

Sag C-175/21

Sammen drag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement

Dato for indlevering:

17. marts 2021

Forelæggende ret:

Sąd Okręgowy i Warszawa (Polen)

Afgørelse af:

3. februar 2021

Sagsøger:

Harman International Industries, Inc.

Sagsøgt:

AB SA

Hovedsagens genstand

Sag om krænkelse af eneretten til EU-varemærker.

Genstand og retsgrundlag for forelæggelsen

Fortolkning af artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, og med artikel 36, andet punktum, TEUF, vedrørende overensstemmelse mellem nationale domstoles retspraksis og disse bestemmelser i sager om krænkelse af EU-varemærkerrettigheder – artikel 267 TEUF.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 36, stk. 2, TEUF, sammenholdt med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, og med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, forstås således, at disse

bestemmelser er til hinder for medlemsstaternes nationale domstoles praksis, hvorved domstolene:

- når varemærkeindehaveres påstande om at forbyde indførsel, markedsføring, udbud, import og reklame for varer mærket med et EU-varemærke samt om at pålægge tilbagetrækning fra markedet eller destruktion af sådanne varer, tages til følge, og
- i fuldbyrdelsesprocedurer med henblik på beslaglæggelse af varer mærket med et EU-varemærke,

i deres afgørelser henviser til »varer, der ikke er markedsført på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke«, hvilket på grund af afgørelsernes generelle ordlyd medfører, at det overlades til fuldbyrdelsesmyndigheden at afgøre, hvilke varer – mærket med EU-varemærket – der er omfattet af disse påbud og forbud (dvs. at fastlægge, hvilke varer der ikke er blevet markedsført på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke), og i forbindelse med fastlæggelsen er afhængig af varemærkeindehaverens erklæringer eller værktøjer (inklusive it-værktøjer og databaser) mens adgangen til at anfægte fuldbyrdelsesmyndighedens konklusioner for retten inden for rammerne af et anerkendelsessøgsmål er udelukket eller begrænset som følge af karakteren af de retsmidler, der tilkommer sagsøgte i forbindelse med sikring af kravet og under et fuldbyrdelsessøgsmål?

Anførte EU-retlige bestemmelser

Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) – artikel 15, stk. 1.

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) – artikel 36.

Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) – artikel 19, stk. 2, andet afsnit.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45) – artikel 8.

Relevante nationale retsfor skrifter

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (lov af 17.11.1964 – den civile retsplejelov (konsolideret udgave: Dziennik Ustaw, pos. 1640 som ændret: herefter »den civile retsplejelov«) – artikel 325, artikel 758, artikel 759, stk. 1, artikel 767, stk. 1, 2, 4 og 5, artikel 777, stk. 1, nr. 1, artikel 803, artikel 840, stk. 1, nr. 1 og 2, artikel 843, stk. 2 og 3, artikel 1050, stk. 1 og 3, og artikel 1051, stk. 1.

Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

- 1 Harman International Industries, Inc. med hjemsted i Stamford (USA), der er det selskab, der er sagsøger i hovedsagen, er indehaver af eneretten til EU-varemærker registreret under numrene 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 og 009097494.
- 2 Sagsøgerens produkter (audiovisuelt udstyr, herunder højttalere, hovedtelefoner og lydsystemer) med de angivne varemærker distribueres i Polen af en enhed, som sagsøgeren har indgået en distributionsaftale med, og gennem hvilken sagsøgerens produkter sælges i butikkerne med elektronisk udstyr til slutkunden.
- 3 Sagsøgeren bruger mærkningssystemer til sine produkter. På grund af disse mærker er det ikke altid muligt at afgøre, om et givent produkt af sagsøgeren var beregnet til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller ej, da tegnene på nogle af produkterne med sagsøgerens varemærker ikke angiver det sted, hvor varerne først skulle markedsføres med sagsøgerens samtykke på grund af manglen på territoriale angivelser. Således er nogle af markeringerne på emballagen til stede både på emballagen for produkter, der er bestemt til at blive markedsført inden for EØS-området, og på emballagen til de eksemplarer af produkter, der er bestemt til salg uden for EØS. For at fastslå det marked, som disse produkter er beregnet til, kræves anvendelse af et it-værktøj, der er til sagsøgerens rådighed, som indeholder en database over produkter med en angivelse af det marked, som de er beregnet til.
- 4 AB SA med hjemsted i Magnice (Polen), der er det selskab, der er sagsøgt i hovedsagen, udøver økonomisk aktivitet inden for distribution af elektronisk udstyr. Sagsøgte introducerede varer på det polske marked, der fremstilles og mærkes af sagsøgeren med dennes EU-varemærker. Sagsøgte købte de nævnte varer fra en anden sælger end distributøren af produkter på det polske marked, som sagsøgeren havde indgået en aftale med. Sagsøgte modtog garantier fra sælgeren om, at markedsføringen af de nævnte produkter på det polske marked ikke krænkede sagsøgerens enerettigheder til EU-varemærker på grund af udtømmingen af disse rettigheder som et resultat af den forudgående indførelse af produkter mærket med EU-varemærker på markedet i EØS af sagsøgeren eller med dennes samtykke.
- 5 Sagsøgte har nedlagt påstand om, at den forelæggende ret nedlægger forbud over for sagsøgte, der herved skal afholde sig fra at krænke sagsøgerens EU-varemærkerrettigheder, mod indførsel, markedsføring, import, udbud, reklame og opbevaring af højttalere og hovedtelefoner og deres emballage med mindst et af sagsøgerens EU-mærker, som ikke tidligere er blevet bragt i omsætning i EØS af sagsøgeren eller med dennes samtykke. Derudover har sagsøgeren nedlagt påstand om, at retten pålægger sagsøgte at tilbagetrække eller ødelægge sådanne højttalere og hovedtelefoner og deres emballage.

Kort fremstilling for begrundelsen for forelæggelsen

- 6 Det er meget vanskeligt for en sagsøgt inden for rammerne af en retssag at godtgøre, at en given vare er blevet markedsført i EØS af sagsøgeren eller med dennes samtykke. Selv om sagsøgte kan henvende sig til sin sælger, vil han ikke blive informeret om, hvem varerne blev købt fra, da leverandører ikke ønsker at oplyse deres forsyningskilder for ikke at miste købere.
- 7 I polske domstoles praksis anvendes begrebet »varer mærket med sagsøgerens varemærker, som ikke tidligere er blevet markedsført inden for [EØS] af sagsøgeren (indehaver af et EU-varemærke) eller med dennes samtykke« i sager, såsom den verserende sag for den forelæggende ret, hvor der gives sagsøgere medhold. På samme måde affattes de domme, som på grundlag af nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 8, i direktiv 2004/48, påbyder videregivelse af oplysninger om oprindelses- og distributionsnet for de pågældende varer og bestemmelserne om foreløbige retsmidler, f.eks. påbud om beslaglæggelse af sådanne varer.
- 8 Alle ovennævnte afgørelser, som er fuldbyrdelsesgrundlag, udgør grundlaget for gennemførelsen af fuldbyrdelsesforanstaltninger. Den ovennævnte affattelse af disse afgørelser medfører i praksis alvorlig tvivl på tidspunktet for fuldbyrdelsen af en sådan dom. For eksempel blev en afgørelse om et midlertidigt forbud, der blev truffet inden hovedsagens behandling var blevet indledt af den forelæggende ret, fuldbyrdet på en sådan måde, at sagsøgeren opnåede beslaglæggelse af alle varer forsynet med sine varemærker, der var i sagsøgtes besiddelse. I sidste ende angav sagsøgeren over for fuldbyrdelsesmyndigheden også de varer, som sagsøgeren havde indført i EØS, dvs. for hvilke eneretten var blevet udtømt. På fuldbyrdelsesstadiet blev indholdet af rettens afgørelse således suppleret med sagsøgerens erklæring. Indholdet af domstolens afgørelse gjorde det ikke i sig selv muligt at identificere de varer, der skulle beslaglægges, og fuldbyrdelsesmyndigheden støttede sig på rekvirentens erklæring.
- 9 I en anden sag for den forelæggende ret pålagde denne ret sagsøgte at give oplysninger om distributionsnettet for udstyr i sagsøgtes besiddelse som var forsynet med sagsøgerens EU-varemærker, og som ikke var blevet indført i EØS af sagsøgeren eller med dennes samtykke. Ved sin afgørelse om fortolkning af den pågældende dom forpligtede denne ret sagsøgte til at give fogeden alle serienumre på de angivne apparater og forpligtede sagsøgeren til at give fogeden adgang til hans database, hvormed fogeden skulle kontrollere, om en vare blev markedsført i EØS af sagsøgeren eller med hans samtykke. Denne kendelse blev omgjort af Sąd Apelacyjny w Warszawie (appeldomstolen i Warszawa) som fastslog, at kendelsens ordlyd indeholdende formuleringen »varer, der ikke blev markedsført på [EØS] området af sagsøgeren eller med hans samtykke« faktisk overlader det til sagsøgte at vurdere, hvilke apparater i sagsøgtes besiddelse, der er blevet markedsført inden for EØS af sagsøger eller med dennes samtykke. Derfor var sagsøgte berettiget til at svare sagsøgeren, at sagsøgte ikke var i besiddelse af nogen varer omfattet af den nævnte ordlyd.

- 10 Den angivne måde at affatte afgørelser på fører således til vidt forskellige måder, hvorpå de bliver fuldbyrdet, lige fra fuldbyrdelseshandlinger, der omfatter alle varer, der bærer sagsøgerens varemærker, som er i sagsøgtes besiddelse (uanset om sagsøgerens ret til varemærket for disse varer blev udtømt), til afslag på at give sagsøgeren juridisk beskyttelse og lade sagsøgte vurdere, hvilke af disse varer, der er forsynet med sagsøgerens varemærke, der ihændehaves af sagsøgte, og som blev markedsført i EØS af sagsøger eller med dennes samtykke. Samtidig rejser den diskuterede metode til affattelse af afgørelser tvivl vedrørende bestemmelserne i national ret, fordi rettens afgørelse vedrørende parternes påstande skal formuleres på en sådan måde, at dens gennemførelse er mulig på baggrund af selve konklusionens indhold uden behov for at henvise til begrundelsen eller udføre yderligere handlinger. Efter den forelæggende rets opfattelse betyder optagelsen i kendelser om forbud eller påbud med den angivne formulering, at rettens afgørelse gengiver indholdet af de bestemmelser, som den er baseret på, men ikke specificerer forpligtelsen, der følger af disse bestemmelser, over for en part i sagen.
- 11 Sagsøgeren har gjort gældende, at den angivne måde at affatte afgørelser på er begrundet, selv om det imidlertid fører til beslaglæggelse af varer, der ikke skulle beslaglægges på grund af udtømmning af varemærkeretten, fordi sagsøgte, der krænker sagsøgerens rettigheder til varemærket, må forvente visse ulemper, der følger af fuldbyrdelsesproceduren.
- 12 Den forelæggende ret er i tvivl om den anvendte argumentation. Anerkendelsen af denne argumentation åbner op for situationer, hvor der på grundlag af en afgørelse truffet af en national domstol i en medlemsstat beslaglægges varer, hvis frie bevægelighed inden for EØS-området er lovlig, og ydermere hvor en sådan beslaglæggelse ville finde sted på trods af det faktum, at eneretten til varemærket ikke er blevet krænket. Således betyder sagsøgerens holdning faktisk, at der er mulighed for at pålægge sagsøgte en sanktion (i form af beslaglæggelse af varer i sagsøgtes besiddelse) udelukkende fordi, at sagsøgte uden sagsøgernes samtykke handler med varer mærket med sagsøgerens varemærke, selv om et sådant samtykke ikke er påkrævet på grund af reglen om konsumtion af rettigheder.
- 13 I henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, tilvejebringer medlemsstaterne den nødvendige adgang til domstolsprøvelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten. Et sådant område er den frie bevægelighed for varer såvel som reglen om konsumtion af EU-varemærket. Konsumtionen er af regional karakter, og dens formål er at sikre fri bevægelighed inden for EØS-området af varer forsynet med et varemærke, der er markedsført i det udpegede område af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke.
- 14 Ifølge den forelæggende ret er der tvivl om, hvorvidt der i lyset af ordlyden af domme i sager vedrørende beskyttelse af et EU-varemærke, sikres domsbeskyttelse af de frie varebevægelser. Kilden til tvivlen er det eksisterende system i national ret med de retsmidler, som rekvisitus har til rådighed i

fuldbyrdsproceduren på grundlag af tvangsfuldbyrdsgrundlag (domme), der er afsagt i sager om krænkelse af eneretten på grundlag af et EU-varemærke. Disse retsmidler, deres grundlæggende funktioner og praksis for deres anvendelse er beskrevet nedenfor.

- 15 En foreløbig afgørelse (om sikring af kravet ved beslaglæggelse af varer) kan fuldbyrdes af en foged. Hvis en foged beslaglægger varer, har rekvisitus (sagsøgte) ret til at indbringe en klage over fogedens handlinger for en regional domstol (dvs. at sådanne klager ikke behandles af de regionale domstoles afdelinger for sager vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder). En klage over fogedens handlinger er en påklage, der har til formål at afhjælpe fogedens fejl, som består i, at fogeden gennemfører tvangsfuldbyrdsprocedurer på en måde, der er uforenelig med bestemmelserne i civilprocessen. Derfor er det ikke en foranstaltning, der tjener til verificering af de materielle grunde for rekvirentens krav. Som følge heraf er det ikke muligt at afgøre, om et specifikt produkt er indført i EØS af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, når man anvender muligheden for klager over fogedens handling.
- 16 Praksis viser også, at den angivne foranstaltning er ineffektiv, når varemærkeindehaveren beslaglægger alle varer, der er mærket med et EU-varemærke (og ikke kun dem, der ikke tidligere var markedsført i EØS af indehaveren eller med dennes samtykke). I en sådan situation beordrede en domstolen i en sådan situation, efter at have undersøgt sagsøgtens klage over en fogeds handling, at fogeden skulle indhente en patentagents udtalelse, der i sin udtalelse angav, at kun sagsøgeren (varemærkeindehaveren) kunne angive, hvilke varer der skulle beslaglægges. I praksis er det derfor varemærkeindehaveren (i samarbejde med fogeden), der frit angiver de genstande, der skal beslaglægges, og hans erklæring er ikke genstand for rettens prøvelse, da klager over fogedens handlinger ikke tillader en sådan prøvelse.
- 17 Lignende tvivl opstår på tidspunktet for fuldbyrdelse af dommen, der bl.a. forbyder sagsøgte at indføre og markedsføre varer, der er forsynet med sagsøgerens varemærke, som ikke tidligere var blevet markedsført i EØS af sagsøgeren eller med dennes samtykke. En sådan dom fuldbyrdes af retten, som er en fuldbyrdsmyndighed i henhold til artikel 1051 i kodeks postępowania cywilnego (den civile retsplejelov), hvori det foreskrives, at retten på rekvirentens anmodning, efter at have hørt parterne og konstateret, at rekvisitus handlede i strid med sin forpligtelse, pålægger denne en bøde. Den ovennævnte bestemmelse angiver udtrykkeligt kun høring af sagens parter og pålægger ikke retten at foretage bevisførelse, og derfor afgør retten inden for rammerne af en fuldbyrdsprocedure som fuldbyrdsmyndighed, om visse varer er underlagt det pågældende forbud, udelukkende på baggrund af erklæringer fra parterne afgivet under høringen.
- 18 Selv om retten som fuldbyrdsmyndighed skulle være berettiget til at iværksætte bevisførelse i denne henseende, ville retten kun skulle støtte sig på beviserne fremsat af rekvirenten (dvs. de informationsteknologiske værktøjer, som

rekvirenten anvender) og erklæringer formuleret på dette grundlag, da sagsøgte angivelse af de efterfølgende sælgere og købere af varerne støder på de samme vanskeligheder i fuldbyrdelsesproceduren som i undersøgelsesproceduren (se nr. 6 ovenfor).

- 19 En lignende situation vedrører fuldbyrdelse af domme, der pålægger tilbagetrækning fra markedet eller destruktion af bestemte varer. I dette tilfælde gennemføres fuldbyrdelsesproceduren af retten i henhold til artikel 1050 i den civile retsplejelov, som i modsætning til artikel 1051 i den civile retsplejelov, ikke kræver, at den fuldbyrdende ret skal fastslå, at rekvisitus ikke har opfyldt rettens afgørelse. Som følge heraf vil rekvisitus' påstande om opfyldelse af den forpligtelse, der er omfattet af tvangsfuldbyrdelsen, ikke blive prøvet, hvilket forhindrer rekvisitus i at forsvare sig mod påstanden om, at eneretten til EU-varemærket er konsumeret for de mærkede varer.
- 20 Efter den forelæggende rets opfattelse er rekvisitus' adgang til at anlægge indsigelsessøgsmål mod fuldbyrdelse også udelukket i den situation. Betingelserne for et sådant søgsmål inkluderer blandt andet, at der er tale om en begivenhed, der resulterer i, at forpligtelsen fastslået ved dommen er forældet eller ikke længere kan håndhæves, eller at forpligtelsen – i nogle tilfælde opfyldelse af forpligtelsen og kravet om modregning – ikke kan fuldbyrdes. På den anden side er det ikke hensigten, at indsigelsessøgsmål ikke skal præcisere indholdet af en dom, som i sig selv udgør en fuldbyrdelsesordre. I modsat fald ville indsigelsessøgsmålet føre til, at der indledes et anerkendelsessøgsmål på ny.
- 21 Endvidere er de krav, der stilles til rekvisitus i forbindelse med anlæggelse af et indsigelsessøgsmål, af betydning. Når rekvisitus anlægger et indsigelsessøgsmål, skal den pågældende nævne alle de påstande, som vedkommende har til hensigt at fremsætte, idet retten dertil ellers fortabes under den videre procedure. I en situation, hvor det med henblik på fastsættelse af de relevante varer er muligt på grundlag af beviser og redskaber, som rettighedshaveren (rekvirenten) alene har rådighed over, er det angivne krav en væsentlig hindring for rekvisitus, fordi denne på tidspunktet for anlæggelse af tvangsfuldbyrdelsessagen, ikke har mulighed for at angive, hvilke varer påstanden om konsumtion af et varemærke, der er genstand for fuldbyrdelse, vedrører.
- 22 I betragtning af de retlige foranstaltninger, der er til rådighed, indeholder tvangsfuldbyrdelsesproceduren eller procedurer til sikring af kravet vedrørende de pågældende påbud eller forbud derfor ikke instrumenter, der kan eliminere risikoen ved anvendelse af disse påbud og forbud på varer, for hvilke eneretten til varemærket blev udtømt. Som et resultat heraf kan domstolsbeskyttelse af den frie bevægelighed for varer blive begrænset som følge af den nævnte formulering af afgørelser.
- 23 Denne risiko kunne fjernes ved en nøjagtig formulering af retsafgørelser på en måde, således at det ikke i fuldbyrdelsesproceduren skulle være nødvendigt at fastlægge, hvilke af de varer, der er i rekvisitus' besiddelse, der er forsynet med

rekvirentens varemærke, der ikke blev markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke. Det ville være muligt ved en nøjagtig henvisning i afgørelsens indhold til f.eks. mærkning eller serienummer på de varer, der er forsynet med varemærkerne, som er genstand for forbud eller påbud. Vedrørende de varer, som er i sagsøgtes besiddelse på datoen for afgørelsen, bør en sådan formulering af kravet (og følgelig også rettens afgørelse) ikke være vanskelig. På den anden side for så vidt angår varer, der er forsynet med sagsøgerens varemærke, som er i sagsøgtes besiddelse efter datoen for afgørelsen, vil beskyttelsen af den frie bevægelighed for varer også give mulighed for deres entydige identifikation som indført (eller ikke indført) i EØS-området af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke.

ARBEJDSDOKUMENT