

Anonymiserad version

Översättning

C-76/24 – 1

Mål C-76/24

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

1 februari 2024

Domstol som begär förhandsavgörande:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

23 januari 2024

Klagande:

Tradeinn Retail Services S.L.

Motpart:

PH

Bestyrkt kopia

BUNDESGERICHTSHOF

BESLUT

[utelämnas]

Meddelat den:
23 januari 2024
[utelämnas]

i målet

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

svarande, tillika klagande vid Bundesgerichtshof,

SV

[utelämnas]

mot

PH, [utelämnas] Schierling,

kärande, tillika motpart vid Bundesgerichtshof,

[utelämnas]

Första tvistemålsavdelningen vid Bundesgerichtshof har, efter muntlig förhandling den 31 juni 2023 [utelämnas], meddelat följande

beslut:

- I. Målet vilandeförklaras.
- II. Följande frågor beträffande tolkningen av artikel 10.3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1) hänskjuts till Europeiska unionens domstol för förhandsavgörande:
 1. Kan innehavaren av ett nationellt varumärke, med stöd av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436, utverka ett förbud för en person att i utlandet lagra en intrångsgörande vara i syfte att utbjuda varan till försäljning eller marknadsföra den i det land där varumärket åtnjuter skydd?
 2. Krävs det, för att rekvisitet lagra i den mening som avses i artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska vara uppfyllt, att det finns en faktisk möjlighet att få tillgång till den intrångsgörande varan, eller är det tillräckligt att det finns en möjlighet att påverka den som faktiskt har tillgång till varan?

Skäl:

- 1 A. Käranden i första instans, PH, är innehavare av följande ord- och figurmärken som registrerats hos Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesverket) för bland annat ”dykutrustning, dykdräkter, dykhandskar, dykmasker och andningsapparater för dykning”:

nr 30426551



och nr 30426550.



- 2 Svaranden i första instans, Tradeinn Retail Services S.L. (nedan kallat Tradeinn Retail Services), som är en näringsidkare med säte i Spanien, har via sin webbplats www.scubastore.com och via handelsplattformen www.amazon.de salufört och erbjudit dyktillbehör och i samband med detta använt PH:s varumärken. I vissa fall användes produktfoton med varor som var försedda med PH:s varumärken.
- 3 På handelsplattformen WWW.AMAZON.DE saluförde Tradeinn Retail Services bland annat en trimviktsficka under PH:s varumärken, vilken PH förvärvat den 8 juni 2019 i samband med ett testköp. Det fanns inget tryck med PH:s varumärken varken på förpackningen eller på den saluförda trimviktsfickan.
- 4 Sedan PH, den 15 september 2020, utan framgång anmodat Tradeinn Retail Services att upphöra med intrånget väckte bolaget talan med yrkande om att Tradeinn Retail Services, vid äventyr av närmare angivet vite, skulle förpliktas att upphöra med att

utan varumärkesinnehavarens medgivande i näringsverksamhet använda de aktuella kännetecknen (PH:s tyska ord- och figurmärken nr 30426551 och/eller nr 30426550) i Förbundsrepubliken Tyskland för dyktillbehör, särskilt genom att anbringa kännetecknen på dyktillbehör eller deras förpackning eller använda dem för deras presentation, genom att utbjuda till försäljning, tillverka, distribuera eller på annat sätt marknadsföra dyktillbehör under dessa kännetecknen, genom att göra reklam för dem eller genom att lagra dem för dessa ändamål.
- 5 Dessutom har PH yrkat att Tradeinn Retail Services ska förpliktas betala skadestånd, lämna information och ersätta de kostnader som uppstått i samband med anmodan, jämte ränta.
- 6 Tradeinn Retail Services har medgett talan som PH väckt såvitt den avser att Tradeinn Retail Services ska förpliktas upphöra att utbjuda eller göra reklam för dyktillbehör under de aktuella varumärkena, och även såvitt avser PH:s yrkanden om informationsföreläggande och om fastställelse av Tradeinn Retail Services skadeståndsskyldighet.
- 7 Landgericht avgjorde målet i sak och biföll PH:s talan i enlighet med Tradeinn Retail Services medgivande, och tillerkände dessutom PH 1 398,25 euro jämte ränta avseende de kostnader som uppstått i samband med anmodan. Landgericht lämnade talan utan bifall i övrigt.

- 8 PH överklagade nämnda dom, varpå appellationsdomstolen ändrade domen med avseende på förbudsföreläggandet genom att lägga till orden ”samt distribuera eller lagra dem för dessa ändamål”, utvidgade de accessoriska yrkandena i relevanta delar till att även omfatta dessa åtgärder, och förpliktade dessutom Tradeinn Retail Services att ersätta de kostnader som uppstått i samband med anmodan till ett belopp på 1 822,96 euro jämte ränta. Appellationsdomstolen ogillade PH:s överklagande i övrigt (OLG Nürnberg, *GRUR* 2023, s. 260).
- 9 Efter att ha erhållit prövningstillstånd från appellationsdomstolen överklagade Tradeinn Retail Services sistnämnda dom med yrkande om att Landesgerichts dom skulle fastställas. PH har yrkat att överklagandet ska ogillas.
- 10 B. Huruvida överklagandet ska bifallas beror på tolkningen av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436. Innan målet avgörs ska förfarandet således förklaras vilande och en begäran om förhandsavgörande hänskjutas till EU-domstolen enligt artikel 267 första stycket b och tredje stycket FEUF.
- 11 I. Appellationsdomstolen fann att klagandens överklagande kunde tas upp till prövning och delvis var välgrundat. I sin motivering angav den – i de delar som är av betydelse för den hänskjutande domstolen – följande:
- 12 De tyska domstolarnas internationella behörighet fastställs i enlighet med artikel 7.2 och artikel 26.1 i förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (nedan kallad Bryssel Ia-förordningen).
- 13 Talan om förbudsföreläggande omfattar utöver de intrångshandlingar som Tradeinn Retail Services har medgett, det vill säga ”saluföra” och ”utbjuda till försäljning”, även handlingarna ”distribuera” och ”lagra”, vilka, i förhållande till de förstnämnda begreppen, är identiska till sin innebörd. I detta sammanhang är det nödvändigt att utgå från principen att alla handlingar som anges i 14 § punkt 3 MarkenG är identiska till sin innebörd och att det finns en presumtion omden att en risk för upprepning av beteendet föreligger även om endast en av de handlingar som avses genomförs. Mot bakgrund av omständigheterna i målet framstår det inte som helt osannolikt att Tradeinn Retail Services inte endast saluförde och utbjöd de intrångsgörande varorna till försäljning online, utan att bolaget även distribuerade och lagrade varorna. Handlingarna ”distribution” och ”lagring”, vilka utgör användning av varumärkena, omfattas även av de accessoriska yrkandena om fastställelse av PH:s skadeståndsskyldighet och om informationsföreläggande.
- 14 För det fall att PH:s anmodan att upphöra med intrånget ska anses välgrundad i sin helhet har PH rätt till ersättning till ett belopp på 1 822,96 euro jämte ränta. I motsats till vad Landgericht fann är det uteslutet att sätta ned detta belopp med anledning av att anmodan endast delvis är välgrundad.

- 15 II. Talan kan tas upp till prövning (se avsnitt B II 1). Huruvida Tradeinn Retail Services överklagande ska bifallas beror på tolkningen av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 (se avsnitt B II 2).
- 16 1. Talan kan tas upp till prövning. De tyska domstolarnas internationella behörighet [utelämnas] följer under alla omständigheter av att Tradeinn Retail Services, som har säte i Spanien, har gått i svaromål i enlighet med artikel 26.1 första meningen i Bryssel Ia-förordningen. [utelämnas].
- 17 2. Utgången i målet om överklagande av appellationsdomstolens dom, genom vilken Tradeinn Retail Services ålades ansvar för att bolaget lagrat dyktillbehör som gör intrång i PH:s varumärken, beror på hur vissa frågor beträffande tolkningen av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska besvaras. Denna tolkning är även avgörande för huruvida appellationsdomstolen med rätta förpliktade Tradeinn Retail Services att lämna information och fastställde bolagets skadeståndsskyldighet.
- 18 a) De anspråk som PH har gjort gällande ska bedömas enligt tysk rätt. Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 864/2007 (Rom II-förordningen) ska tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterialrättsintrång vara lagen i det land där skydd görs gällande. I synnerhet ska förekomsten av den rätt som åberopas, att den skadelidande är rättighetsinnehavaren, skyddets innehåll och omfattning samt de omständigheter som ligger till grund för ett intrång och rättsföljderna av ett intrång prövas enligt detta lands lagstiftning (fast rättspraxis, se BGH, *GRUR* 2022, s. 1675 [*juris* punkt 31] – Google-Drittauskunft, med vidare hänvisningar). Eftersom talan avser intrång i tyska varumärken ska målet avgöras enligt tysk varumärkeslagstiftning.
- 19 b) Den användning av kännetecknen som PH motsatt sig uppfyller kravet på relevant ekonomisk anknytning till det land där kännetecknen åtnjuter skydd (nedan kallat skyddslandet).
- 20 aa) På grund av den immaterialrättsliga territorialitetsprincipen är omfattningen av skyddet för ett nationellt varumärke begränsat till Förbundsrepubliken Tysklands territorium. En förutsättning för att väcka talan om förbuds föreläggande enligt 14 § punkterna 2 och 5 MarkenG och för att framställa yrkanden om skadestånd och informationsföreläggande enligt 14 § punkt 6 jämförd med 19 § punkt 1 MarkenG är således att det föreligger en användning i Tyskland som utgör varumärkesintrång (se BGH, dom av den 13 oktober 2004 – I ZR 163/02, *GRUR* 2005, s. 431 [*juris* punkt 21] = *WRP* 2005, s. 493 – HOTEL MARITIME; dom av den 7 november 2019 – I ZR 222/17, *GRUR* 2020, s. 647 [*juris* punkt 25] = *WRP* 2020, s. 730 – Club Hotel Robinson). Ett sådant intrång föreligger i regel när varor eller tjänster erbjuds i Tyskland under kännetecknet (BGH, *GRUR* 2005, s. 431 [*juris* punkt 21] - HOTEL MARITIME; BGH, dom av den 8 mars 2012 – I ZR 75/10, *GRUR* 2012, s. 621 [*juris* punkt 34] = *WRP* 2012, s. 716 – OSCAR; BGH, dom av den 9 november 2017 – I ZR 134/16, *GRUR* 2018, s. 417 [*juris* punkt 37] = *WRP* 2018, s. 466 – Resistograph). Emellertid medför inte varje

erbjudande om utländska varor eller tjänster som tillhandahålls via internet i Tyskland att rättigheter som följer av varumärkeslagstiftningen kan göras gällande, även om det är fråga om ett kännetecken som är identiskt med ett nationellt varumärke eller det föreligger en risk för förväxling. Det krävs i stället att erbjudandet har en tillräcklig ekonomiskt relevant anknytning till skyddslandet ("commercial effect"). Detta krav är uppfyllt om det aktuella agerandet haft sin tyngdpunkt inom landet och inte i utlandet. Om det påtalade agerandet har sin tyngdpunkt i utlandet ska det, på grundval av en helhetsbedömning av omständigheterna, fastställas om det föreligger en tillräcklig ekonomiskt relevant anknytning till Tyskland (se BGH, *GRUR* 2018, s. 417 [*juris* punkt 37] – Resistograph, med vidare hänvisningar; *GRUR* 2020, s. 647 [*juris* punkt 28] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Det agerande som lagts Tradeinn Retail Services till last har inte sin tyngdpunkt i utlandet, utan i Tyskland. Appellationsdomstolen konstaterade att Tradeinn Retail Services hade salufört och utbjudit intrångsgörande varor till försäljning genom webbplatser som var tillgängliga i Tyskland och som var riktade till den inhemska marknaden. Nämnda domstol fann även att Tradeinn Retail Services hade levererat varor som utbjudits till försäljning och saluförts under de aktuella varumärkena till Tyskland och att bolaget släppt ut dem på den tyska marknaden. Dessa intrångshandlingar uppfyller kravet på nationell anknytning trots att Tradeinn Retail Services har säte i Spanien, driver ett europeiskt nätverk för onlineförsäljning, inte endast levererar till Tyskland och de varor som bolaget säljer lagras i Spanien. Eftersom det agerande som lagts Tradeinn Retail Services till last har sin tyngdpunkt i Tyskland och inte i utlandet, är det inte nödvändigt att inom ramen för en helhetsbedömning av de berörda intressena och omständigheterna fastställa huruvida det aktuella agerandet uppfyller kravet på en tillräcklig relevant ekonomisk anknytning till skyddslandet.
- 22 c) Om det föreligger risk för att beteendet upprepas får varumärkesinnehavaren enligt 14 § punkt 2 första meningen led 1 och punkt 5 första meningen MarkenG väcka talan om förbuds föreläggande mot den som utan varumärkesinnehavarens samtycke i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket åtnjuter skydd. Enligt 14 § punkt 5 andra meningen MarkenG får innehavaren väcka sådan talan även första gången det föreligger en risk för intrång. Om villkoren i 14 § punkt 2 MarkenG är uppfyllda är det bland annat förbjudet att utbjuda varor till försäljning under tecknet, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål (14 § punkt 3 led 2 MarkenG) och att använda tecknet på affärshandlingar eller i reklam (14 § punkt 3 led 6 MarkenG). Dessa bestämmelser i 14 § punkterna 2 och 3 MarkenG införlivar artikel 10.2 a och 10.3 b och e i direktiv (EU) 2015/2436 med tysk rätt och ska därför tolkas i enlighet med detta direktiv (se BGH, dom av den 28 juni 2018 – I ZR 236/16, *GRUR* 2019, s. 165 [*juris* punkt 15] = *WRP* 2019, s. 200 – keine-vorwerk-vertretung; dom av den 12 januari 2023 – I ZR 86/22, *GRUR* 2023, s. 808 [*juris* punkt 14] = *WRP* 2023, s. 715 – DACHSER).

- 23 d) Appellationsdomstolen grundade sin bedömning på att Tradeinn Retail Services gjort sig skyldig till varumärkesintrång enligt 14 § punkt 2 första meningen led 1 MarkenG genom att i näringsverksamhet, utan PH:s samtycke, ha använt kännetecknen som var identiska med PH:s varumärken för identiska varor. Det är ostridigt att Tradeinn Retail Services har utjudit intrångsgörande varor till försäljning och salufört dem genom den webbplats som bolaget driver och via handelsplattformen www.amazon.de. I detta sammanhang fann appellationsdomstolen även att det förelåg en risk för upprepning. Parterna har inte bestritt denna bedömning. Redan i första instans medgav Tradeinn Retail Services de yrkanden som avsåg att varumärkena använts genom att ”utbjuda till försäljning” och ”saluföra” dyktillbehör.
- 24 e) Den hänskjutande domstolen anser att Tradeinn Retail Services överklagande ska lämnas utan bifall såvitt avser bolagets ifrågasättande av appellationsdomstolens bedömning att PH, utöver de yrkanden som Tradeinn Retail Services medgett beträffande intrångshandlingarna ”utbjuda till försäljning” och ”saluföra”, även ska ges skydd beträffande handlingen distribution (14 § punkt 2 första meningen led 1, 14 § punkt 3 leden 2 och 6, 14 § punkt 5 första meningen, 14 § punkt 6 samt 19 § punkt 1 MarkenG), i enlighet med vad PH har yrkat.
- 25 f) Då PH har yrkat att Tradeinn Retail Services ska förbjudas att lagra dyktillbehör uppkommer vissa frågor beträffande tolkningen av unionsrätten som behöver klargöras.
- 26 aa) Appellationsdomstolen ansåg att den omständigheten att Tradeinn Retail Services har säte i Spanien och lagringen sker i det landet inte utgör hinder mot att bolaget ska hållas ansvarigt för att det utan medgivande lagrat varor försedda med de aktuella varumärkena i syfte att utbjuda dem till försäljning eller marknadsföra dem i Förbundsrepubliken Tyskland. Lagerhållning i syfte att utbjuda varor till försäljning eller marknadsföra dem är typiskt sett en handling som föregår ett intrång, där det inte spelar någon roll om lagringen – som i princip är en företagsintern handling – sker inom landet eller i en annan (europeisk) stat. Den enda avgörande omständigheten är att det slutliga syftet med lagringen, det vill säga att varor ska utbjudas till försäljning eller marknadsföras i skyddslandet, antingen redan har uppfyllts eller är nära förestående. Tradeinn Retail Services interneterbjudanden riktades mot den tyska omsättningskretsen i den mening som avses i den relevanta lagstiftningen, vilket innebär att varorna lagrades med den omedelbara avsikten att erbjuda dem till försäljning i Tyskland. Dessutom är syftet med lagringen att släppa ut varorna på marknaden i Tyskland. Tradeinn Retail Services har säte i en annan EU-medlemsstat och i Schengenområdet, har ett europeiskt nätverk för onlineförsäljning med 17 enskilda butiker och kan uppfylla inkommande beställningar direkt och med samma arbetsinsats som en tysk återförsäljare.
- 27 bb) Den hänskjutande domstolen tolkar domslutet och domskälen i appellationsdomstolens dom på så sätt att Tradeinn Retail Services har förbjudits

att lagra intrångsgörande dyktillbehör i syfte att utbjuda dem till försäljning och distribuera dem. I domslutet hänför sig visserligen förbudet mot att lagra intrångsgörande varor, med hänsyn till meningsbyggnaden och lydelsen, endast till de däri angivna ändamålen med distributionen. Det framgår emellertid tydligt av domskälen att förbudet även omfattar lagring i syfte att utbjuda intrångsgörande varor till försäljning. Vid behov kommer den hänskjutande domstolen i sin dom att klargöra domslutet i appellationsdomstolens dom.

- 28 Vidare skall domslutet tolkas på så sätt att appellationsdomstolen har förbjudit Tradeinn Retail Services att lagra varorna för de angivna ändamålen i Förbundsrepubliken Tyskland och i Konungariket Spanien. I detta avseende gjorde appellationsdomstolen en korrekt tolkning av yrkandena och de grunder som åberopades i ansökan.
- 29 cc) För att rekvisitet otillåten lagring av varor i 14 § punkt 3 led 2 MarkenG ska vara uppfyllt krävs att ett materiellt villkor, nämligen ett innehav av de varor som innebär varumärkesintrång, och att ett avsiktstvillkor, nämligen viljan att inneha varorna i syfte att föra ut dem på marknaden, genom någon rättshandling, till exempel genom att bjuda ut dem till försäljning, är uppfyllda (se förslag till avgörande av generaladvokaten i målet C-567/18 av den 28 november 2019 punkt 48). Då omfattningen av skyddet för ett nationellt varumärke är begränsat till Förbundsrepubliken Tysklands territorium måste avsikten med att utbjuda en intrångsgörande vara till försäljning eller att marknadsföra den vara just att föra ut den på den inhemska marknaden.
- 30 dd) På grundval av de omständigheter som fastställts av appellationsdomstolen är det subjektiva rekvisitet uppfyllt vad gäller Tradeinn Retail Services. Bolaget lagrar dyktillbehör som gör intrång i de aktuella varumärkena i syfte att föra ut dem på marknaden i Förbundsrepubliken Tyskland, genom någon rättshandling, till exempel genom att bjuda ut dem till försäljning.
- 31 ee) Det är emellertid oklart om innehavaren av ett nationellt varumärke med stöd av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 kan utverka ett förbud för en person att i utlandet lagra en intrångsgörande vara i syfte att utbjuda varan till försäljning eller marknadsföra den i skyddslandet (fråga 1).
- 32 (1) Territorialitetsprincipen kan utgöra hinder mot detta. Enligt samstämmig rättspraxis från EU-domstolen och Bundesgerichtshof innebär den immaterialrättsliga territorialitetsprincipen, för det första, att villkoren för skyddet regleras i lagstiftningen i den stat där skydd begärs för ett varumärke och, för det andra, att nationella immateriella rättigheter endast åtnjuter skydd inom det nationella territoriet och att rättsliga åtgärder endast kan vidtas mot handlingar som begåtts inom landet (beträffande varumärkesrätten, se EU-domstolens dom av den 22 juni 1994 – C-9/93, REG 1994, I-2789 = *GRUR Int.* 1994, s. 614 [*juris* punkt 22] – IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger [Ideal Standard]; dom av den 19 april 2012 – C-523/10, *GRUR* 2012, s. 654 [*juris* punkt 25] – Wintersteiger; BGH, dom av den 25 april 2012 – I ZR 235/10, *GRUR* 2012, s.

1263 [*juris* punkterna 17 och 23 och följande punkt] = WRP 2012, s. 1530 – Clinique happy; BGH, *GRUR* 2020, s. 647 [*juris* punkt 25] – Club Hotel Robinson, med vidare hänvisningar; beträffande upphovsrätten, se EU-domstolens dom av den 14 juli 2005 – C-192/04, REU 2005, I-7199 = *GRUR* 2006, s. 50 [*juris* punkt 46] – Lagardère Active Broadcast). Detta talar för att det den som lagrar varor utomlands, även om det sker i syfte att utbjuda dem till försäljning och släppa ut dem på marknaden inom skyddslandets territorium under kännetecknet, inte gör sig skyldig till intrång i ett nationellt varumärke.

- 33 (2) Det är emellertid också möjligt att – i likhet med appellationsdomstolen – dra slutsatsen att det är tillräckligt att lagringen i utlandet sker i syfte att utbjuda varan för försäljning och marknadsföra den under tecknet i skyddslandet för att det ska utgöra intrång i ett nationellt varumärke. I fråga om upphovsrätten har EU-domstolen redan slagit fast att det även är möjligt att göra intrång i en rättighet som endast är skyddad inom landet genom handlingar som äger rum i utlandet. En näringsidkare som är etablerad i utlandet och riktar sin reklam till skyddslandet och som skapar eller ställer ett specifikt leverans- och betalningssystem till deras förfogande, eller tillåter tredje man att göra detta, och som på detta sätt gör det möjligt för intresserade personer i skyddslandet att få leverans av intrångsgörande varor, gör sig skyldig till en intrångsgörande handling i skyddslandet (se, beträffande upphovsrätten, EU-domstolen, dom av den 21 juni 2012 – C-5/11, *GRUR* 2012, s. 817 [*juris* punkt 30] = WRP 2012, s. 927 – Donner).
- 34 (3) Fråga 1 kan inte besvaras entydigt med stöd av EU-domstolens praxis. EU-domstolen har visserligen slagit fast att domstolen i det land där den immateriella rättigheten är skyddad även kan bevilja skydd i en situation där skadan uppstått till följd av handlingar som genomförts i utlandet, men som kan orsaka skada i skyddslandet. Den nationella domstol vid vilken talan har väckts är då endast behörig att pröva en talan som avser skada som har orsakats inom denna medlemsstats territorium (se EU-domstolens dom av den 3 oktober 2013 – C-170/12, *GRUR* 2014, s. 100 [*juris* punkterna 39 och 47] = WRP 2013, s. 1456 – Pinckney/KDG Mediatech). Denna dom från EU-domstolen rörde emellertid inte frågan huruvida ett intrång i den aktuella nationella immateriella rättigheten begåtts genom en handling som genomförts i utlandet, men som var riktad mot det nationella territoriet, utan den avsåg endast räckvidden av den internationella behörigheten för domstolen i skyddslandet vid vilken talan väckts. Det är inte heller möjligt att härleda något svar på fråga 1 från EU-domstolens dom i målet Donner (EU-domstolen, *GRUR* 2012, s. 817). Den avsåg nämligen inte varumärkesrätt, utan upphovsrätt. Det målet rörde frågan huruvida försäljning av mångfaldigade verk från utlandet utgjorde ett intrång i upphovsmannens spridningsrätt i skyddslandet. I förevarande mål avser den första tolkningsfrågan inte huruvida Tradeinn Retail Services ska förbjudas att utbjuda varor till försäljning eller att distribuera dem från utlandet till Tyskland, utan huruvida det med stöd av ett nationellt varumärke är möjligt att förbjuda lagring av intrångsgörande varor i utlandet, när lagringen sker i syfte att utbjuda dem till försäljning och att distribuera dem [i Tyskland]. EU-domstolen uttalade sig inte i denna fråga i domen Donner.

- 35 ff) I målet uppkommer även frågan huruvida det, för att rekvisitet lagra i den mening som avses i artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska vara uppfyllt, krävs att det finns en faktisk möjlighet att få tillgång till den intrångsgörande varan, eller om det är tillräckligt att det finns en möjlighet att påverka den som faktiskt har tillgång till varan (fråga 2).
- 36 (1) Enligt EU-domstolens praxis ska ordalydelsen i en unionsbestämmelse, som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen (se EU-domstolens dom av den 3 september 2014 – C-201/13, *GRUR* 2014, s. 972 [*juris* punkt 14] = *WRP* 2014, s. 1181 – Deckmyn och Vrijheidsfonds; dom av den 13 oktober 2022 – C-256/21, *GRUR* 2022, s. 1669 [*juris* punkt 33] = *WRP* 2023, s. 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Eftersom direktiv (EU) 2015/2436 inte uttryckligen hänvisar till medlemsstaternas rättsordningar när det gäller begreppet lagra, anser den hänskjutande domstolen att detta begrepp ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen.
- 37 (2) I tysk rätt tolkas begreppet besittning (”Besitz”) extensivt (se BeckOGK.BGB/Götz, från den 1 oktober 2023, 854 § punkterna 25–30). Enligt 854 § punkt 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (civillagen) erhålls besittningen över en sak genom att erhålla den faktiska kontrollen över saken. Besittningen upphör genom att besittaren avstår från eller på något annat sätt förlorar den faktiska kontrollen över saken (856 § punkt 1 BGB). Enligt tysk rätt omfattar det allmänna begreppet besittning, förutom omedelbar besittning i den mening som avses i ovannämnda bestämmelser, det vill säga besittning som består i fysiskt innehav av saken, även medelbar besittning. Besitter någon en sak till följd av ett förhållande, i kraft varav han gentemot annan person för viss tid är berättigad eller förpliktad till besittning, så är också denne andre (medelbar) besittare enligt 868 § BGB. Vid distansförsäljning – som det är fråga om i det aktuella målet, då försäljningen skedde online – föreskriver tysk rätt att det är logistikleverantören som transporterar varan från säljaren till köparen som har den medelbara besittningen av varan. När varan har överlämnats till speditören eller transportören har avsändaren också besittning av varan, dock endast medelbar sådan (se BGH, dom av den 28 juni 2001 – I ZR 13/99, *TranspR* 2001, s. 471 [*juris* punkt 19]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68:e utgåvan [från den 1 augusti 2023], 854 § punkt 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9:e utgåvan, 854 § punkt 1). Enligt tysk rätt får Tradeinn Retail Services i en situation där bolaget anlitar någon att transportera en intrångsgörande vara följaktligen (medelbar) besittning av varan i Tyskland i det ögonblick som varan når Tyskland. Det är möjligt att – i enlighet med PH:s yrkande – förbjuda bolaget att göra detta med avseende på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, under förutsättning att den medelbara besittningen, såsom den regleras i tysk rätt, ska anses vara en sådan lagring som är förbjuden enligt 14 § punkt 3 led 2 MarkenG och artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436.

- 38 (3) Det är oklart om artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 tillåter att lagring tillskrivs tredje man på det sätt som redogjorts för ovan.
- 39 I målet Coty påpekade generaladvokaten att begreppet "Besitz" ("besittning") inte återfinns i alla språkversioner av artikel 9.3 b i förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken. Det är endast i den franska ("détenir") och den tyska ("besitzen") språkversionen som ord som har direkt koppling till rättsinstitutet besittning ("possessio") används. Andra språkversioner, som den spanska, den italienska, den portugisiska, den engelska och den svenska ("almacenarlos", "stoccaggio", "armazená-los", "stocking" respektive "lagra"), använder verb eller substantiv som betecknar handlingen att lagra varor. I det målet ansåg generaladvokaten emellertid att tanken att inneha i kommersiellt syfte finns i bakgrunden i samtliga språkversioner. Förutom lagringen eller innehavet finns kravet att denna handling ska företas "för dessa ändamål", det vill säga för att bjuda ut varorna till försäljning och marknadsföra dem, och beträffande den sista delen av meningens finns det inga skillnader mellan de olika språkversionerna (förslag till avgörande av generaladvokaten i målet C-567/18 av den 28 november 2019, punkt 46 och följande punkt).
- 40 Den omständigheten att flera av de andra språkversionerna av direktiv (EU) 2015/2436, i stället för begreppet "besitta", använder begreppet "lagra" tyder snarare på att lagring i den mening som avses i artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 förutsätter att det finns en möjlighet att få direkt tillgång till varan och att den som överlämnar varan till speditören eller transportören förlorar sin besittning när varan överlämnas till följd av att "lagringen" upphör vid denna tidpunkt.
- 41 Å andra sidan tillåter unionsrätten att en näringsidkare tillskrivs ansvaret för åtgärder som vidtas av en logistikleverantör eller ett transportföretag som denne anlitat och som medför intrång i en nationell immateriell rättighet. Mot denna bakgrund har EU-domstolen slagit fast att en näringsidkare inte endast är ansvarig för alla transaktioner som näringsidkaren själv genomför, utan även för transaktioner som genomförs för hans eller hennes räkning, när näringsidkaren hade för avsikt att utbjuda intrångsgörande varor för försäljning och att distribuera sådana, när näringsidkaren inte kunde sväva i okunnighet om denne tredje mans handlande (beträffande upphovsrätten, se EU-domstolen, *GRUR* 2012, s. 817 [*juris* punkt 27] – Donner).
- 42 (4) Fråga 2 har inte klargjorts genom EU-domstolens praxis på varumärkesområdet. Domen Donner avsåg upphovsrätt och berör inte frågan om vem som kan tillskrivas besittning. Det finns inte heller någon praxis från EU-domstolen som avser tolkningen av begreppet intrångsgörande lagring med avseende på andra industriella rättigheter för vilka detta begrepp används på samma sätt som inom varumärkesrätten (artikel 12.1 andra meningen i direktiv 98/71/EG om mönsterskydd och artikel 19.1 andra meningen i förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning).

[utelämnas]

Underinstanser:

LG Nürnberg-Fürth, dom av den 3 februari 2022 [utelämnas]

OLG Nürnberg, dom av den 29 november 2022 [utelämnas] - Utfärdat:

Bestyrkt

[utelämnas]

ARBETS
DOKUMENT