

# Anonymiseret version

Oversættelse

C-76/24 – 1

## Sag C-76/24

### Anmodning om præjudiciel afgørelse

**Dato for indlevering:**

1. februar 2024

**Forelæggende ret:**

Bundesgerichtshof (Tyskland)

**Afgørelse af:**

23. januar 2024

**Sagsøgt og revisionsappellant:**

Tradeinn Retail Services S.L.

**Sagsøger og revisionsindstævnt:**

PH

---

Bekræftet kopi

**BUNDESGERICHTSHOF (forbundsdomstol)**

**KENDELSE**

[Udelades]

Afsagt den:  
23. januar 2024  
[udelades]

I sagen mellem

Tradeinn Retail Services S.L., [udelades] Celra (Girona), Spanien,

sagsøgt og revisionsappellant,

[udelades]

mod

PH, [udelades] Schierling,

sagsøger og revisionsindstævnt,

[udelades]

har I. afdeling for civile sager ved Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) i retsmøde den 31. august 2023 [udelades] afsagt følgende kendelse:

- I. Sagen udsættes.
- II. Den Europæiske Unions Domstol forelægges følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 10, stk. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336 af 23.12.2015, s. 1, berigtiget i EUT 2016, L 110, s. 5):
  1. Kan indehaveren af et nationalt varemærke i henhold til artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 få nedlagt forbud mod, at en person oplagrer varemærkekrænkende varer i udlandet med det formål at udbyde varerne til salg eller at markedsføre dem i beskyttelseslandet?
  2. Forudsætter begrebet oplagring som omhandlet i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 en reel mulighed for at opnå adgang til varemærkekrænkende varer, eller er muligheden for at kunne påvirke en person, der har faktisk adgang til disse varer, tilstrækkelig?

Præmisser:

- 1 A. Sagsøgeren er indehaver af ord- og figurmærkerne, der er registreret hos den tyske patent- og varemærkemyndighed for bl.a. »dykkerapparater, dykkerdragter, dykkerhandsker, dykkermasker og indåndingsapparater til dykning«,

nr. 30426551



og nr. 30426550

2



- 2 Den sagsøgte, som har forretningssted i Spanien, reklamerede for, henholdsvis udbød til salg via sin egen hjemmeside, [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com), samt via onlinehandelssiden [www.amazon.de](http://www.amazon.de) dykkertilbehør under anvendelse af sagsøgerens varemærker. Der blev i denne forbindelse til dels anvendt produktbilleder, som viste varer med sagsøgerens varemærker.
- 3 Bl.a. reklamerede den sagsøgte under sagsøgerens varemærker på onlinehandelssiden [www.amazon.de](http://www.amazon.de) for en blytaske, som sagsøgeren den 8. juni 2019 erhvervede som led i et testkøb. Sagsøgerens varemærker var hverken trykt på emballagen eller på den leverede blytaske.
- 4 Efter en forgæves påkravsskrivelse af 15. september 2020 nedlagde sagsøger påstand om, at sagsøgte under trussel om nærmere fastsatte tvangsforanstaltninger skulle pålægges at undlade uden varemærkeindehaverens samtykke at gøre erhvervsmæssig brug af de pågældende tegn (sagsøgerens tyske ord- og figurmærker nr. 30426551 og/eller nr. 30426550) i forbindelse med dykkertilbehør i Forbundsrepublikken Tyskland, navnlig at anbringe tegnene på dykkertilbehør eller modeller heraf eller emballage, at udbyde til salg, fremstille, distribuere eller på anden måde markedsføre dykkertilbehør under disse tegn, at reklamere herfor eller at oplagre det med disse formål.
- 5 Sagsøgeren nedlagde endvidere påstand om fastsættelse af sagsøgtes erstatningsansvar, fremlæggelse af oplysninger og godtgørelse af udgifter i forbindelse med påkravet med tillæg af renter.
- 6 Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, for så vidt som sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte pålægges at undlade at udbyde dykkertilbehør med de pågældende varemærker til salg eller at reklamere for samme, og for så vidt som sagsøgeren – i relation til disse handlinger – har nedlagt påstand om fremlæggelse af oplysninger og fastsættelse af sagsøgtes erstatningsansvar.
- 7 Landgericht (regional ret i første instans) dømte ved delafgørelse og endelig dom sagsøgte i overensstemmelse med dennes tiltræden og tilkendte desuden sagsøger godtgørelse af påkravsudgifter på 1 398,25 EUR med tillæg af renter. Domstolen gav ikke sagsøgeren medhold i den resterende del af dennes påstand.
- 8 Efter sagsøgerens appel til prøvelse heraf tilføjede appeldomstolen undladellesdommen ordene »og at distribuere eller at oplagre med det førnævnte formål«, udvidede de hertil relaterede følgepåstande til at omfatte disse lovovertrædelser og pålagde endvidere sagsøgte at godtgøre påkravsudgifter på 1 822,96 EUR med tillæg af renter. Appeldomstolen gav ikke sagsøgeren medhold i den resterende del af dennes appel (OLG Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg), GRUR 2023, 260).

- 9 Sagsøgte har ved sin revisionsappel, som appelretten har givet tilladelse til iværksættelse af, og i relation til hvilken sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse, nedlagt påstand om stadfæstelse af den dom, som blev afsagt af Landgericht (regional ret i første instans).
- 10 B. Udfaldet af revisionsappellen afhænger af, hvorledes artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 skal fortolkes. Før der træffes afgørelse om revisionsappellen, skal sagen derfor udsættes, og der skal i henhold til artikel 267, stk. 1, litra b), og stk. 3, TEUF indhentes en præjudiciel afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol.
- 11 I. Appeldomstolen fandt, at sagsøgerens appel kunne antages til realitetsbehandling og gav appellanten delvist medhold. I sin begrundelse anførte den – af relevans for revisionsappelininstansen – følgende:
- 12 Tyske domstoles internationale kompetence følger af artikel 7, nr. 2), og artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles Ia-forordningen).
- 13 Påstanden om krænkelsesundladelse omfatter ud over krænkelse, der går ud på »at reklamere for« og »at udbyde til salg«, som sagsøgte har anerkendt, også de i det væsentlige identiske handlinger »at distribuere« og »at oplagre«. I denne forbindelse må det princip lægges til grund, at alle handlemåderne i § 14, stk. 3, i MarkenG (varemærkelov) i det væsentlige er identiske, og at formodningen om gentagelsesrisiko også udstrækker sig til de andre handlemåder, når blot én af disse udføres. I lyset af omstændighederne forekommer det ikke helt usandsynligt, at sagsøgte ikke blot har reklameret for de varemærkekrænkende varer og udbudt dem til salg via internettet, men at den pågældende også har distribueret og oplagret de samme varer. De påberåbte accessoriske krav om fastsættelse af erstatning og tilvejebringelse af oplysninger gælder også i relation til brugshandlingerne »at distribuere« og »at oplagre«.
- 14 Sagsøgeren har, i tilfælde af et fuldstændig berettiget påkrav, krav på godtgørelse af udgifter med et beløb på 1 822,96 EUR med tillæg af renter. En nedsættelse af dette krav som følge af, at påkravet kun var delvist berettiget, kommer, i modsætning til Landgerichts (regional ret i første instans) opfattelse, ikke i betragtning.
- 15 II. Søgsmålet kan antages til realitetsbehandling (jf. B II 1). Udfaldet af revisionsappellen afhænger af, hvorledes artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 skal fortolkes.
- 16 1. Søgsmålet kan antages til realitetsbehandling. De tyske domstoles internationale kompetence [udelades] følger for så vidt angår sagsøgte, som har hjemsted i Spanien, under alle omstændigheder af dennes fremmøde uden indsigelse i henhold til Bruxelles Ia-forordningens artikel 26, stk. 1, første punktum. [Udelades]

- 17 2. For så vidt som revisionsappellen anfægter appelrettens vurdering, hvorefter sagsøgte skulle domfældes for oplagring af dykkertilbehør, der krænkede sagsøgerens varemærker, afhænger revisionsappellens succes af spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436. Heraf afhænger endvidere spørgsmålet, om sagsøgte med rette blev pålagt at fremlægge oplysninger og at betale erstatning.
- 18 a) Sagsøgerens påstande skal vurderes i henhold til tysk lov. I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 864/2007 (Rom II-forordningen) skal loven i det land, for hvilket beskyttelse gøres gældende, anvendes på en forpligtelse uden for kontrakt, der udspringer af en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed. I henhold til denne lov er det navnlig rettighedens eksistens, den krænkede parts adkomst til rettigheden, beskyttelsens indhold og omfang samt betingelserne for og retsvirkningerne af en rettighedskrænkelse, der skal vurderes (fast retspraksis; jf. BGH (forbundsdomstol), GRUR 2022, 1675 [præmis 31]. – Googles tredjepartsoplysninger, med flere henvisninger). Da søgsmålets genstand er påstande i anledning af en krænkelse af tyske varemærker, er det tysk varemærkelov, der finder anvendelse i tvisten.
- 19 b) Den brug af tegn, som sagsøgeren har påtalt, har den krævede økonomisk relevante indlandstilknytning.
- 20 aa) På grund af den intellektuelle ejendomsrets relevante territorialprincip er beskyttelsesomfanget for et nationalt [tysk] varemærke begrænset til Forbundsrepublikken Tysklands område. En påstand om undladelse i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 2 og 5, samt krav om erstatning og udlevering af oplysninger i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 6, og § 19, stk. 1, er dermed betinget af en handling, der udgør en brug, der krænker varemærkeretten, og som udføres i Tyskland, (jf. BGH (forbundsdomstol), dom af 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 [præmis 21] = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; dom af 7.11.2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [præmis 25] = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson). En sådan foreligger ofte, når varer eller tjenesteydelser udbydes i Tyskland under det pågældende tegn (BGH (forbundsdomstol), GRUR 2005, 431 [præmis 21]) – HOTEL MARITIME; BGH (forbundsdomstol), dom af 8.3.2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [præmis 34] = WRP 2012, 716 – OSCAR; dom af 9.11.2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [præmis 37] = WRP 2018, 466 – Resistograph). Det er dog ikke alle tilbud om tjenesteydelser eller varer fra udlandet, som kan tilgås via internettet i Tyskland, der udløser varemærkeretlige krav i tilfælde af dobbelt identitet eller risiko for forveksling med et indenlandsk varemærke. Det kræves således, at tilbuddet har den krævede økonomisk relevante indlandstilknytning (»commercial effect«). Denne betingelse er opfyldt, hvis den foreholdte adfærd har sit tyngdepunkt i Tyskland og ikke i udlandet. Hvis den foreholdte adfærd har sit tyngdepunkt i udlandet, skal det afgøres på grundlag af en samlet vurdering af omstændighederne, om der er tale om en tilstrækkeligt økonomisk relevant indlandstilknytning (jf. BGH (forbundsdomstol), GRUR 2018, 417 [præmis 37] – Googles

tredjepartsoplysninger, med flere henvisninger; BGH (forbundsdomstol), GRUR 2020, 647 [præmis 28] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Den adfærd, som sagsøgte foreholdes, har ikke sit tyngdepunkt i udlandet, men i Tyskland. Appelretten har fastslået, at sagsøgte via hjemmesider, der kunne tilgås i Tyskland, og som var beregnet på hjemmemarkedet, har reklameret for og udbudt varer til salg på varemærkekrænkende vis. Appelretten fandt også, at varer, som var blevet udbudt til salg og reklameret for under de omtvistede varemærker, af sagsøgte var blevet leveret til og markedsført i Tyskland. Disse krænkende handlinger udgør den krævede indlandstilknytning, selv om sagsøgte er etableret i Spanien, opretholder et europæisk online-salgsnetværk, ikke kun leverer til Tyskland og har oplagret de varer, den pågældende sælger, i Spanien. Da den adfærd, som sagsøgte er foreholdt, har sit tyngdepunkt i Tyskland og ikke i udlandet, er der ikke behov for at foretage særlige konstateringer i form af en samlet vurdering af de berørte interesser og omstændigheder med hensyn til, om den foreholdte adfærd har en tilstrækkelig økonomisk relevant indenlandsk tilknytning.
- 22 c) Enhver, der i forbindelse med varer eller tjenesteydelser og uden varemærkeindehaverens samtykke gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med et varemærke for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket nyder beskyttelse, kan i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 2, første punktum, nr. 1, og § 14, stk. 5, første punktum, sagsøges af varemærkeindehaveren med krav om undladelse, hvis der er risiko for gentagelse. I henhold til varemærkelovens § 14, stk. 5, andet punktum, består kravet også, hvor der for første gang er risiko for en krænkelse. Hvis betingelserne i varemærkelovens § 14, stk. 2, er opfyldt, er det navnlig forbudt at udbyde varer til salg og at markedsføre dem under det pågældende tegn eller at oplagre dem til de nævnte formål (jf. varemærkelovens § 14, stk. 3, nr. 2) samt at anvende tegnet på forretningspapirer eller i reklameøjemed (jf. varemærkelovens § 14, stk. 3, nr. 6). Disse bestemmelser i varemærkelovens § 14, stk. 2 og 3, gennemfører artikel 10, stk. 2, litra a), samt stk. 3, litra b) og e), i direktiv (EU) 2015/2436 og skal derfor fortolkes i overensstemmelse med dette direktiv (jf. BGH (forbundsdomstol), dom af 28.6.2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [præmis 15] = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; dom af 12.1.2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [præmis 14] = WRP 2023, 715 – DACHSER).
- 23 d) Appelretten baserede sin vurdering på, at sagsøgte havde begået varemærkekrænkelser i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 2, første punktum, nr. 1, fordi sagsøgte uden sagsøgerens samtykke havde gjort erhvervsmæssig brug af tegn, der var identiske med de omtvistede varemærker for identiske varer. Det er ubestridt, at sagsøgte via den hjemmeside, den pågældende drev, og via handelsplatformen [www.amazon.de](http://www.amazon.de) udbød varemærkekrænkende varer til salg og reklamerede for de samme varer. Appelretten har også antaget, at der var en risiko for gentagelse. Denne vurdering er ikke omtvistet mellem parterne. Sagsøgte har allerede i første instans anerkendt de krav, der er gjort gældende i sagen i

forbindelse med brugshandlerne »at reklamere« og »at udbyde til salg« af dykkertilbehør.

- 24 e) Efter den forelæggende rets opfattelse kan der ikke gives medhold i revisionsappellens anfægtelse af appelrettens vurdering, hvorefter sagsøgeren ud over de krav med hensyn til de krænkende handlinger »at udbyde til salg« og »at reklamere«, der er anerkendt af sagsøgte, også for så vidt angår handlemåden distribution kan gøre de krav gældende, som er omfattet af søgsmålet (jf. varemærkelovens § 14, stk. 2, første punktum, nr. 1, stk. 3, nr. 2 og 6, stk. 5, første punktum, stk. 6, og § 19, stk. 1).
- 25 f) I det omfang der måtte være tale om, at sagsøgeren ønsker at få sagsøgte dømt til at ophøre med at oplagre dykkertilbehør, rejser der sig spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten, som kræver afklaring.
- 26 aa) Appelretten har lagt til grund, at en domfældelse af sagsøgte for uberettiget oplagring af varer mærket med de omtvistede varemærker med henblik på at udbyde dem til salg eller at markedsføre dem i Forbundsrepublikken Tyskland ikke er udelukket som følge af, at den sagsøgte har hjemsted i Spanien og har foretaget oplagringen der. Oplagring med henblik på at udbyde til salg eller markedsføring er en typisk forudgående lovovertrædelse, i forbindelse med hvilken det er irrelevant, om den principielt virksomhedsinterne lovovertrædelse oplagring begås i Tyskland eller i Tyskland eller i udlandet (i Europa). Den eneste afgørende faktor er, at det hertil knyttede formål, indenlandsk at udbyde til salg eller at markedsføre, enten allerede er opnået eller er nært forestående. Sagsøgtes internettilbud er rettet sig mod tyske kundekredse, hvorfor oplagringen er direkte forbundet med formålet at foretage indenlandsk udbud til salg. Oplagringen sker desuden med henblik på markedsføring i Tyskland. Sagsøgte har hjemsted i et andet EU-land og i Schengen-området, driver et europæisk online-salgsværk med 17 individuelle butikker og kan opfylde indgående ordrer direkte og med samme indsats som en tysk erhvervsdrivende.
- 27 bb) Den forelæggende ret har fortolket appeldommens konklusion og præmisser således, at appeldomstolen har nedlagt forbud mod sagsøgtes oplagring af varemærkekrænkende dykkertilbehør med det formål at udbyde det til salg og at distribuere det. Domskonklusionens forbud mod oplagring af varemærkekrænkende varer er, vurderet ud fra sætningsstrukturen og ordlyden, ganske vist alene relateret til »det førnævnte formål« distribution. Af dommens præmisser fremgår det imidlertid utvivlsomt, at også oplagring med henblik på udbud til salg af varer, der krænker varemærkerne, skal forbydes. Den forelæggende ret vil om nødvendigt præcisere appelafgørelsens domsformulering i sin revisionsappellafgørelse.
- 28 Domskonklusionen skal endvidere fortolkes således, at appeldomstolen har forbudt sagsøgte at oplagre i Forbundsrepublikken Tyskland og i Kongeriget Spanien med de ovennævnte formål. Appeldomstolen har med udgangspunkt i stævningen fortolket påstanden korrekt i denne henseende.

- 29 cc) For at realisere handlingsbetingelsen uberettiget oplagring i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 3, nr. 2, skal det objektive element af oplagring af varerne, der krænker varemærkerettighederne, og det subjektive element af forsætlig oplagring med henblik på at markedsføre varerne gennem en hvilken som helst retshandel, herunder ved at udbyde varerne til salg, være opfyldt (jf. generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-567/18 af 28.11.2019, punkt 48). Da beskyttelsesomfanget for et tysk varemærke er begrænset til Forbundsrepublikken Tysklands område, skal udbuddet til salg eller markedsføringen af varemærkekrænkende varer, påtænkes at finde sted i Tyskland.
- 30 dd) Ifølge appeldomstolens konklusioner er det subjektive element opfyldt fra sagsøgtes side. Den sagsøgte har oplagret mærkevarekrænkende dykkertilbehør med det formål at markedsføre varerne i Forbundsrepublikken Tyskland igennem en hvilken som helst retshandel, herunder ved at udbyde varerne til salg.
- 31 ee) Det er imidlertid tvivlsomt, om indehaveren af et nationalt varemærke i henhold til artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 kan få nedlagt forbud mod, at en person i udlandet oplagrer mærkevarekrænkende varer med det formål at udbyde varerne til salg eller at markedsføre dem i beskyttelseslandet (det første præjudicielle spørgsmål).
- 32 (1) Territorialitetsprincippet kunne være til hinder for dette. Ifølge EU-Domstolens og Bundesgerichtshofs (forbundsdomstol) samstemmende retspraksis følger det af det i immaterialretten relevante territorialitetsprincip for det første, at betingelserne for beskyttelse af en national ejendomsret er reguleret af lovgivningen i den stat, hvor denne beskyttelse søges, og for det andet, at nationale immaterialrettigheder alene nyder en beskyttelse, der er begrænset til statens område, og at kun handlinger, der er begået på det nationale område, kan straffes (om varemærke- og varemærkelovgivning se EU-Domstolen, dom af 22.6.1994 – C-9/93, ECR 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 [præmis 22] – IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger [Ideal Standard]; dom af 19.4.2012 – C-523/10, GRUR 2012, 654 [præmis 25] – Wintersteiger; BGH (forbundsdomstol), dom af 25.4.2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 [præmis 17, 23 f.] = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH (forbundsdomstol), GRUR 2020, 647 [præmis 25] – Club Hotel Robinson, mwN; om ophavsret se EU-Domstolen, dom af 14.7.2005 – C-192/04, ECR 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 [præmis 46] – Lagardère Active Broadcast). Dette taler for, at en person, der har opmagasineret varer i udlandet, selv om dette sker med det formål at udbyde varerne til salg og at markedsføre dem under tegnet i indlandet, ikke krænker et nationalt varemærke.
- 33 (2) Man kan dog også forestille sig, at det – som ved appeldomstolen – anses for tilstrækkeligt til en krænkelse af et nationalt varemærke, at oplagringen sker i udlandet med det formål, at varerne udbydes til salg og markedsføres under tegnet i beskyttelseslandet. EU-Domstolen har således om ophavsretten allerede afgjort, at en ejendomsrettighed, der kun er beskyttet i Tyskland, også kan krænkes af



handlinger, der finder sted i udlandet. En erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, og som retter sin reklame mod beskyttelseslandet og opretter eller stiller et specifikt leveringssystem og specifikke betalingsmetoder til rådighed for denne reklame eller tillader en tredjepart at gøre dette og gør det muligt for interesserede parter i beskyttelseslandet at få varer, der krænker ejendomsrettigheder, leveret, begår således en handling, der krænker ejendomsrettigheder i beskyttelseslandet (om ophavsret se EU-Domstolen, dom af 21.6.2012 – C-5/11, GRUR 2012, 817 [præmis 30] = WRP 2012, 927 – Donner).

- 34 (3) Det første præjudicielle spørgsmål kan ikke besvares entydigt på grundlag af Den Europæiske Unions Domstols praksis. Domstolen har ganske vist truffet afgørelse om, at retten i det land, hvor sagen er anlagt, og hvor den immaterielle ejendomsret er beskyttet, også kan yde beskyttelse af denne, hvis skaden er forårsaget af handlinger, som er foretaget i udlandet, og som kan forårsage skade i indlandet. Den nationale domstol, hvor sagen er anlagt, har i dette tilfælde alene kompetence til at træffe afgørelse vedrørende skade, der er forårsaget på den medlemsstats område, som den henhører under (jf. EU-Domstolen, dom af 3.10.2013 – C-170/12, GRUR 2014, 100 [præmis 39 og 47] = WRP 2013, 1456 – Pinckney). Denne afgørelse fra EU-Domstolen blev dog ikke truffet på baggrund af spørgsmålet om, hvorvidt en krænkelse af den nationale intellektuelle ejendomsret i den foreliggende sag blev begået ved en handling, som var begået i udlandet, men var rettet mod indlandet, men spørgsmålet om omfanget af den internationale jurisdiktion for den domstol i beskyttelseslandet, hvor sagen er anlagt. Heller ikke EU-Domstolens afgørelse »Donner« (GRUR 2012, 817) giver et svar på det første præjudicielle spørgsmål. Denne afgørelse handlede ikke om varemærkeretten, men om ophavsretten. Der var tale om et spørgsmål om, hvorvidt distribution af reproduktioner fra udlandet krænkede ophavsretsindehaverens eneret til spredning i beskyttelseslandet. Det første præjudicielle spørgsmål i den foreliggende sag drejer sig ikke om, hvorvidt sagsøgte skal forbydes at udbyde varer fra udlandet til salg eller at distribuere samme i Tyskland, men om, hvorvidt det – på grundlag af et nationalt varemærke – allerede kan forbydes at oplagre varemærkekrænkende varer i udlandet med det formål at udbyde varerne til salg og at distribuere dem. Den Europæiske Unions Domstols afgørelse »Donner« tager ikke stilling til dette spørgsmål.
- 35 ff) Den foreliggende sag rejser endvidere spørgsmålet om, hvorvidt begrebet oplagring som omhandlet i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 forudsætter en faktisk adgang til varemærkekrænkende varer, eller om muligheden for at kunne påvirke den person, der har faktisk adgang til disse varer, er tilstrækkelig (jf. det andet præjudicielle spørgsmål).
- 36 (1) Ifølge EU-Domstolens praksis skal begreber i en EU-retlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning med henblik på at fastlægge bestemmelsens betydning og rækkevidde, normalt undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union (jf. EU-Domstolen, dom af 3.11.2014 – C-201/13, GRUR 2014, 972 [præmis 14] = WRP 2014, 1181 – Deckmyn und Vrijheidsfonds; dom af 13.10.2022 – C-

256/21, GRUR 2022, 1669 [præmis 33] = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Eftersom direktiv (EU) 2015/2436 for så vidt angår begrebet oplagring ikke udtrykkeligt henviser til medlemsstaternes lovgivning, har den forelæggende ret lagt til grund, at dette begreb skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning.

- 37 (2) I henhold til tysk lovgivning er begrebet besiddelse bredt (jf. BeckOGK.BGB/Götz, pr. 1.10.2023, § 854, stk. 25-30). I henhold til § 854, stk. 1, i BGB (borgerlig lovbog) opnås besiddelse af en genstand ved at opnå faktisk rådighed over genstanden; besiddelse ophører ved, at besidderen opgiver eller på anden måde mister den faktiske rådighed over genstanden (jf. BGB's § 856, stk. 1). I henhold til tysk lovgivning omfatter det generiske begreb besiddelse ud over den direkte besiddelse, der er karakteriseret ved faktisk rådighed over en genstand som reguleret i ovenstående bestemmelser, også indirekte besiddelse. Hvis nogen er i besiddelse af en genstand på grundlag af et forhold, i kraft af hvilket den pågældende i relation til en anden person er berettiget eller forpligtet til at besidde genstanden i en bestemt periode, er den anden person i henhold til BGB's § 868 også en (indirekte) besidder. I tilfælde af en forsendelseskøb – der som i den omtvistede sag er indgået via internettet – bliver den pågældende logistikvirksomhed, der transporterer varerne fra sælgeren til køberen, den direkte besidder af varerne. Når varerne er blevet overdraget til speditøren eller transportøren, er afsenderen også besidder, omend kun indirekte besidder (jf. BGH (forbundsdomstol), dom af 28.6.2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [præmis 19]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. Edition [pr. 1.8.2023], § 854, stk. 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9. oplag, § 854, stk. 1). I henhold til tysk lovgivning er sagsøgte derfor, såfremt denne bestiller forsendelse af varemærkekrænkende varer, (indirekte) i besiddelse af disse varer i Tyskland på det tidspunkt, hvor varerne ankommer til Tyskland. Sagsøgte kunne – som sagsøgeren har nedlagt påstand om – forbydes at være dette på Forbundsrepublikken Tysklands område, hvis den indirekte besiddelse, som den kendes i tysk ret, skal betragtes som krænkende oplagring i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 3, nr. 2, og artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436.
- 38 Det er tvivlsomt, om artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 tillader en sådan tilskrivning af oplagring til tredjemand.
- 39 I »Coty«-sagen påpegede generaladvokaten, at udtrykket »besiddelse« ikke optræder i alle sprogversioner af artikel 9, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker. Kun den franske (»détenir«) og den tyske version (»besitzen«) anvendte begreber, som er direkte forbundet med retsinstituttet besiddelse (»possessio«). Andre versioner, såsom den spanske, den italienske, den portugisiske, den engelske og den svenske version (henholdsvis »almacenar los«, »stoccaggio«, »armazená-los«, »stocking« og »lagra«), foretrak verber eller substantiver, som angiver en handling, hvorved varer oplagres. I denne sag var generaladvokaten overbevist om, at ideen om besiddelse med kommercielt formål skinner igennem i alle sprogversioner, eftersom oplagring eller besiddelse

forsynes med et krav om, at denne handling udføres »med disse formål«, dvs. med henblik på at udbyde varerne til salg eller at markedsføre dem, og der forekommer ikke sproglige forskelle mellem sprogversionerne i denne anden del af formuleringen (generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-567/18 af 28. november 2019, punkt 46 f.).

- 40 Den omstændighed, at andre sprogversioner af direktiv (EU) 2015/2436 ofte bruger begrebet »oplagring« i stedet for begrebet »besiddelse«, tyder snarere på, at oplagring som omhandlet i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 kræver direkte adgang til varerne, og at den pågældende, der overdrager varerne til speditøren eller transportøren, mister besiddelsen ved overdragelsen, fordi »oplagringen« ophører på dette tidspunkt.
- 41 På den anden side tillader EU-lovgivningen, at en erhvervsdrivende tilregnes handlinger foretaget af en logistikvirksomhed eller transportør, som den pågældende har engageret, der fører til en krænkelse af en national ejendomsrettighed. EU-Domstolen har således holdt en erhvervsdrivende ansvarlig ikke alene for enhver handling, der udføres af den pågældende selv, men også for handlinger, der udføres på dennes vegne, når den nævnte erhvervsdrivende havde til formål at udbyde til salg og distribuere produkter, der krænkede ejendomsrettigheder, i beskyttelseslandet og ikke kan have været uvidende om denne tredjeparts adfærd (om ophavsret se EU-Domstolen, GRUR 2012, 817 [præmis 27] – Donner).
- 42 (4) Det andet præjudicielle spørgsmål er ikke blevet afklaret i EU-Domstolens praksis om varemærkelovgivningen. Afgørelsen i »Donner«-sagen vedrørte ophavsret og ikke spørgsmålet om tilregning af oplagring. Der foreligger heller ingen praksis fra EU-Domstolen om fortolkningen af begrebet oplagring, der krænkede ejendomsrettigheder i EU-retlige bestemmelser om andre industrielle ejendomsrettigheder, hvor dette begreb anvendes – på samme måde som i varemærkeretten (jf. artikel 12, stk. 1, andet punktum, i direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre og artikel 19, stk. 1, andet punktum, i forordning [EF] nr. 6/2002 om EF-design).

[Udelades]

Tidligere instanser:

Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth), afgørelse af 3. februar 2022 [udelades]

OLG Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg), afgørelse af 29. november 2022 [udelades] - Udfærdiget:

Bekræftet

[Udelades]