

Mål C-355/21

Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler

Datum för ingivande:

7 juni 2021

Hänskjutande domstol:

Sąd Najwyższy (Polen)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

29 december 2020

Klagande:

Procter & Gamble International Operations SA

Motpart:

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

Saken i det nationella målet

Åsidosättande av rätten till det registrerade EU-varumärket nr 000049254 HUGO BOSS.

Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande

Tolkning av artikel 10 i direktiv 2004/48, artikel 267 FEUF

Fråga/Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande

Ska artikel 10 i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter tolkas så, att den utgör hinder för en sådan tolkning av en nationell bestämmelse enligt vilken en skyddsåtgärd i form av förstörelse av varor endast avser varor som olagligen tillverkats eller som olagligen har försetts med ett varumärke men inte kan tillämpas på varor som olagligen har släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med avseende på

vilka det inte kan fastställas att de har tillverkats olagligen eller olagligen har försetts med ett varumärke?

Anförda unionsbestämmelser och anförd praxis från EU-domstolen

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), artikel 10

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), artiklarna 9 och 102

Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (EGT L 336, 1994, s. 214) (nedan kallat TRIPs-avtalet)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, Bryssel, 22.12.2010, [SEK (2010) 1589 slutlig]

Dom av den 10 april 1984, von Colson och Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

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

Anförda nationella bestämmelser och anförd praxis från nationella domstolar

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (lagen om immateriella rättigheter av den 30 juni 2000 (konsoliderad text, Dz.U. 2020, position 286, i ändrad lydelse) (nedan kallad lagen om immateriella rättigheter), artikel 286

Dom från Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) av den 14 april 2003, I CKN 308/01, ej publicerad.

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

- 1 Klaganden tillverkar parfymprodukter och har enligt det licensavtal som beviljats av innehavaren av varumärket, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG i Metzingen, ensam rätt att använda EU-ordmärket nr 000049254 HUGO BOSS och att i eget namn väcka och föra talan avseende intrång i rätten till detta varumärke.

- 2 Hugo BOSS är ett av världens största varumärken inom mode- och parfymbranschen. Bolaget som bildades år 1924 i Metzingen av Hugo Ferdinand Boss, saluför för närvarande varor som är försedda med detta varumärke i 129 länder över hela världen.
- 3 Rättighetsinnehavaren ansvarar för att anseendet och renomméet hos sina varumärken samt den höga kvaliteten på de varor som saluförs under varumärket Hugo BOSS upprätthålls. Rättighetsinnehavaren strävar härvid efter att säkerställa konsumenterna högst möjliga standard på tjänsterna. Försäljningen sker genom auktoriserade parfymnät, som särskilt ansvarar för att varumärket Hugo BOSS renommé upprätthålls och för lyxframtoningen hos de produkter som är försedda med detta varumärke. Härvid ska kunderna ges tillgång till varuprov. Dessa prover tillhandahålls detaljhandlare och auktoriserade återförsäljare kostnadsfritt av rättighetsinnehavaren, enbart i syfte att presentera och saluföra kosmetika, i flaskor som är identiska med de produkter som är avsedda för försäljning som är försedda med varumärket Hugo BOSS. Deras emballage har en enhetlig ljus färg med synlig information om att exemplaret inte är avsett för försäljning, till exempel: ”not for sale”, ”demonstration” eller ”tester”. Dessa varor saluförs inte inom EES av rättsinnehavaren eller med hans samtycke.
- 4 Under förfarandet om intrång i varumärkesrättigheter år 2016 sades licensavtalet mellan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG och klaganden upp.
- 5 Motparten bedriver sedan januari 2012 näringsverksamhet som består av partihandel med parfymprodukter genom butiken på webbplatsen perfumesco.pl. Bolaget distribuerar bland annat demonstrationsexemplar av parfymprodukter från HUGO BOSS som är märkta med texten ”TESTER” som inte är avsedda för försäljning. Härvid underrättas kunderna om att testflaskor som i allmänhet är förpackade i en vit kartong och inte har någon kork som tillsluter testflaskorna inte skiljer sig från en vanlig produkt vad gäller doften.
- 6 Med kännedom om detta väckte klaganden talan om intrång i rätten till det aktuella varumärket mot motparten och yrkade samtidigt att säkerhetsåtgärder skulle vidtas. Vid verkställandet av beslutet om säkerhetsåtgärder lade förrättningsmannen den 28 juli 2016 beslag på parfym, eau de toilette och eau de parfum i emballage som var försedda med varumärket HUGO BOSS i form av testflaskor som inte var avsedda för försäljning på vilka texten ”not for sale”, ”demonstration” eller ”tester” anbringats eller som var märkta med koder, vilket enligt klagandens uttalande tyder på att tillverkaren avsåg att de skulle släppas ut på marknaden utanför EES, från vars emballage streckkoderna avlägsnats eller täckts över.
- 7 Genom dom av den 26 juni 2017 förbjöd Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa) motparten att använda EU-varumärket Hugo BOSS, som registrerats av EUIPO under nummer 000049254, för varor i klass 3 i Nice-klassificeringen (parfym, eau de toilette och eau de parfum), och motparten

förpliktades att på egen bekostnad, inom två veckor från den dag då domen vann laga kraft, förstöra varor som var försedda med det varumärket som inte hade släppts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dess samtycke, inbegripet de varor som hade beslagtogs av förrättningsmannen den 28 juli 2016, och förpliktade motparten att på egen bekostnad offentliggöra uppgifter om domen, ogillade talan i övriga delar och förpliktade motparten att till klaganden betala ersättning för rättegångskostnader till ett belopp om 6.377 zł.

- 8 Genom dom av den 20 september 2018 ogillade Sąd Apelacyjny w Warszawie (Appellationsdomstolen i Warszawa) motpartens överklagande av denna dom.
- 9 Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) instämde helt i Sąd Okręgowy (regional domstol) bedömning. Sąd Apelacyjny anförde att invändningen att klaganden saknade berättigat intresse av att få saken prövad inte kunde vinna bifall. Även om licenstagaren enligt artikel 22.3 i förordning nr 207/2009 kan väcka talan om intrång i gemenskapsvarumärket endast om dess innehavare lämnar sitt medgivande till detta, får innehavaren av en exklusiv licens dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse härom. Det är utrett att klaganden, vid den tidpunkt då förevarande talan väcktes, var exklusiv licenstagare till det aktuella varumärket.
- 10 Enligt Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) var villkoren för skydd av EU-varumärken i artikel 9.2 a i förordning nr 207/2009 uppfyllda. Enligt förteckningen över de varor med avseende på vilka säkerhetsåtgärder hade vidtagits av förrättningsmannen var endast 226 varor avsedda för den europeiska marknaden och den rättighet som följer av registreringen av varumärket har konsumerats i detta avseende. Vad gäller övriga varor har varumärkesrättigheterna inte konsumerats på grund av att de inte har släppts ut på marknaden inom EES. 48 stycken av de parfymerna med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits är testflaskor som innehåller information om att de inte är avsedda för saluföring i detaljhandeln, 523 parfymerna var inte avsedda för den europeiska marknaden och 3641 av de parfymerna med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits är försedda med maskerande klistermärken som inte gör det möjligt att fastställa det geografiska område som de är avsedda för, varför det inte kan fastställas att ensamrätten till dessa varor har konsumerats i den mening som avses i artikel 13.1 i förordning nr 207/2009.
- 11 Vad gäller de 3641 parfymerna med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits som har maskerande klistermärken har det ursprungliga emballaget skadats och den ursprungliga folien har avlägsnats från skyddsemballaget. Detta innebär att varumärkesinnehavaren med avseende på dessa varor har rätt att förbjuda användningen av varumärket med stöd av artikel 13.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken punkt 1 inte ska gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.

- 12 Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) anförde att i enlighet med artikel 102.2 i förordning nr 207/2009 får domstolen för EU-varumärken också tillämpa åtgärder eller beslut som är tillgängliga enligt den tillämpliga lagstiftningen och som den anser lämpliga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Ovannämnda bestämmelse gör det bland annat möjligt att tillämpa artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter. Enligt ordalydelsen av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter är denna bestämmelse enbart tillämplig när produkter tillverkats olagligen eller olagligen försetts med ett varumärke, vilket inte är fallet i förevarande mål. Klaganden har inte bestritt att de parfymer med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits av förrättningsmannen är originalvaror, utan klaganden har endast hävdats att varumärkesinnehavaren inte har samtyckt till att de släpps ut på marknaden inom EES och att motparten inte har visat att ett sådant samtycke föreligger.
- 13 Enligt Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) är en bokstavstolkning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter inte tillräcklig, eftersom den syftar till att införliva direktiv 2004/48. Enligt artikel 10.1 i ovannämnda direktiv ska medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att lämpliga åtgärder ska vidtas med de varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet. Sådana åtgärder ska inbegripa återkallande från marknaden, slutgiltigt avlägsnande från marknaden, eller förstöring. Enligt direktivet är unionens medlemsstater skyldiga att anta en sådan lagstiftning som gör det möjligt för domstolen att meddela ett beslut om förstöring av varor som har konstaterats göra intrång i immateriella rättigheter. Även om artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter bokstavligen begränsar den nationella domstolens möjligheter att besluta om förstöring av varorna endast i de fall då varorna tillverkats olagligen eller ett varumärke olagligen anbringats på varorna, föreskrivs i artikel 10.1 i direktiv 2004/48 att det måste vara möjligt att vidta en sådan åtgärd i samtliga fall där det föreligger intrång i immateriella rättigheter, inklusive industriell äganderätt. Enligt Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) ska en EU-vänlig tolkning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter antas och beslutet om föreläggande om förstöring ska anses avse samtliga fall där de gör intrång i industriell äganderätt. Med andra ord ska varje vara som gör intrång i en industriell äganderätt anses ha tillverkats olagligen i den mening som avses i artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter.
- 14 Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) fann att endast ett beslut om föreläggande att förstöra parfymer som släppts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke säkerställer ett effektivt skydd av denna rättighet. Den betonade att för att släppa ut de parfymer som innehades av motparten på marknaden hade flera åtgärder vidtagits i syfte att dölja att det inte förelåg något samtycke från varumärkesinnehavaren. När testflaskorna såldes måste motparten dessutom ha varit fullt medveten om att det inte förelåg något samtycke från varumärkesinnehavaren att släppa ut varorna på marknaden inom EES. För en stor del av de parfymer som innehades av motparten, med avseende på vilka det inte förelåg något samtycke från rättighetsinnehavaren om att de skulle släppas ut på marknaden inom EES, har dessutom emballaget skadats till följd av

att säkerhetskoden tagits bort. Med hänsyn till att de parfymer på vilka varumärket Hugo BOSS anbringats är en exklusiv produkt, skulle en eventuell saluföring av dem kunna äventyra det aktuella varumärkets funktion och kunna skada varumärkets renommé, samtidigt som den visar hur allvarlig intrånget i ensamrätten är och visar på tredje mans legitima intressen, vilket talar för att dessa varor ska förstöras.

- 15 Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) fann att motpartens argument att förstöringen av en del av de parfymer som innehades av motparten hindrade honom från att göra gällande sina rättigheter avseende dessa varor gentemot tredje man inte var övertygande. Enligt Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) påverkar värdet på den parfym som ska förstöras inte antagandet att tillämpningen av en sådan åtgärd i förevarande fall är en åtgärd som överskrider intrångets allvar. Motparten har aldrig visat vilket värde den parfym med avseende på vilken säkerhetsåtgärder vidtagits av förrättningsmannen har och följaktligen kan inte storleken på de resurser som denne har investerat för detta ändamål fastställas. Dessutom skulle värdet kunna bedömas mot bakgrund av kriterierna i artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter om det samtidigt skulle vägas mot den vinst som motparten genererat vid saluföringen av parfymer för vilka rättighetsinnehavarens samtycke inte har erhållits. Omfattningen av motpartens intrång i den rättighet som följer av registreringen av varumärket Hugo BOSS och det skick i vilket de parfymer med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits är har avgörande betydelse för bedömningen av hur allvarligt intrånget i den rättighet som följer av registreringen av varumärket är och tredje mans intressen, och själva värdet av de varor som ska förstöras är av underordnad betydelse i detta sammanhang.
- 16 Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) konstaterade att tillerkännande av skydd för klaganden såsom framgår av den överklagade domen inte innebär att klaganden missbrukar en subjektiv rättighet i den mening som avses i artikel 5 Kodeks cywilny (civillagen, nedan kallad KC). Motparten har genom att göra intrång i ensamrätten till EU-varumärket åsidosatt principen om hederlig saluföring, inbegripet principen om sund konkurrens, och goda seder. Sąd Apelacyjny (Appellationsdomstolen) framhöll att missbruk av subjektiva rättigheter inte med framgång kan åberopas av den som åsidosätter grundläggande samhällsnormer.
- 17 Motparten överklagade ovannämnda dom och gjorde gällande ett åsidosättande av förfaranderegler. Motparten ansåg nämligen att klaganden hade rätt att föra talan inför domstol i förevarande mål, att materiell rätt hade åsidosatts, det vill säga artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter, på grund av en felaktig tolkning av den sistnämnda bestämmelsen och därmed beslutet om förstöring av de beslagtagna varorna, när klaganden inte bestritt att de varor med avseende på vilka säkerhetsåtgärder vidtagits av en förrättningsman är originalvaror, åsidosättande av materiell rätt, nämligen artikel 13 i förordning nr 207/2009 genom en felaktig tillämpning av den bestämmelsen och genom att de beslagtagna varorna anses ha släppts ut på marknaden inom EES utan klagandens samtycke och åsidosättande av materiell rätt, nämligen artikel 5 KC genom att denna

bestämmelse inte tillämpats och genom att klagandens yrkanden ansetts vara välgrundade och stå i proportion till potentiella intrång i varumärket.

Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs

- 18 De domstolar vid vilka förevarande mål har anhängiggjorts och som har avgjort målet i sak har antagit en så kallad EU-vänlig tolkning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter. Denna bestämmelse gör det möjligt för den nationella domstolen att bland annat besluta om förstöring av produkter, ämnen och material som använts vid tillverkningen av dem eller anbringandet av ett varumärke på dessa, men endast dem som tillhör intrångsgöraren och som har tillverkats olagligen eller olagligen har försetts med ett varumärke. Hänsyn ska emellertid tas till ordalydelsen i artikel 10 i direktiv 2004/48, enligt vilken vidtagandet av lämpliga åtgärder inte begränsas till att endast avse varor som har tillverkats olagligen eller olagligen försetts med ett varumärke. Sistnämnda bestämmelse avser nämligen varor för vilka immaterialrättsintrång har konstaterats. Dessa domstolar ansåg följaktligen att den nationella lagstiftningen inte kunde strida mot unionsrätten i vid mening och att förstöring av varorna ska förordnas, även när dessa inte har tillverkats olagligen eller olagligen har försetts med ett varumärke av ägaren.
- 19 Mot bakgrund av vad som anförts ovan uppkom den rättsliga fråga som tolkningsfrågan avser, nämligen huruvida artikel 10 i direktiv 2004/48 utgör hinder för en tolkning av en nationell bestämmelse som innebär att möjligheten att förordna om förstöring av varor begränsas till att endast avse varor som tillverkats olagligen eller olagligen har försetts med ett varumärke.
- 20 För en tillämpning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter enligt dess ordalydelse talar framför allt den omständigheten att den ändring av denna artikel som ägde rum genom ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niectomych innych ustaw (lagen av den 9 maj 2007 om ändring av lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter och vissa andra lagar) (Dz. U. 2007, nr 99, position 662) skedde till följd av införlivandet av direktiv 2004/48.
- 21 Domen av den 10 april 1984, von Colson och Kamann (14/83, EU:C:1984:153), tyder på att medlemsstaternas skyldighet enligt ett direktiv att uppnå det resultat som föreskrivs i direktivet åligger samtliga myndigheter i medlemsstaterna, även domstolarna inom ramen för deras behörighet. Det ska följaktligen utgå från att ändringen av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter tog hänsyn till lösningarna i direktiv 2004/48.
- 22 Ett annat argument som talar för en bokstavlig tolkning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter, är den ståndpunkt som intagits i den nationella doktrinen. Den dominerande uppfattningen i doktrinen är att varor som inte anses ha tillverkats olagligen eller olagligen ha försetts med ett varumärke i det land där de tillverkats inte kan omfattas av ansökan enligt artikel 286 i lagen om immateriella

rättigheter. Det förhåller sig på så sätt eftersom det är svårt att på ett rimligt sätt rättfärdiga varför en produkt som ursprungligen var en originalprodukt och laglig produkt till följd av vissa händelser utan fysiskt ingrepp i dess struktur plötsligt anses vara en olaglig produkt. I denna bestämmelse hänvisas entydigt till tekniska frågor som rör tillverkning och anbringande av ett varumärke på varor. Den är inte tillämplig på situationer som går utöver detta område, särskilt vad gäller utsläppande på marknaden, import, ändring av avsedd användning eller, mer allmänt, olaglig användning av varor med lagliga varumärken.

- 23 För det andra har de polska domstolarna redan före genomförandet av direktiv 2004/48 i rättspraxis intagit ståndpunkten att domstolarna, när de har att avgöra mål som rör rättsfrågor som regleras av gemenskapsrätten, är skyldiga att göra en tolkning som bygger på tolkningen av och andemening i gemenskapsrätten. Med andra ord ska hänvisningen till antaganden i gemenskapslagstiftningen betraktas som ett direktiv om korrekt tolkning av tillämplig rätt (dom från Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) av den 14 april 2003, I CKN 308/01, ej publicerad).
- 24 I den andan har även Europeiska unionens domstol uttalat sig i dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl. (C-348/04, EU:C:2007:249). EU-domstolen slog bland annat fast att varumärkesinnehavarens förbuds rätt i förhållande till en parallellimportör av läkemedel som visserligen inte varit föremål för plagiat, men har saluförts med åsidosättande av skyldigheten att på förhand underrätta varumärkesinnehavaren, inte kan anses skilja sig från varumärkesinnehavarens rätt när det är fråga om plagiat. Varorna borde inte ha saluförts på den berörda marknaden i något av de två fallen.
- 25 Slutligen angavs i rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, Bryssel, 22.12.2010 [SEK (2010) 1589 slutlig] att syftet med direktiv 2004/48 är att ge rättighetshavare och medlemsstaternas myndigheter små men standardiserade verktyg för att bekämpa immaterialrättsintrång och att integrera civilrättsliga åtgärder i unionens rättsliga ram, samtidigt som medlemsstaterna får möjlighet att föreskriva ett minsta antal åtgärder för att bekämpa intrång i de immateriella rättigheterna och att införa civilrättsliga åtgärder i unionens rättsliga ram och att införliva civilrättsliga åtgärder enligt TRIPs-avtalet i EU:s rättsliga ram varvid medlemsstaterna samtidigt ges möjlighet att lägga till sanktioner som är gynnsammare för rättighetshavarna.
- 26 Av detta följer att unionsinstitutionerna till övervägande del företräder uppfattningen att direktiv 2004/48 ska utgöra ett minimum för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Mot denna bakgrund ska artikel 10.1 i direktiv 2004/48 utgöra utgångspunkten för tolkningen av nationell rätt. Med andra ord ska varje aktör i en medlemsstat garanteras ett rättsligt skydd som åtminstone motsvarar det som följer av bestämmelserna i direktiv 2004/48, in casu, inom de gränser som följer av ordalydelsen i artikel 10.1 i det direktivet.

Enligt den ståndpunkt som Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) intagit i ovannämnda dom ska hänvisningen till antagandena i unionslagstiftningen betraktas som ett direktiv om korrekt tolkning av tillämplig rätt.

- 27 Företrädarna för den polska doktrinen har däremot förespråkat en bokstavstolkning av artikel 286 i lagen om immateriella rättigheter och denna ståndpunkt stärks av det förhållandet att nämnda bestämmelse ändrades till följd av genomförandet av direktiv 2004/48.
- 28 Under sådana omständigheter som de i det anhängiggjorda målet fanns skäl för Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) att ställa ovannämnda tolkningsfråga till domstolen.

ARBETS-DOKUMENT