EU:C:1984:153).

Dom af 26. april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249)

Relevante nationale retsforskrifter og retspraksis

Artikel 286 i Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (lov af 30.6.2000 – lov om industriel ejendomsret) (konsolideret udgave Dz.U. 2020, pos. 286 med ændringer) (herefter »lov om industriel ejendomsret«).

Dom af Sąd Najwyższy (den øverste domstol) af 14. april 2003, I CKN 308/01, ikke offentliggjort).

Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

- 1 Sagsøgeren er producent af parfume og er i henhold til en licensaftale fra varemærkeejeren HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG i Metzingen udelukkende berettiget til at bruge EU-ordmærket nr. 000049254 HUGO BOSS og til på egne vegne at fremsætte og støtte fordringer og søgsmål om krænkelse af dette varemærke.
- 2 HUGO BOSS er et af verdens største mærker inden for mode- og parfumeindustrien. Virksomheden, der blev grundlagt i 1924 i Metzingen af Hugo Ferdinand Boss, sælger i øjeblikket varer, som bærer dette varemærke, i 129 lande rundt omkring i verden.

- 3 Rettighedshaveren passer på sine varemærkers image og omdømme såvel som den høje kvalitet af varer, der tilbydes under varemærket HUGO BOSS. Samtidig stræber rettighedshaveren efter at give kunderne den bedste betjeningsstandard. Salget foregår gennem autoriserede parfumekæder, der er forpligtede til at tage særligt hensyn til omdømmet af HUGO BOSS-mærket og den luksuriøse karakter af de varer, der bærer det. Dette indebærer, at produktprøver skal gøres tilgængelige for kunder til test. Produktprøverne leveres gratis af en autoriseret person til sælgere og autoriserede distributører, udelukkende med det formål at præsentere og promovere kosmetik i flasker, som er identiske med de produkter, der er beregnet til salg, og som bærer HUGO BOSS-varemærkerne. Deres ydre emballage har en ensartet, lys farve med synlig information om, at kopien ikke er beregnet til salg, f.eks. »ikke til salg«, »demonstration« eller »tester«. Disse varer markedsføres ikke i EØS-landene af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.
- 4 Under proceduren for krænkelse af varemærkerettigheder blev licensaftalen mellem HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG og sagsøgeren ophævet i 2016.
- 5 Siden januar 2012 har sagsøgte drevet virksomhed inden for engrossalg af parfume gennem en webbutik på hjemmesiden perfumesco.pl. Virksomheden distribuerer bl.a. HUGO BOSS parfumeprøver, som ikke er beregnet til salg, mærket »TESTER«. Samtidig informerer sagsøgte kunderne om, at testeren, der normalt pakket i en hvid papkasse og uden en lukkeprop, ikke dufter anderledes end et almindeligt produkt.
- 6 Efter at have fået kendskab til dette, anlagde sagsøgeren en sag om krænkelse af rettighederne til det pågældende varemærke mod sagsøgte og fremsatte samtidig begæring om sikring af det rejste krav. Den 28. juli 2016 beslaglagde fogeden parfume, eaux de toilette og parfumeret vand i emballager forsynet med HUGO BOSS-varemærket i form af prøver, der ikke var beregnet til salg, mærket: »ikke til salg«, »demonstration« eller »tester« og mærket med koder, der ifølge sagsøgerens forklaring angiver producentens påtænkte anvendelse af disse prøver til markedsføring uden for EØS-området, hvor deres emballage er blevet fjernet eller dækket.
- 7 Ved dom af 26. juni 2017 forbød Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa) sagsøgte at bruge EU-varemærket HUGO BOSS, registreret af EUIPO under nummer 000049254 for varer i klasse 3 i Nice-klassifikationen (parfume, eau de toilet og parfumeret vand), og forpligtede sagsøgte til på egen regning inden for to uger fra datoen for dommens retskraft at destruere de varer, der ikke var mærket med dette varemærke, og som ikke blev markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, herunder varer beslaglagt af fogeden den 28. juli 2016, og forpligtede sagsøgte til for egen regning at offentliggøre information om dommen. Retten frifandt sagsøgte for den resterende del af kravet og pålagde sagsøgte at betale sagsøgeren 6 377 PLN som godtgørelse for sagsomkostningerne.

- 8 Ved dom af 20. september 2018 afviste Sąd Apelacyjny i Warszawa (appeldomstolen i Warszawa) sagsøgtes appel til prøvelse af denne dom.
- 9 Sąd Apelacyjny (appeldomstol) delte fuldt ud Sąd Okręgowy (regional domstol) holdning. Sąd Apelacyjny (appeldomstol) påpegede, at påstanden om, at sagsøgeren ikke havde søgsmålskompetence ikke kunne anerkendes. Selv om licenstagere kun kan anlægge sag om krænkelse af et EU-varemærke med samtykke fra indehaveren af dette varemærke, i henhold til artikel 22, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, kan indehaveren af en eksklusiv licens dog anlægge en sådan sag, hvis varemærkeindehaveren ikke selv anlægger sag om krænkelse af varemærket inden for en rimelig frist efter opfordring hertil. Det var ubestridt, at sagsøgeren var den eneste licenshaver af varemærket på det tidspunkt, hvor kravet blev anlagt.
- 10 Efter Sąd Apelacyjns (appeldomstol) opfattelse er betingelserne for beskyttelse af et EU-varemærke, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, opfyldt. Ifølge listen over varer, der blev sikret af fogeden, var kun 226 produkter beregnet til det europæiske marked, og konsumtion af varemærkeretten var indtrådt i denne henseende. For de resterende varer var konsumtionen af varemærkeretten ikke indtrådt, fordi de ikke blev markedsført i EØS. Således var 48 stk. sikrede parfume testere, der er forsynet med oplysning om, at de ikke er beregnet til detailsalg, 523 stk. parfume var ikke beregnet til det europæiske marked, og 3 641 stk. af de sikrede parfumer var forsynet med maskerende klistermærker, der ikke tillader at fastlægge det geografiske område, som de var beregnet til, og det kan derfor ikke fastslås om konsumtionen af eneretten i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 er indtrådt.
- 11 Hvad angår de 3 641 stk. sikrede parfumer med maskeringsmærker, blev den originale emballage beskadiget, og den originale beskyttelsesfilm blev fjernet. Ovenstående betyder, at i forhold til disse varer har varemærkeejeren ret til at forbyde brugen af varemærket i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter stk. 1 i denne artikel ikke finder anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, særligt i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet efter, at de er markedsført.
- 12 Retten i anden instans angav, at i henhold til artikel 102, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 kan EU-varemærkedomstolen også anvende lovgivningen, herunder foranstaltninger, som den finder passende under sagens omstændigheder. Denne bestemmelse gør det navnlig muligt at anvende artikel 286 i lov om industriel ejendomsret. I henhold til den bogstavelige ordlyd af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret gælder denne bestemmelse kun, når der har været en ulovlig fremstilling eller mærkning af produkter, hvilket ikke var tilfældet i den foreliggende sag. Sagsøger bestred ikke, at parfume, der blev sikret af fogeden, var ægte produkter, men sagsøgeren gjorde kun gældende, at varemærkeindehaveren ikke havde givet sin tilladelse til at markedsføre dem i EØS, og sagsøgte beviste ikke, at der forelå et sådant samtykke.

- 13 Efter retten i anden instans' opfattelse kan man ikke begrænse sig til en bogstavelig fortolkning af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret, da den har til formål at gennemføre direktiv 2004/48. I henhold til artikel 10, stk. 1, i dette direktiv sikrer medlemsstaterne, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af rekvirenten kan kræve, at der træffes passende foranstaltninger for varer, som de har fastslået krænker en intellektuel ejendomsrettighed, og i påkommende tilfælde over for de materialer og redskaber, der primært har været anvendt til at skabe eller fremstille de pågældende varer. Disse foranstaltninger omfatter: tilbagekaldelse fra handelen; endelig fjernelser fra handelen eller tilintetgørelse. Direktivet pålagde EU-medlemsstaterne forpligtelsen til at vedtage en sådan lovgivning, der giver retten mulighed for at beordre tilintetgørelse af varer, der konstateres at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Mens artikel 286 i lov om industriel ejendomsret bogstaveligt talt begrænser den nationale domstol til kun at beordre tilintetgørelse af varer i en situation, hvor deres ulovlige produktion eller mærkning fandt sted, kræver artikel 10, stk. 1, i direktiv 2004/48 at en sådan foranstaltning kan træffes i alle tilfælde, hvor der har været en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder industriel ejendomsret. Efter Sąd Apelacyjny (appeldomstolen) opfattelse skal EU-konform fortolkning af artikel 28, i lov om industriel ejendomsret finde anvendelse, og ordren om at tilintetgøre varer gælder i hvert tilfælde, hvor krænkelse af industriel ejendomsret foreligger. Med andre ord kan det fastslås, at ethvert produkt, der krænker industriel ejendomsret, er fremstillet ulovligt i henhold til artikel 286 i lov om industriel ejendomsret.
- 14 Retten i anden instans fandt, at kun ordren om at tilintetgøre parfume, der markedsføres uden samtykke fra varemærkeejeren, ville sikre reel beskyttelse af denne ret. Retten understregede, at der for at markedsføre den parfume, som ejes af sagsøgte, blev taget en række skridt til at skjule varemærkeindehaverens manglende samtykke. Desuden skal sagsøgte i tilfældet med salg af testere have været fuldt ud klar over varemærkeindehaverens manglende samtykke til at markedsføre produkterne i EØS. Derudover er en væsentlig del af den parfume, som er i sagsøgtes besiddelse, og som indehaveren af retten ikke gav sit samtykke til at markedsføre i EØS, i besiddelse af beskadiget emballage som et resultat af fjernelsen af beskyttelseskoden. Taget i betragtning af, at parfume, der bærer HUGO BOSS-mærket, er et eksklusivt produkt, vil dens mulige markedsføring være skadelig for de funktioner, som det pågældende varemærke udfører, og det kan have en negativ indvirkning på dets omdømme og kan samtidig godtgøre, at der foreligger en krænkelse af eneretten og indikere legitime tredjemandsinteresser, der taler for tilintetgørelse af disse varer.
- 15 Sąd Apelacyjny (appeldomstol) fandt ikke, at sagsøgtes anbringende om, at tilintetgørelse af en del af parfume i sagsøgtes besiddelse ville forhindre sagsøgte i at gøre sine rettigheder gældende over for tredjemand, var overbevisende. Efter denne rets opfattelse har værdien af de parfumer, der skal tilintetgøres, ingen betydning for antagelsen om, at anvendelsen af en sådan foranstaltning i den foreliggende sag overstiger overtrædelsens grovhed. Sagsøgte har aldrig påvist værdien af den parfume, der er sikret af fogeden, og det er derfor ikke muligt at

afgøre, hvilket beløb der blev investeret af sagsøgte til dette formål. Desuden kunne værdien vurderes i sammenhæng med kriterierne i artikel 286 i lov om industriel ejendomsret, hvis den blev sammenlignet med den fortjeneste, som sagsøgte genererede i forbindelse med markedsføring af parfumer, for hvilke rettighedshaveren ikke havde givet sit samtykke til. Den intensitet, hvormed sagsøgte overtrådte retten til varemærket HUGO BOSS, såvel som tilstanden af de sikrede parfumer, er af afgørende betydning for vurderingen af grovheden af krænkelsen af retten og tredjeparters interesser, mens selve værdien af produkter, der skal tilintetgøres, er af sekundær betydning i denne sammenhæng.

- 16 Retten i anden instans fastslog, at indrømmelse af sagsøgerens beskyttelse i det omfang, der følger af den appellerede dom, ikke udgør et misbrug af en individuel ret af sidstnævnte som omhandlet af artikel 5 i kodeks cywilny (den civile lovbog). Ved at krænke den eksklusive ret til EU-varemærket overtrådte sagsøgte principperne om fair handel, herunder fair konkurrence, samt god skik. Sąd Apelacyjny (appeldomstol) understregede, at en person, der selv krænker principperne for social adfærd, ikke kan påberåbe sig tilsidesættelsen af en subjektiv ret.
- 17 Sagsøgte har iværksat kassationsanke til prøvelse af ovennævnte afgørelse, og har gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af de proceduremæssige bestemmelser, idet han har gjort gældende, at sagsøgeren er en enhed, der er berettiget til at fungere som part i denne sag; at der er sket en overtrædelse af materiel ret, dvs. artikel 286 i lov om industriel ejendomsret, som følge af den fejlagtige fortolkning heraf og dermed beslutningen om at tilintetgøre de beslaglagte varer, der ikke af appellanten bestrides at være originale produkter, i strid med materiel lov; artikel 13 i forordning nr. 207/2009 som følge af den ukorrekte anvendelse heraf og anerkendelsen af, at de beslaglagte varer skulle være blevet indført i EØS uden samtykke fra sagsøgeren; og overtrædelse af materiel lovgivning, dvs. artikel 5 i kodeks cywilny (den civile lovbog) ved ikke at anvende denne lovgivning og ved at tage sagsøgerens påstande til følge og fastslå de tilsvarende varemærkeovertrædelser.

Kort fremstilling for begrundelsen for forelæggelsen

- 18 De retter, der har realitetsbehandlet denne sag, anlagde den såkaldt EU-konforme fortolkning af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret. Denne bestemmelse giver retten mulighed for bl.a. at træffe afgørelse om tilintetgørelse af varer, midler og materialer, der blev anvendt til at fremstille eller mærke dem, men kun sådanne, der udgør overtræderens ejendom og er ulovligt fremstillet eller mærket. Indholdet af artikel 10 i direktiv 2004/48, som ikke begrænser vedtagelse af passende foranstaltninger til varer, der er fremstillet eller mærket ulovligt, skal dog tages i betragtning. Sidstnævnte bestemmelse gælder varer, i forhold til hvilke det konstateres, at de krænker den intellektuelle ejendomsret. Som et resultat konkluderede disse retter, at bestemmelsen i national ret ikke kunne anses for at

være i strid med den bredt forståede EU-lovgivning, og at destruktion af varer også skulle beordres, selv om de ikke var lovligt fremstillet eller mærket af ejeren.

- 19 I forbindelse med ovenstående er der opstået et juridisk spørgsmål, som er genstand for det præjudicielle spørgsmål, nemlig om artikel 10 i direktiv 2004/48 er til hinder for anlæggelsen af en fortolkning af en bestemmelse i national ret, der begrænser muligheden for kun at pålægge destruktion af varer, der er fremstillet eller mærket ulovligt.
- 20 Anvendelse af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret, således som denne er affattet, understøttes hovedsageligt af det faktum, at ændringen af denne bestemmelse, der fandt sted i henhold til ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (loven om ændring af ophavsret og beslægtede rettigheder samt visse andre love) (Dz.U. af 2007, nr. 99, pos. 662) var resultatet af gennemførelsen af direktiv 2004/48.
- 21 Dom af 10. april 1984, von Colson og Kamann (C-14/83, EU:C:1984:153) viser, at medlemsstaternes forpligtelse til at nå det i direktivet påtænkte formål, påhviler alle medlemsstaternes myndigheder herunder inden for deres kompetenceområde, de retslige myndigheder. Som et resultat bør det antages, at ændringen af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret tog hensyn til løsningerne i direktiv 2004/48.
- 22 Et andet argument, der understøtter en ordlydsfortolkning af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret, er det synspunkt, der kommer til udtryk i den nationale juridiske litteratur. For det meste antages det, at produkter, der ikke er blevet anerkendt som ulovligt fremstillet eller mærket i det land, hvor de blev produceret, ikke kan være omfattet af en anvendelse af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret. Dette skyldes, at det er vanskeligt rationelt at begrunde, hvorfor et oprindeligt originalt og lovligt produkt som et resultat af visse begivenheder pludselig ville blive et ulovligt produkt uden fysisk indblanding i dets struktur. Denne bestemmelse behandler utvetydigt tekniske spørgsmål i forbindelse med produktion og mærkning af varer med varemærker. Det gælder ikke for situationer uden for dette område, især vedrørende markedsføring, import eller ændring af destination, eller mere bredt, situationer med ulovlig brug af varer forsynet med lovlige varemærker.
- 23 På den anden side var det allerede før gennemførelsen af direktiv 2004/48 i henhold til de polske domstoles retspraksis muligt at udlede den holdning, at retterne er forpligtede til at foretage fortolkning i fællesskabsrettens ånd i forbindelse med behandling af sager, hvor der opstår problemer reguleret af EU-retten. Med andre ord bør henvisning til antagelserne i fællesskabslovgivningen behandles som en af retningslinjerne for den korrekte fortolkning af gældende lov (dom afsagt af Sąd Najwyższy (øverste domstol) den 14.4.2003, I CKN 308/01, ikke offentliggjort).

- 24 Den Europæiske Unions Domstol har i dom af 26. april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C 348/04, EU:C:2007:249) udtalt sig i samme retning. Domstolen fastslog bl.a., at varemærkeindehaverens ret til at kræve, at der nedlægges forbud i forhold til en parallelimportør af lægemidler, der, selv om de ikke er blevet forfalskede, er markedsført uden overholdelse af pligten til forudgående at underrette varemærkeindehaveren, ikke er anderledes end den, som varemærkeindehaveren har i forbindelse med andre produkter. I begge tilfælde burde produkterne ikke have været markedsført på det berørte marked.
- 25 Endeligt var målene med direktiv 2004/48 i rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 22. december 2010 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF Rådet af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuel ejendomsret [SEK (2010) 1589 endelig udg.] at give ophavsrettighedshavere og medlemsstaternes organer et minimumsstandardværktøj til bekæmpelse af krænkelse af intellektuelle ejendomsretsrettigheder og at integrere civile retlige foranstaltninger under TRIPS-aftalen i Unionens juridiske rammer, samtidig med, at medlemsstaterne tillader sanktioner og retsmidler, der er mere gunstige for ophavsrettighedshavere.
- 26 Det følger af ovenstående, at den gældende opfattelse blandt EU-institutionerne er, at direktiv 2004/48 skal udgøre et specifikt minimum for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Med denne tilgang bør artikel 10, stk. 1, i direktiv 2004/48 være udgangspunktet for fortolkning af national lovgivning. Med andre ord bør hver enhed fra enhver medlemsstat få retlig beskyttelse som minimum på det niveau, der følger af bestemmelserne i direktiv 2004/48, i det omfang det gælder inden for de grænser, der er fastsat i artikel 10, stk. 1, i dette direktiv. I henhold til Sąd Najwyższy (øverste domstol) holdning i ovennævnte retspraksis skal henvisningen til antagelserne i EU-lovgivningen behandles som en af retningslinjerne for den korrekte fortolkning af gældende ret.
- 27 På den anden side støtter repræsentanter for den polske juridiske videnskab en bogstavelig fortolkning af artikel 286 i lov om industriel ejendomsret og denne holdning forstærkes af, at den nævnte bestemmelse blev ændret som et resultat af gennemførelsen af direktiv 2004/48.
- 28 Som følge heraf er der – henset til omstændighederne i den sag, der verserer for Sąd Najwyższy (øverste domstol) – grund til at anmode Domstolen om at besvare det forelagte præjudicielle spørgsmål.