

**Mål C-175/21**

**Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler**

**Datum för ingivande:**

17 mars 2021

**Hänskjutande domstol**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

3 februari 2021

**Kärande:**

Harman International Industries, Inc.

**Svarande:**

AB SA

---

**Saken i det nationella målet**

Talan om intrång i 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 FEU och med artikel 36 andra meningen FEUF; fråga huruvida rättspraxis från nationella domstolar kan anses vara förenlig med dessa bestämmelser när det gäller mål om intrång i EU-varumärken. Rättslig grund för begäran om förhandsavgörande: artikel 267 FEUF.

**Fråga som har hänskjutits för förhandsavgörande**

Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jämförd med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och med artikel 19.1 andra meningen i fördraget om

Europeiska unionen, tolkas så, att dessa bestämmelser utgör hinder för rättspraxis från medlemsstaternas nationella domstolar i det att dessa domstolar

- då de bifaller varumärkesinnehavares yrkanden om förbuds föreläggande avseende import, utsläppande på marknaden, saluföring och reklam avseende varor som försetts med EU-varumärket, yrkanden om föreläggande om återkallande av sådana varor eller yrkanden om föreläggande om förverkande av sådana varor,
- då de i ett interimistiskt förfarande avseende säkerhetsåtgärder förordnar att de varor som försetts med EU-varumärket ska beläggas med kvarstad,

i sina domstolsavgöranden hänvisar till ”varor som inte släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke”, vilket innebär att det ankommer på den verkställande myndigheten att utifrån det allmänt formulerade domstolsavgörandet avgöra vilka EU-varumärkesförsedda varor som omfattas av meddelade förelägganden eller förbud (det vill säga vilka varor som inte släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke) medan svaranden inte har någon möjlighet eller endast begränsad sådan att vid domstol bestrida den verkställande myndighetens bedömning inom ramen för en fastställd setalan, på grund av beskaffenheten hos de rättsmedel som står svaranden till buds inom ramen för interimistiska förfaranden avseende säkerhetsåtgärder och verkställighetsförfaranden?

### **Anförda unionsbestämmelser**

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

Artikel 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: Dz. U., 2019, position 1640, i ändrad lydelse) (nedan kallad kpc), artikel 325, artikel 758, artikel 759 § 1, artikel 767 §§ 1, 2, 4 och 5, artikel 777 § 1 punkt 1, artikel 803, artikel 840 § 1 punkterna 1 och 2, artikel 843 §§ 2 och 3, artikel 1050 §§ 1 och 3 samt artikel 1051 § 1

**Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet**

- 1 Harman International Industries, Inc., med säte i Stamford (Förenta staterna), är käreande i det nationella målet. Bolaget är innehavare av EU-varumärken som registrerats under nummer 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 och 009097494.
- 2 Kärändens produkter (nämligen audiovisuell utrustning, bland annat högtalare, hörlurar och audiosystem) som försetts med nämnda varumärken distribueras i Polen av ett enda bolag. Käränden har med detta bolag ingått ett distributionsavtal och det är medelst detta bolags försorg som kärändens varor säljs i elektronikbutiker till slutkunden.
- 3 Käränden använder sig av ett varubeteckningssystem för sina varor. Det är utifrån dessa varubeteckningar inte alltid möjligt att avgöra huruvida en viss vara varit avsedd för marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inte, då beteckningarna på en del av de varor som försetts med kärändens varumärken inte anger den plats där varan för första gången släppts ut på marknaden med kärändens samtycke, detta eftersom det inte finns några förkortningar för territorier. Vissa av de på förpackningarna angivna beteckningarna förekommer således såväl på förpackningarna för de varor som ska släppas ut på marknaden inom EES som på förpackningarna för de varor som ska släppas ut på marknaden utanför EES. Vad avser dylika varor är det – för att kunna identifiera vilken marknad som de är avsedda för – nödvändigt att tillgripa ett för käränden tillgängligt it-verktyg; däri finns en databas med uppgifter om vilken marknad som ett konkret varuexemplar var avsett för.
- 4 AB SA, med säte i Magnice (Polen), är svarande i det nationella målet. Bolaget idkar näringsverksamhet i form av distribution av elektronikvaror. Svaranden saluförde på den polska marknaden varor som tillverkats av käränden och som av käränden försetts med kärändens EU-varumärken. Svaranden köpte in de aktuella varorna från en annan säljare än den som distribuerade varorna på den polska marknaden och som käränden hade ingått avtal med. Svaranden fick från denna säljare försäkringar om att utsläppandet på den polska marknaden av nämnda varor inte utgjorde något intrång i kärändens EU-varumärken, i det att dessa varumärkesrättigheter konsumerats till följd av att käränden, eller någon annan med kärändens samtycke, släppt ut de med EU-varumärken försedda varorna på marknaden inom EES.
- 5 Käränden har yrkat att den hänskjutande domstolen ska förbjuda svaranden att göra intrång i kärändens EU-varumärkesrättigheter och därvid förbjuda import, marknadsföring, import, utbudande till försäljning, reklam och lagerhållning av högtalare och hörlurar jämte förpackningar för sådana varor, som försetts med åtminstone ett av kärändens EU-varumärken och som inte tidigare förts ut på marknaden inom EES av käränden själv eller av annan med kärändens samtycke. Käränden har dessutom yrkat att den hänskjutande domstolen ska förplikta

svaranden att återkalla eller förstöra sådana högtalare och hörlurar samt varornas förpackningar.

### **Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs**

- 6 Det är mycket svårt för svaranden att i en tvist vid domstol styrka att käranden eller annan med kärandens samtycke släppt ut ett visst varuexemplar på EES-marknaden. Svaranden kan visserligen vända sig till sin säljare men svaranden kommer inte att få någon information om från vem som varorna köpts in. Leverantörerna vill nämligen inte röja sina leveranskällor, detta för att inte förlora sina avnämare.
- 7 Vid sin prövning av sådana käromål som det som är aktuellt vid den hänskjutande domstolen använder polska domstolar i sin rättspraxis formuleringen ”varor som försetts med kärandens varumärken och som inte tidigare släppts ut på marknaden i [EES] av käranden (EU-varumärkesinnehavare) eller med dennes samtycke”. På motsvarande sätt har domstolsavgöranden formulerats vari – med stöd av de nationella bestämmelser som i nationell rätt införlivar artikel 8 i direktiv 2004/48 – domstolarna förelägger part att inkomma med uppgifter om de aktuella varornas ursprung och distributionskanaler, samt även beslut där det förordnas om interimistiska säkerhetsåtgärder, såsom kvarstad av dylika varor.
- 8 Samtliga ovannämnda avgöranden utgör, såsom exekutionstitlar, den rättsliga grunden då verkställighetsåtgärder vidtas. Ovannämnda skrivning medför i praktiken upphov till betydande oklarheter då domstolsavgörandena ska verkställas. Till exempel har det interimistiska beslut om skyddsåtgärder som meddelades innan talan i huvudsaken väcktes vid den hänskjutande domstolen, verkställts på så sätt att käranden lät kvarstadsbelägga alla varor som fanns i svarandens besittning och som försetts med kärandens varumärken. Slutligen pekade käranden för den verkställande myndigheten ut vilka varuexemplar som käranden hade låtit föra in till EES, det vill säga de varor där ensamrätten i varumärkesrättsligt hänseende hade konsumerats. I samband med att domstolsavgörandet verkställdes kompletterades således innehållet i detta avgörande med kärandens påståenden. Det var nämligen utifrån domstolsavgörandet i sig inte möjligt att fastställa vilka exemplar av varorna som skulle beläggas med kvarstad, och den verkställande myndigheten utgick till följd därav från de förklaringar som lämnats av käranden.
- 9 I ett annat mål vid den hänskjutande domstolen förelade nämnda domstol svaranden att till rätten inkomma med information om distributionskanaler för de apparater som var i svarandens besittning och som försetts med kärandens EU-varumärken och som inte hade förts in i EES av käranden eller med dennes samtycke. I ett beslut meddelat angående tolkningen av det aktuella avgörandet förelade nämnda domstol svaranden att till förrättningsmannen översända samtliga serienummer till nämnda apparater samt förelade käranden att låta förrättningsmannen få tillgång till en databas med hjälp av vilken

förrättningsmannen skulle kontrollera om ett visst varuexemplar hade förts ut på marknaden inom EES av kändanden eller med dennes samtycke. Detta avgörande ändrades genom beslut meddelat av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Appellationsdomstolen i Warszawa, Polen); däri slogs det fast att ett avgörande innehållande formuleringen ”varor som inte släppts ut på marknaden i [EES] av kändanden eller med dennes samtycke” i själv verket överlät åt svaranden att avgöra vilka av de apparater som fanns i svarandens besittning som hade förts ut på marknaden inom EES av kändanden eller med dennes samtycke. Svaranden kunde därmed uppge för kändanden att svaranden inte innehade några varor som omfattades av med denna skrivning.

- 10 Detta sätt att formulera avgöranden leder således till diametralt motsatt verkställighetspraxis, från verkställighet av alla de med kändandens varumärke försedda varor som finns i svarandens besittning (oavsett om kändandens varumärkesrättigheter har konsumerats med avseende på dessa varor) till inget rättsligt skydd för kändandens rättigheter varvid det är upp till svaranden att avgöra vilka av de med kändandens varumärke försedda varorna i svarandens besittning som släppts ut på marknaden inom EES av kändanden eller med dennes samtycke. Samtidigt uppkommer det på grund av detta sätt att formulera avgöranden oklarheter om vad som gäller enligt nationell rätt, i det att domstolsavgöranden angående parternas anspråk bör formuleras på ett sådant sätt som gör det möjligt att verkställa dessa avgöranden bara med hänsyn tagen till domslutet, utan att man ska behöva ta hänsyn till domskälen eller vidta andra åtgärder. Att ett avgörande innehåller förbud eller förelägganden med den nu aktuella formuleringen innebär enligt den hänskjutande domstolen att domstolsavgörandet återger lydelsen i den lagbestämmelse som avgörandet grundas på, men det ges därvid inte något konkret uttryck av vilka skyldigheter som en part har enligt den bestämmelsen.
- 11 Kändanden har gjort gällande att detta sätt att formulera domstolsavgöranden är motiverat, även om följderna blir att varor interimistiskt beläggs med kvarstad trots att de inte borde det på grund av att varumärkesrättigheterna konsumerats. Svaranden kan nämligen – genom sitt intrång i kändandens varumärkesrättigheter – förvänta sig vissa olägenheter med anledningen av verkställigheten.
- 12 Enligt den hänskjutande domstolen framstår det som oklart om detta resonemang kan godtas. Om man godtar detta resonemang innebär det att det uppkommer situationer då varor, på grund av avgöranden som meddelas en nationell domstol i en medlemsstat, kommer att beläggas med kvarstad trots att de lagligen kan omsättas inom EES. Vidare kommer varorna att beläggas med kvarstad trots att de exklusiva varumärkesrättigheterna inte blivit föremål för något intrång. Kändanden anser således att en sanktionsåtgärd kan vidtas gentemot svaranden (nämligen att de varor som finns i dennes besittning beläggs med kvarstad) enbart av det skälet att svaranden idkar handel med varor som är försedda med kändandens varumärke utan kändandens samtycke, även då något sådant samtycke inte erfordras på grund av att varumärkesrättigheterna konsumerats.

- 13 Enligt artikel 19.1 [andra stycket] FEU ska medlemsstaterna fastställa 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 samt konsumtion av EU-varumärkesrättigheter, vilket underlättar den fria rörligheten. Konsumtion av varumärkesrättigheter är regional till sin natur och syftar till att säkerställa fri rörlighet inom EES för exemplar av varumärkesförsedda varor som har förts ut på marknaden i angivet område av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 14 Enligt den hänskjutande domstolen framstår det som oklart huruvida domstolsskyddet för den fria rörligheten för varor säkerställs med hänsyn till hur domstolsavgöranden formuleras i fråga om skydd av EU-varumärken. Dessa oklarheter har uppkommit på grund av det nationella rättsmedelsystem som innebär att sökanden kan få verkställighetsåtgärder vidtagna mot att en exekutionstitel kan uppvisas (domstolsavgöranden) som meddelats i mål som handlar om intrång i exklusiva EU-varumärkesrättigheter. Dessa rättsmedel, deras väsentliga kännetecken och hur de fungerar i praktiken beskrivs nedan.
- 15 Det interimistiska beslutet (varuexemplar beläggs med kvarstad) är verkställbart av en förrättningsman. Om en förrättningsman belägger varor med kvarstad har svaranden rätt att överklaga de av förrättningsmannen vidtagna verkställighetsåtgärderna vid en distriktsdomstol (vilket innebär att överklagandet inte kommer att prövas av en avdelning vid regional domstol specialiserad på immateriella rättigheter). Ett sådant överklagande av förrättningsmannens beslut är ett rättsmedel som görs gällande för att korrigera felaktigheter i förrättningsmannens åtgärder under verkställigheten då denna genomförts på ett sätt som strider mot civilprocessuella regler. Således är det inte fråga om ett rättsmedel som gör det möjligt att få till stånd en materiell prövning av kärandens anspråk. Om ett överklagande ges in avseende förrättningsmannens åtgärder är det således inte möjligt att avgöra huruvida den aktuella varan förts in i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 16 Även praxis ger vid handen att detta rättsmedel är ineffektivt i situationer där varumärkesinnehavaren låter kvarstadsbelägga alla varor som försetts med EU-varumärket (och således inte enbart de varor som inte tidigare förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke). I ett av dessa fall förordnade nämligen domstol – efter att ha tagit del av svarandens argument angående förrättningsmannens åtgärder – att förrättningsmannen skulle rådgöra med en varumärkesjurist. I sitt skriftliga utlåtande angav varumärkesjuristen att det endast är käranden (varumärkesinnehavaren) som kunde peka ut vilka varor som skulle kvarstadsbeläggas. Detta innebär därför att det i praktiken är varumärkesinnehavaren (i samarbete med förrättningsmannen) som på eget bevåg anger vilka varor som ska kvarstadsbeläggas, och dennes utsaga kan inte prövas av domstol eftersom det inom ramen för ett överklagande av förrättningsmannens beslut inte är möjligt att företa någon sådan prövning.

- 17 På liknande sätt finns det oklarheter i fråga om verkställighet av domstolsavgöranden där svaranden bland annat förbjuds att importera och marknadsföra varor som försetts med kärandens varumärke och som tidigare inte släppts ut på marknaden inom EES av käranden eller med dennes samtycke. Sådana domstolsavgöranden ska verkställas av domstol såsom verkställande myndighet enligt artikel 1051 kpc, som föreskriver att domstol – på kärandens yrkande och efter att parterna beretts tillfälle att yttra sig – ska utfärda vite gentemot svaranden om denne inte efterkommer sina åligganden. I nämnda bestämmelse föreskrivs endast att parterna ska beredas tillfälle att yttra sig men inte att åberopa bevisning. I verkställighetsärendet avgör domstolen således såsom verkställande myndighet huruvida de aktuella varorna ska omfattas av ett förbudsföreläggande, enbart utifrån vad parterna uppgett under sammanträdet.
- 18 Även om rätten såsom verkställande myndighet fick ta upp bevisning i detta avseende, skulle denna domstol ändå bara ha kunnat utgå från den bevisning som åberopats av käranden (det vill säga de it-verktyg som käranden använder sig av) och de uppgifter som lämnats i detta avseende, eftersom det under verkställighetsförfarandet skulle bli lika svårt för svaranden som under domstolsförfarandet (se punkt 6 ovan) att ange vem som efterhand köpt respektive sålt de aktuella varorna.
- 19 Samma överväganden gör sig gällande vad avser verkställighet av ett domstolsavgörande där det förordnas att de aktuella varorna ska förverkas eller inte får marknadsföras. I ett sådant fall handläggs ärendet av domstolen enligt artikel 1050 kpc som – till skillnad från artikel 1051 däri – inte kräver att domstolen finner att svaranden inte fullgjort sina åligganden enligt domstolsavgörandet. Därmed kommer svarandens synpunkter angående huruvida åliggandena enligt exekutionstiteln har fullgjorts inte att bli föremål för prövning, vilket innebär att svaranden inte kan försvara sig och därvid göra gällande att de exklusiva EU-varumärkesrättigheterna har konsumerats såvitt avser de aktuella varorna.
- 20 Enligt den hänskjutande domstolen är det inte heller möjligt för svaranden att invända mot verkställigheten i detta fall. Ett av villkoren för att framställa en sådan invändning är att det uppkommit en omständighet som en följd av att ett i ett domstolsavgörande angivet åliggande inte längre gäller eller inte kan verkställas, och i vissa fall att åliggandet fullgjorts eller att en kvittningsinvändning framställts. Å andra sidan kan en invändning mot verkställighet inte användas för att klargöra innehållet i det domstolsavgörande som utgör exekutionstiteln. I annat fall skulle en sådan invändning innebära att en fastställsetalan återigen aktualiseras.
- 21 Dessutom är de krav som ställs på svaranden i samband med att en invändning framställs mot verkställighet av relevans i detta avseende. I ett verkställighetsförfarande ska svaranden framställa alla de invändningar som svaranden avser att göra gällande, vid äventyr av att invändningsrätten annars prekluderas. I en situation där det är möjligt att identifiera de aktuella varorna på

grundval av bevis och verktyg som enbart står till rättighetsinnehavarens (kärandens) förfogande, utgör detta krav ett avsevärt hinder för svaranden, i det att svaranden i samband med verkställighetsförfarandet inte kan ange vilka varor som omfattas av invändningen om att varumärkesrättigheterna har konsumerats.

- 22 Således är det – såvitt avser tillgängliga rättsmedel – inte möjligt att inom ramen för verkställighetsförfaranden eller förfarande för att säkerställa rättigheter avseende ifrågavarande föreläggande och förbud använda verktyg som skulle kunna eliminera risken för att dessa förelägganden eller förbud avser varor som omfattas av exklusiva varumärkesrättigheter som konsumerats. Detta innebär att domstolsskyddet för den fria rörligheten för varor kan komma att inskränkas i och med att domstolsavgöranden formuleras på sätt som angetts ovan.
- 23 Denna risk skulle kunna elimineras om domstolsavgörandena formulerades på ett precist sätt så att det inte blir nödvändigt att i samband med verkställighetsskedet avgöra vilka av de varor, som svaranden har i sin besittning och som försetts med kärandens varumärke, som inte släppts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Detta skulle kunna åstadkommas genom att man i domstolsavgörandet klart och precis anger exempelvis märkning eller serienummer för de varor som försetts med varumärket och som omfattas av förbudet eller föreläggandet. Vad gäller de varor som finns i svarandens besittning per den dag då domstolsavgörandet meddelas torde det inte finnas några svårigheter med att formulera yrkandet (och därmed rättens domslut) på detta sätt. Vad avser de varor som försetts med kärandens varumärke och som kommit i svarandens besittning efter den dag domstolsavgörandet meddelades, torde det dessutom utifrån skyddet för den fria rörligheten för varor vara påkallat att dessa varor kan identifieras på ett otvetydigt sätt som att de förts in (eller inte förts in) i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.