

Anonymiserad version

Översättning

C-832/21 – 1

Mål C-832/21

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

27 december 2021

Domstol som begär förhandsavgörande:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

16 december 2021

Svarande och klagande

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z.o.o.

FE

Sökande och motpart:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[Utelämnas]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Regionala överdomstolen i
Düsseldorf)

I

mål mellan

1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [utelämnas] Schorfheide,
2. MJ, [utelämnas],

Svarande 1 och 2 i första instans och klagande 1 och 2 i andra instans,

[Utelämnas]

3. Beverage City Polska Sp.z.o.o., [utelämnas] Kraków, Polen,
4. FE, [utelämnas],

Svaranden och klaganden 3 och 4,

[Utelämnas]

mot

Advance Magazine Publishers Inc., [utelämnas] New York, Amerikas förenta stater,

Käranden i första instans och motpart i andra instans,

[Utelämnas]

har 20:e avdelningen för civilrättsliga frågor vid Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf)

fattat följande beslut:

I.

Målet förklaras vilande.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) har till Europeiska unionens domstol ställt följande fråga angående tolkningen av artikel 122 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (nedan kallad ”förordning 2017/1001”), jämförd med artikel 8 nr 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (nedan kallad förordning nr 1215/2012):

Föreligger ett ”tillräckligt nära samband” mellan respektive talan för att en gemensam handläggning och dom ska vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas, i den mening som avses i artikel 8.1 i förordning 1215/2012, när sambandet i en talan om intrång i ett EU-varumärke består i att en svarande som är etablerad i en medlemsstat (i detta fall Polen) har levererat varor som inneburit ett intrång i ett EU-varumärke till en svarande som är etablerad i en annan medlemsstat (i detta fall Tyskland), vars lagliga företrädare, som också är stämd som intrångsgörare,

är ankarsvarande (Ankerbeklagte), och parterna endast är förbundna med varandra genom ett rent leveransförhållande och det därutöver inte finns vare sig något rättsligt eller något faktiskt samband dem emellan?

Skäl:

A)

- 1 Käranden i första instans tillika motpart i andra instans, Advance Magazine Publishers Inc. (nedan kallad Advance Magazine), är innehavare av flera EU-varumärken som innehåller ordelementet "Vogue", bland annat:
 - EU-varumärke 00183756 VOGUE med prioritet från den 1 april 1996, registrerat bland annat i klass 16 för "trycksaker";
 - EU-varumärke 004023041 VOGUE med prioritet från den 2 februari 2004, registrerat bland annat i klass 16 för "trycksaker";
 - EU-varumärket 014273296 VOGUE, med prioritet från den 2 september 2004, registrerat den 19 juni 2015, bland annat i klass 43, för "Tillfällig inkvartering av gäster: drift av hotell, barer, caféer, restauranger och nattklubbar; servering av måltider; catering";

vilka Advance Magazine hävdar är välkända.
- 2 Beverage City & Lifestyle GmbH, svarande i första instans tillika klagande i andra instans (nedan kallad svarande 1), är ett bolag enligt tysk rätt med säte i Schorfheide i delstaten Brandenburg, vars verksamhet leds av svaranden 2), tillika dess verkställande direktör, som är bosatt i Niederkassel i delstaten Nordrhein-Westfalen. Beverage City Polska, svarande i första instans tillika klagande i andra instans (nedan kallad svarande 3) är ett bolag enligt polsk rätt med säte i Kraków i Polen, vars verkställande direktör är svaranden 4, som också är bosatt i Kraków.
- 3 Svarande 3 tillverkar, marknadsför och distribuerar en energidryck under namnet "DIAMANT VOGUE". Svarande 1 var knuten till motpart 3 genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och köpte den härmed märkta energidrycken i Polen från motpart 3. Några ytterligare rättsliga anknytningar mellan svarande 1 och svarande 3 finns inte, i synnerhet ingen koncernrelaterad anknytning, trots att namnen liknar varandra.
- 4 Advance Magazine anser att detta utgör ett intrång i dess EU-varumärken och har stämt alla svarande vid Landgericht Düsseldorf (regionala domstolen i Düsseldorf) i dess egenskap av domstol i delstaten Nordrhein-Westfalen som är behörig i fråga om EU-varumärken, och yrkat om förbudsföreläggande i hela unionen och - senare begränsat sig till åtgärder som vidtagits i Tyskland - om utlämnande av information och av fakturor samt om fastställelse av ersättningsskyldighet. Svarandena 3 och 4 har bland annat gjort gällande att det saknas internationell behörighet för den talan som väckts mot dem.

- 5 Landgericht Düsseldorf (regionala domstolen i Düsseldorf) dömde de svarande i enlighet med Advance Magazines yrkanden och grundade sin internationella behörighet avseende svarandena 3 och 4 på artikel 8.1 i förordning nr 1215/2012. Denna domstol fann att omständigheterna i det aktuella fallet omfattades av de principer som EU-domstolen slog fast i sin dom av den 27 september 2017 i de förenade målen C-24/16 och C-25/16 – Nintendo Co. Ltd. mot BigBen Interactive GmbH m.fl., ECLI:EU:C:2017:724.
- 6 Efter att svarandena 1 och 2 dragit tillbaka sina överklaganden, lämnade svarandena 3 och 4 in sina överklaganden av denna dom, och grundade dessa alltjämt på att de tyska domstolarna bland annat saknade internationell behörighet. Svarandena 3 och 4 var uteslutande verksamma i Polen och levererade varor till sina kunder där. Domen i målet Nintendo mot BigBen kan inte överföras till föreliggande omständigheter, eftersom svarandena 1 och 2 å ena sidan och svarandena 3 och 4 å andra sidan inte hade något relevant samband med varandra.

B)

- 7 Utgången i det nationella målet beror på tolkningen av tolkningsfrågan.
- 8 En internationell behörighet för de tyska domstolarna för EU-varumärken att pröva talan mot svarandena 3 och 4 kan endast sökas i artikel 8.1 i förordningen nr 1215/2012. Det är endast för svaranden 2, som har hemvist i Nordrhein-Westfalen, som Landgericht Düsseldorf (regionala domstolen i Düsseldorf) och överklagandeinstansen har internationell behörighet enligt artikel 125.1 i förordning 2017/1001. Behörighet för svarandena 3 och 4 förutsätter således att talan som väckts mot dem och talan mot svaranden 2 är ”så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar”.
- 9 Omständigheterna i det aktuella fallet skiljer sig från dem som låg till grund för domen i målet Nintendo mot BigBen för det första genom att det inte fanns något leveransförhållande mellan den ankarsvarande som stämts i syfte att ge en viss domstol behörighet att pröva talan (Ankerbeklagte), närmare bestämt svaranden 2, å ena sidan, och svarandena 3 och 4, å andra sidan, utan mellan svaranden 1 och svaranden 3. Svarandena 2 och 4 uppges i stället vara företrädare som agerar för de juridiska personerna i varje fall.
- 10 För det andra tog EU-domstolen i Nintendo mot BigBen bland annat hänsyn till det faktum att svarandena hade samband med det landet i egenskap av bolag i samma koncern (se punkt 51 i den domen). Ett sådant samband saknas här. De respektive partierna i Tyskland och i Polen agerar självständigt och oberoende av varandra. I slutändan finns det ett samband endast i form av en leveranskedja. Det är dock tveksamt om detta i sig är tillräckligt.
- 11 Den hänskjutande domstolen håller med Advance Magazine om att varumärkena och de varor som kan göra intrång är desamma, vilket innebär att det skulle finnas en risk för motstridiga beslut om en domstol skulle finna att det föreligger ett

intrång i distributionen och en annan domstol inte skulle göra det. Å andra sidan skulle detta argument också gälla om det inte fanns något förhållande mellan parterna alls, men de sålde samma varor - från en tredje part - inom unionen. I detta avseende bör det noteras att tillämpningen av artikel 8.1 i Bryssel förordningen inte får undergräva behörighetsregeln i artikel 125 i förordning 2017/1001. I de nationella domstolarnas rättspraxis (Österrikes högsta domstol, GRUR Int. 2013, 569 - Red Bull mot Pitt Bull, 4 Ob 221/12x av den 15 januari 2013) används bestämmelsen emellertid även när det är fråga om ett rent leveransförhållande.

[Utelämnas]

ARBETSDOKUMENT