



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
föredraget den 28 november 2019<sup>1</sup>

**Mål C-567/18**

**Coty Germany GmbH**  
**mot**  
**Amazon Services Europe Sàrl,**  
**Amazon FC Graben GmbH,**  
**Amazon Europe Core Sàrl,**  
**Amazon EU Sàrl**

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Varumärkets rättsverkan – Rättigheter som är knutna till varumärket – Rätt att förbjuda tredje man att lagra varor för att bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem – Lagring av varor av en tredje man som inte känner till varumärkesintrånget”

1. I domen *Coty Germany*,<sup>2</sup> behandlade domstolen ett av de problem som ”plattformar som utomstående företag tillhandahåller för nätförsäljning av [lyx]varor” ger upphov till, inom ramen för ett selektivt distributionssystem. Tvistefrågan i det målet gällde giltigheten av det förbud mot att använda sig av sådana plattformar (eller av utomstående företag för nätförsäljning) som ålagts återförsäljare av viss kosmetika, för att säkerställa varornas lyxframtoning.

2. Samma företag som var upphov till den tvisten (*Coty Germany GmbH*) har väckt en talan i tysk domstol som också handlar om e-handelsplattformarnas agerande, bland annat en av de mest kända, nämligen Amazon. Enligt *Coty Germany* har vissa företag i Amazonkoncernen åsidosatt den rätt som innehavaren av ett EU-varumärke har att förhindra tredje man att använda kännetecknet.<sup>3</sup> Åsidosättandet utgörs enligt *Coty Germany* av att dessa företag utan varumärkesinnehavarens tillstånd, medverkar i försäljningen av en parfym som skyddas av det varumärke som *Coty Germany* innehar licens för.

1 Originalspråk: spanska.

2 Dom av den 6 december 2017 (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Begäran om förhandsavgörande framställs mot bakgrund av EU-varumärkesrätten. Om domstolen i slutändan skulle komma fram till att svarandena inte har använt varumärket, skulle deras ansvar ändå kunna prövas, antingen med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 2000, s. 1), om de agerar mellanhänder vid elektronisk handel; eller med stöd av 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).

3. Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland), som i sista instans ska avgöra tvisten efter det att domstolarna i första och andra instans har meddelat sina domar, har ställt frågor till EU-domstolen om tolkningen av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 207/2009,<sup>4</sup> som avgränsar de rättigheter som tillhör innehavaren av ett EU-varumärke.<sup>5</sup>

### **I. Tillämpliga bestämmelser: Förordning (EU) 2017/1001<sup>6</sup>**

4. Genom förordning 2017/1001 kodifierades och ersattes förordning 207/2009, som var tillämplig vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i målet. Den hänskjutande domstolen hänvisar till båda förordningarna och betonar att den som nu gäller ska tillämpas mot bakgrund av karaktären av den talan som väckts. Under alla förhållanden skiljer sig inte lydelsen av den bestämmelse som är relevant i förevarande mål<sup>7</sup> i något väsentligt avseende mellan de båda förordningarna.

5. I artikel 9 ("Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke") föreskrivs följande:

"1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om

a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,

...

3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:

...

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

..."

### **II. De faktiska omständigheterna, förfarandena vid de nationella domstolarna och tolkningsfrågan**

6. Coty Germany, som säljer kosmetika i Tyskland, är innehavare av en licens för EU-varumärket DAVIDOFF, som avser skydd för varorna "perfumery, essential oils, cosmetics". I egenskap av licenstagare har Coty Germany befogenhet att i eget namn utnyttja den rätt som är knuten till kännetecknet (en befogenhet som Coty Germany har erhållit av den som registrerat varumärket).

4 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

5 Den 23 mars 2016 ersattes begreppet "gemenskapsvarumärke" med begreppet "EU-varumärke", enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

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

7 Det vill säga artikel 9.2 b i förordning nr 207/2009 och artikel 9.3 b i förordning 2017/1001.

7. Amazon Services Europe sarl (nedan kallat Amazon Services), som har säte i Luxemburg, ger tredjepartssäljare möjlighet att lägga upp erbjudanden för sina varor på webbplatsen amazon.de. Köpeavtalen för varor som säljs på detta sätt ingår mellan tredjepartssäljarna och köparna.

8. Tredjepartssäljarna har möjlighet att delta i programmet "Transport via Amazon",<sup>8</sup> som innebär att varor lagras av företag i Amazonkoncernen och skickas till köparen och att andra kompletterande tjänster tillhandahålls.

9. Den 8 maj 2014 beställde en testköpare från Coty Germany via webbplatsen amazon.de en parfym, "Davidoff Hot Water EdT 60 ml", som säljaren OE (nedan kallad säljaren) bjöd ut till försäljning med anmärkningen "Versand durch Amazon" ("Transport via Amazon"), eftersom säljaren hade valt att använda sig av det programmet.

10. Amazon Services hade gett i uppdrag åt Amazon FC Graben GmbH (nedan kallat Amazon FC), som är ett företag i samma koncern som driver ett lager och som har säte i Graben, Tyskland, att lagra säljarens varor.

11. Efter det att Coty Germany fått kännedom om försäljningen av dessa varor uppmanade företaget säljaren att upphöra med försäljningen, med motiveringen att de rättigheter som var knutna till parfymen inte var konsumerade. Som svar lämnade säljaren en utfästelse därom under straffansvar.

12. Coty Germany krävde genom skrivelse av den 2 juni 2014 att Amazon Services skulle överlämna alla "Davidoff Hot Water EdT 60 ml"-parfymmer som tillhörde säljaren. Amazon Europe skickade ett paket till Coty Germany som innehöll 30 stycken av nämnda parfym. Efter det att ett annat företag i Amazonkoncernen hade informerat om att 11 av de 30 parfymerna hörde till en annan säljares lager, begärde Coty Germany att Amazon Services skulle lämna ut namn och adress till denna andra säljare, eftersom konsumtion av rättigheterna till 29 av de 30 parfymerna inte hade skett. Amazon Services meddelade att det inte längre gick att fastställa från vilket varulager de 11 berörda parfymerna härstammade.

13. Coty Germany anser att Amazon Services och Amazon FC:s agerande utgör ett varumärkesrättsligt intrång, och har väckt talan och yrkat att de båda företagen ska förbjudas att i sin näringsverksamhet i Förbundsrepubliken Tyskland lagra eller skicka parfymmer av märket "Davidoff Hot Water" i syfte att släppa ut dem på marknaden i Tyskland (eventuellt via tredje man).

14. Talan avsåg produkter som inte har släppts ut på marknaden i landet, i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller tredje man med tillstånd av varumärkesinnehavaren.<sup>9</sup> Talan innehöll även ett yrkande om skadestånd (det yrkade beloppet var på 1 973,90 euro, jämte ränta på 5 procentenheter över gällande basräntesats från den 24 oktober 2014).

15. Såväl domstolen i första instans som domstolen i andra instans<sup>10</sup> ogillade Coty Germanys talan. Domstolen i andra instans slog bland annat fast följande:

- Amazon FC har inte själv utnyttjat det omtvistade varumärket och har inte heller innehaft parfymerna i syfte att själv bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem, utan endast lagrat dem för säljarens räkning. Därför kan Amazon FC inte föreläggas förbud som intrångsgörare med

8 På Amazons fem webbplatser i Europeiska unionen benämns programmet *Versand durch Amazon* (amazon.de); *Logística de Amazon* (amazon.es); *Logistica di Amazon* (amazon.it); *Expédié par Amazon* (amazon.fr); och *Fulfilment by Amazon* (amazon.co.uk).

9 I andra hand yrkade Coty Germany att domstolen skulle döma enligt yrkandet i första hand med avseende på parfymmer av märket "Davidoff Hot Water EdT 60 ml" eller för partier av den parfymen som förts in av säljaren.

10 Dom av Oberlandesgericht München (Münchens regionala överdomstol, Tyskland) den 29 september 2017 (Az.: 29 U 745/16).

avseende på parfymerna. Det kan inte heller bli aktuellt med ansvar som medansvarig till eller deltagare i varumärkesintrång, eftersom det inte framgår att Amazon FC känt till att de rättigheter som var knutna till parfymerna inte konsumerats.

- Amazon Services har varken lagrat säljarens varor eller skickat de omtvistade varorna till kunderna och bolaget kunde därför i än mindre grad hållas ansvarigt.

16. Denna dom har överklagats ("Revision") till Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen), som har påpekat att eftersom Coty Germany till stöd för de yrkade förbuds föreläggandena åberopar en risk för att överträdelsen ska upprepas, är talan välgrundad endast om motparternas omtvistade handlande var rättsstridigt både vid tidpunkten då det företogs och vid tidpunkten för avgörandet i sista instans.

17. Den hänskjutande domstolen vill således få klarlagt huruvida artikel 9.3 b i förordning (EU) 2017/1001 ska tolkas så, att en person som lagrar varor som innebär varumärkesintrång, utan att känna till detta intrång, anses lagra dessa varor i syfte att bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem, om denne inte själv, utan endast tredje man, har för avsikt att bjuda ut varorna till försäljning eller sälja dem.

18. Den hänskjutande domstolen anser att denna fråga ska besvaras nekande, av följande skäl:

- Bundesgerichtshof har själv, när det gäller patent, slagit fast att ren förvaring eller transport av varor som innebär patentintrång av en upplagsinnehavare, transportör eller speditör i regel inte sker i syfte att bjuda ut dessa till försäljning eller marknadsföra dem.<sup>11</sup>
- Det är inte motiverat att luckra upp gränserna för innehavarens ansvar enligt 9 § Patentgesetz genom att tillskriva den direkta innehavaren den indirekta innehavarens avsikt.
- Detta resonemang kan även tillämpas när det gäller varumärkesrätt. Att hålla upplagsinnehavaren som inte kände till intrånget ansvarig som intrångsgörare med avseende på innehav av varor, innebär en alltför långtgående utvidgning av innehavarens ansvar enligt artikel 9.3 b i förordning (EU) 2017/1001.

19. Mot bakgrund av detta har Bundesgerichtshof hänskjutit följande fråga till EU-domstolen rörande tolkningen av artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 207/2009 och artikel 9.3 b i förordning (EU) 2017/1001:

"Anses det att en person som för tredje mans räkning lagrar varor som innebär varumärkesintrång, utan att känna till intrånget, lagrar dessa varor i försäljnings- eller marknadsföringssyfte, om denne inte själv, utan endast tredje man, har för avsikt att bjuda ut varorna till försäljning eller marknadsföra dem?"

### III. Förfarandet vid EU-domstolen

20. Beslutet att begära förhandsavgörande inkom till domstolen den 7 september 2018. Coty Germany, Amazon Services och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Samtliga dessa medverkade vid förhandlingen den 19 september 2019, vid vilken även Förbundsrepubliken Tysklands regering medverkade.

<sup>11</sup> Den hänvisar i detta sammanhang till 9 § andra meningen punkt 1 Patentgesetz (den tyska patentlagen).

## IV. Bedömning

### A. Huruvida frågan kan tas upp till sakprövning

21. Coty Germany har gjort gällande att beslutet att begära förhandsavgörande inte avspeglar situationen i målet på rätt sätt och har därför ifrågasatt om tolkningsfrågan kan tas upp till sakprövning, eftersom den är hypotetisk. Enligt Coty Germany innebar företagen Amazon Services och Amazon FC:s agerande inte bara att de lagrade och transporterade varorna. Deras medverkan i avtalen om de varor som bjuds ut på plattformen och mottagandet av betalningen för dem, innebär bland annat att de har ingående information om de varor som lagrats och skickats.

22. Coty Germany menar att dessa båda företag inte bara tillhandahåller en plattform för elektronisk försäljning respektive lagrar de varor som deras kunder säljer, utan att de även tillhandahåller ett antal tjänster som tillför ett mervärde till distributionen av dessa varor (i förevarande mål varor som innebär varumärkesintrång). Dessutom har säljaren sett till att de båda företagen oinskränkt haft varorna i sin besittning.

23. Domstolen har upprepade gånger slagit fast att den i ett förfarande enligt artikel 267 FEUF, inte ska pröva frågor om de faktiska omständigheterna<sup>12</sup> eller kontrollera om dessa är riktiga.<sup>13</sup> Inom ramen för behörighetsfördelningen mellan unionsdomstolarna och nationella domstolar, ankommer det på EU-domstolen att beakta det faktiska och rättsliga sammanhang i vilket tolkningsfrågan har ställts, såsom detta beskrivits i begäran om förhandsavgörande.<sup>14</sup>

24. Att en av parterna i ett mål anser att den hänskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omständigheterna inte stämmer, eller anser att den är otillräcklig, är inte tillräckligt för att avvisa en tolkningsfråga. Det ankommer inte på EU-domstolen att pröva om den hänskjutande domstolens beskrivning är riktig, utan det ska presumeras att tolkningsfrågorna är relevanta.<sup>15</sup> Domstolen får avvisa tolkningsfrågorna när det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken vid den nationella domstolen, och på vissa andra grunder.<sup>16</sup> Så är inte fallet i förevarande mål.

25. Även om det ankommer på den nationella domstolen att göra en bedömning av de faktiska omständigheterna, ska EU-domstolen emellertid anstränga sig för att ge den nationella domstolen ett användbart svar.<sup>17</sup> Det finns inget som hindrar att EU-domstolen lämnar anvisningar till den nationella domstolen, på grundval av handlingarna i målet och parternas yttranden, om den finner det lämpligt för att förbättra samarbetet med den nationella domstolen.<sup>18</sup>

12 Beslut av den 7 oktober 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, punkt 13).

13 Dom av den 26 april 2012, Balkan and Sea Properties och Provadinvest (C-621/10 och C-129/11, EU:C:2012:248, punkt 41 och där angiven rättspraxis).

14 Dom av den 26 oktober 2017, X (C-39/16, EU:C:2017:813, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

15 Dom av den 22 september 2016, Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

16 Dom av den 20 december 2017, Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, punkt 17 och där angiven rättspraxis).

17 Dom av den 5 juni 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, punkt 55 och där angiven rättspraxis).

18 Så kan bland annat vara fallet när generaladvokaten har gjort en bedömning av tolkningsfrågan som bygger på en tolkning av de faktiska omständigheterna som skiljer sig från den hänskjutande domstolens beskrivning. I något fall (dom av den 20 september 2001, Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, punkterna 16–18), har EU-domstolen tillåtit den hänskjutande domstolen att mot bakgrund av generaladvokatens förslag till avgörande pröva huruvida de faktiska omständigheterna i det nationella målet medger ett annat synsätt. I det målet hade generaladvokat Albert funnit att Grzelczyk uppfyllde villkoren för att betraktas som en arbetstagare, i den mening som avses i FEUF, och inte bara som en studerande, vilket den hänskjutande domstolen hade angett. Generaladvokaten föreslog således ett synsätt som skilde sig något från den hänskjutande domstolens, men EU-domstolen höll sig strikt till de faktiska omständigheterna i beslutet att begära förhandsavgörande. Se förslag till avgörande av den 28 september 2000 i det målet (C-123/11, EU:C:2000:518, punkterna 65–75).



26. Vid förhandlingen uppmanade EU-domstolen Amazon Services och Amazon FC att precisera "omfattningen av de tjänster som Amazon erbjuder inom ramen för sitt program "Transport via Amazon". Bland annat bad domstolen dem att "ta ställning till Coty Germanys beskrivning i dess skriftliga yttrande ... rörande de transaktioner som Amazon genomför i det nationella målet för den utomstående säljarens räkning". Dessa frågor visar i sig att det inledningsvis finns en avsikt att komplettera (den kanske något kortfattade) beskrivningen av de faktiska omständigheterna i beslutet att begära förhandsavgörande.

27. Mot bakgrund av hur detta mål om förhandsavgörande har utvecklats ska jag därför tillämpa två olika synsätt, vilka bygger på olika sätt att se på de faktiska omständigheterna snarare än på olika versioner av dem.

- Å ena sidan ska jag hålla mig till den beskrivning av de faktiska omständigheterna som finns i beslutet att begära förhandsavgörande. Enligt den beskrivningen handlar Amazon Services och Amazon FC, vilka båda ingår i en e-handelsplattform, som huvudaktör på denna internetbaserade plattform (det förstnämnda företaget) och som tillhandahållare av bland annat varulagringstjänster (det sistnämnda företaget).
- Å andra sidan ska jag, som alternativ, beakta nyanserna i parternas yttranden och i deras svar på några av de frågor som ställdes vid förhandlingen. Det sistnämnda scenariot är mer komplicerat och kräver att hänsyn tas till Amazonkoncernens integrerade affärsmodell (som skiljer sig från en självständig modell) och till det närmare innehållet i de tjänster som den erbjuder utomstående säljare, när dessa väljer att använda sig av programmet "Transport via Amazon".

28. Det första synsättet bygger som sagt på Bundesgerichtshofs beskrivning, vilken sammanfaller med beskrivningen i domen i andra instans. Bundesgerichtshof ska ta ställning till huruvida den bara ska hålla sig till de faktiska omständigheter som framkommit i de lägre instanserna (vilket är det normala för en kassationsdomstol) eller om den ska gå längre och beakta betydelsen av andra omständigheter som den inte har tagit med i beslutet att begära förhandsavgörande.

29. Under alla förhållanden finns det två omständigheter som ingen av parterna har ifrågasatt: a) varumärket har använts kommersiellt utan varumärkesinnehavarens (eller licenstagarens) tillstånd; b) denna användning åsidosatte den rättighet som är knuten varumärket, vilken inte hade konsumerats, i den mening som avses i förordning 2017/1001, eftersom det inte rörde sig om "varor som släppts ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under det varumärket av varumärkesinnehavaren eller tredje man med tillstånd av varumärkesinnehavaren".

### ***B. Tolkningen av artikel 9.3 b i förordning nr 2017/1001***

30. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren rätt att hindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. Detta föreskrivs i artikel 9.2 i förordning 2017/1001.

31. Endast om dessa villkor är uppfyllda (det vill säga de som anges i punkt 2), får varumärkesinnehavaren hindra tredje man från att "utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet". Detta föreskrivs i punkt 3 b i samma artikel.

32. Även om den hänskjutande domstolen inte frågar om villkoren i punkt 2 anser jag att det är lämpligt att beakta dem, med tanke på att det kan påverka svaret på tolkningsfrågan. Dessutom återkommer de problem som är förknippade med användningen när det ska klargöras hur punkt 3 i samma artikel ska tolkas.

1. *Inledning: Huruvida varumärket har använts i den egna näringsverksamheten*

33. I domen i andra instans slog domstolen fast att Amazon FC:s agerande inte innebar en *användning* i den mening som avses i punkt 2,<sup>19</sup> men den utvecklade inte denna ståndpunkt, eftersom den byggde sitt avgörande på att varorna inte *innehades* i avsikt att sälja dem och att det saknades kännedom om att rättigheterna till varorna inte hade konsumerats

34. Vad beträffar den hänskjutande domstolen förefaller den underförstått utgå från att artikel 9.2 a i förordning 2017/1001 är tillämplig på de omständigheter under vilka Amazon Services och Amazon FC använder det omtvistade varumärket.

35. Kommissionen har emellertid påpekat att företagen i Amazonkoncernen inte använde tecknet i fråga som ett varumärke, vilket innebär att villkoren för tillämpning av artikel 9.2 i förordning 2017/1001 inte är uppfyllda. Eftersom punkt 2 är en nödvändig förutsättning för tillämpningen av punkt 3, finns det inget behov av att granska den sistnämnda punkten om kommissionens ståndpunkt godtas.

36. Enligt kommissionen följer det av domstolens praxis att mellanhänder,<sup>20</sup> som upplagsinnehavare och transportörer, som tillhandahåller tjänster för tredje man, inte kan hållas ansvariga för varumärkesintrång som de gör sig skyldiga till, eftersom de inte använder kännetecknet i sin egen reklam eller näringsverksamhet.<sup>21</sup>

37. I linje med detta erinrar kommissionen om att domstolen har behandlat en tolkningsfråga rörande agerandet hos en näringsidkare som drev en elektronisk marknadsplats (eBay) och som på sin webbplats visade annonser för produkter som var EU-varumärkesskyddade och som bjöds ut till försäljning av personer som för detta ändamål hade registrerat sig och upprättat ett säljarkonto (eBay tog ut provision på genomförda transaktioner). Enligt domstolen använder inte den aktören varumärket enbart för att visa det på sin elektroniska marknadsplats till förmån för säljaren.<sup>22</sup>

38. Domstolen har slagit fast följande:

- När det rör sig om en upplagsinnehavare som ”tillhandahåller tjänster bestående i lagring av varor försedda med någon annans varumärke, utgör detta ... inte användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”.<sup>23</sup>
- När det rör sig om en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, förutsätter ”[t]redje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke i den mening som avses i artikel 5 i [rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s.1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178–184)] och artikel 9 i [rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3–36)] ... åtminstone att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. I den mån tredje man tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för kunderna att, inom ramen för

19 Den ovannämnda domen av Oberlandesgericht München ((Münchens regionala överdomstol, Tyskland) del 2, B. I. 1. a) bb) (1).

20 Så betecknar kommissionen de två företagen i Amazonkoncernen: beträffande Amazon Services, mot bakgrund av direktiv 2000/31; beträffande Amazon FC, mot bakgrund av direktiv 2004/48.

21 Kommissionen hänvisar bland annat till dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics BV m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).

22 Dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474) (nedan kallad domen L'Oréal, punkterna 102–104).

23 Dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).

deras näringsverksamhet såsom till exempel deras försäljningserbudanden, använda kännetecken som sammanfaller med varumärken på vederbörandes webbplats, använder han inte själv dessa kännetecken på sin webbplats i den mening som avses i unionsrätten.”<sup>24</sup>

39. Domstolen gör således åtskillnad mellan olika aktörer för att avgöra om tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket. Det föreligger inte någon sådan användning, i den mening som avses i artikel 9.2 i förordning 2017/1001, när tredje man bara tillhandahåller en teknisk lösning som krävs för att tecknet ska kunna användas<sup>25</sup> eller förhåller sig passiv, utan någon direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen.<sup>26</sup>

40. I samma syfte att pröva om det föreligger en användning av tecknet i den här typen av fall, undersöker domstolen sambandet mellan tecknet och tillhandahållarens tjänst.<sup>27</sup> Om det inte finns något sådant samband, använder den sistnämnde inte varumärket.

41. Med utgångspunkt i det sätt på vilket de faktiska omständigheterna beskrivs i beslutet att begära förhandsavgörande, kan slutsatsen dras att Amazon Services och Amazon FC inte använder parfymens varumärke som sitt eget. Företagen tillhandahåller bara typiska förmedlingstjänster åt säljarna och köparna, utan att använda kännetecknet Davidoff i sitt eget reklammeddelande eller i sin egen näringsverksamhet.

42. Utgår man i stället från det alternativa sättet att se på de faktiska omständigheterna, skulle företagen i Amazonkoncernen kunna anses ha använt kännetecknet Davidoff, eftersom de inte bara tillhandahöll säljarna digitala tekniska resurser, utan även erbjöd en tjänst på ett sådant sätt att det uppstod ett samband mellan kännetecknet och tjänsten.

43. Det är därför jag anser att det finns fog för den ståndpunkt som kommissionen har intagit, vilken efter att ha ifrågasatt om varumärket användes om företagen i Amazonkoncernen bara skapade de tekniska förutsättningar som krävdes för att det skulle kunna användas av tredje man,<sup>28</sup> frågar sig om dessa företag använder varumärket i sin näringsverksamhet. För att så ska vara fallet måste tillhandhållandet av deras tjänster innebära en aktiv handling och en direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen,<sup>29</sup> vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. Jag ska återkomma till detta längre fram.

## 2. Innehav av varor för att sälja eller marknadsföra dem

44. Om man däremot för resonemangets skull tänker sig att villkoren i artikel 9.2 b i förordning 2017/1001 är uppfyllda, måste man därefter avgränsa området för det *ius prohibendi* som regleras i punkt 3 b i samma artikel.

<sup>24</sup> Domen L'Oréal, punkterna 102 och 103.

<sup>25</sup> Dom av den 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837) (nedan kallad domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 29).

<sup>26</sup> Dom av den 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134) (nedan kallad domen Daimler, punkt 39).

<sup>27</sup> Domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 32, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, nedan kallad domen Google France och Google, punkt 60), domen L'Oréal, punkt 92, samt beslut av den 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, nedan kallad beslutet UDV North America, punkt 47).

<sup>28</sup> Domen Google France och Google, punkt 57, och domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 29.

<sup>29</sup> Genom hänvisning till domen Daimler, punkterna 39 och 41, och till dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 38).



45. Varumärkesinnehavaren får bland annat förbjuda tredje man att utan dennes tillstånd "utbjuda varor till försäljning", "marknadsföra dem" eller "lagra dem för dessa ändamål" Den hänskjutande domstolen undrar närmare bestämt om innebörden av uttrycket "innehav ... i avsikt att till försäljning utbjuda eller marknadsföra" de varor som innebär varumärkesintrång.<sup>30</sup>

46. Begreppet "innehav", vars räckvidd den hänskjutande domstolen har ifrågasatt, återfinns inte i alla språkversioner av artikel 9.3 b i förordning 2017/1001. I den franska ("détenir") och den tyska ("besitzen") versionen används ord som har direkt koppling till rättsinstitutet innehav (possessio). Andra versioner, som den spanska, den italienska, den portugisiska, den engelska och den svenska, använder verb eller substantiv som betecknar handlingen att *lagra* varor.<sup>31</sup>

47. Jag anser emellertid att tanken att *inneha* i kommersiellt syfte finns i bakgrunden i samtliga språkversioner. Förutom lagringen (eller innehavet, i de versioner som använder sig av det ordet) 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 meningen finns det inga skillnader mellan de olika språkversionerna.

48. Villkoren för tillämpning av denna aspekt av varumärkesinnehavarens *ius prohibendi* är således två och båda ska vara uppfyllda för att intrång i denna rätt ska anses föreligga:

- Ett materiellt villkor, nämligen ett innehav av de varor som innebär varumärkesintrång.
- 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.

a) *Det materiella villkoret: Innehavet*

49. Vad gäller innehavet ska det göras åtskillnad mellan upplagsinnehavarens situation och situationen för den aktör som driver den elektroniska marknadsplatsen:

- Vad beträffar den förstnämnda följer det av ovannämnda rättspraxis<sup>32</sup> att en upplagsinnehavare som bara förvarar varorna åt tredje man, inom ramen för sin normala näringsverksamhet, inte uppfyller villkoren för att det ska anses föreligga ett varumärkesintrång, trots att denne direkt innehar varorna, när det är tredje man och inte upplagsinnehavaren som eftersträvar varornas kommersiella ändamål. Därför förefaller upplagsinnehavarens agerande inte medföra att det skapas ett samband mellan varans kännetecken och lagringstjänsten.<sup>33</sup>
- Vad beträffar de aktörer som bara driver en elektronisk marknadsplats, kan de inte ens anses inneha de intrångsgörande varorna om deras förmedlingsverksamhet bara är sådan att den motsvarar den som var föremål för prövning i domen L'Oréal.

30 Jag anser inte att jag behöver fördjupa mig i begreppen "utbudande till försäljning" och "marknadsföring" i deras vedertagna betydelse inom handelns område. I korthet innebär det förstnämnda begreppet en vilja att till tredje man (som kan vara en individ eller en sammanslutning) överlämna de varor som är försedda med varumärket, oavsett om erbjudandet redan från början är juridiskt bindande för den som lämnar det eller det enbart rör sig om en *invitatio ad offerendum*. Vad beträffar det sistnämnda begreppet, avses med marknadsföring den verksamhet som medför att varan förs in i näringsverksamheten, oftast genom att besittningsrätten övergår till tredje man.

31 "Almacén", "stoccaggio", "armazená-los", "stocking" och "lagra".

32 Se punkterna 35 och följande punkter i detta förslag till avgörande samt de tillhörande fotnoterna.

33 Situationen är således jämförbar med situationen för det företag som tappade drycker på burkar som var försedda med kännetecken som liknade ett registrerat varumärke. Se domen Frisdranken Industrie Winters, punkterna 33 och 34.

50. Om dessa kategorier tillämpas på de faktiska omständigheterna så som den hänskjutande domstolen har beskrivit dem, innehar varken Amazon Services eller Amazon FC varor i syfte att bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem, i den mening som avses i artikel 9.3 b i förordning 2017/1001. Jag delar således den hänskjutande domstolens bedömning av huruvida den bestämmelsen kan tillämpas på dessa företags agerande.

51. Bedömningen skulle emellertid kunna bli en annan om det tidigare beskrivna alternativa sättet att se på de faktiska omständigheterna tillämpas. I det fallet deltar både Amazon Services och Amazon FC i en integrerad affärsmodell, de företar en *aktiv* handling i försäljningsprocessen, vilket är just vad den bestämmelsen exemplifierar då den räknar upp handlingar som att ”utbjuda varor till försäljning”, ”marknadsföra dem” eller ”lagra dem för dessa ändamål”. Denna aktiva handling får till följd att det uppstår en total kontroll över försäljningsprocessen.

52. I den verksamhet som företagen i Amazonkoncernen bedriver, betraktad ur det här perspektivet, bör det göras åtskillnad mellan yttre (de som en genomsnittlig konsument som köper en vara hos Amazon uppfattar) och inre (de som rör förhållandet mellan säljaren och Amazon och som inte syns utåt) aspekter.<sup>34</sup>

53. Jag ska koncentrera mig på den situation där en slutkonsument köper en vara från tredje man via en webbplats som amazon.de och där denna transaktion sker via programmet ”Transport via Amazon”. I den mån köparen kan uppfatta det så, att det är Amazon Services som marknadsför varorna, det vill säga att ”ett materiellt samband föreligger i näringsverksamhet mellan dessa varor och det företag som dessa varor har sitt ursprung i”,<sup>35</sup> kan samma slutsats dras som domstolen har preciserat i sin tidigare praxis, nämligen att det kan anses föreligga en användning av varumärket.

54. En köpare som söker en vara på Amazons webbplats får se olika erbjudanden rörande just den varan och dessa kan komma såväl från säljare som har anlitat Amazon för att marknadsföra deras varor via sin elektroniska marknadsplats, som från Amazon självt, som säljer varorna för egen räkning. Det är inte alltid så lätt, inte ens för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare, att avgöra om varorna som visas kommer från varumärkesinnehavaren eller från ett företag som denne har ekonomiska förbindelser med, eller från tredje man.<sup>36</sup> Därigenom skadas varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange varans ursprung.

55. Genom programmet ”Transport via Amazon” ägnar sig företagen i den koncernen, som agerar samordnat, inte bara åt en *neutral* lagring och transport av varorna, utan även åt en rad andra aktiviteter.

56. När en säljare väljer att använda sig av detta program, skickar den de varor som kunden har valt ut till Amazon och företagen i Amazonkoncernen tar emot dem, lagrar dem vid sina distributionscentraler, iordningställer dem (de kan även sätta etiketter på dem, förpacka dem på lämpligt sätt eller slå in dem som presenter) och skickar dem till köparen. Amazon kan även göra

34 Vid förhandlingen svarade ombudet för Amazon Services på domstolens frågor genom att hänvisa till de *interna* förbindelserna mellan säljaren och Amazon, vilka avspeglas i ett standardavtal och i skapandet av ett ”säljarkonto” med hjälp av vilket denne hanterar förteckningen över varor och väljer ut de av Amazons tjänster som han eller hon vill använda sig av.

35 Beslutet UDV North America, punkt 49, som i sin tur hänvisar till punkt 60 i dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717).

36 Domen L'Oréal, punkt 94.

reklam<sup>37</sup> och sprida kännedom om erbjudandena på sin webbplats. Det är dessutom Amazon som står för kundtjänsten genom att svara på frågor och ombesörja returer och som hanterar återbetalningar för felaktiga varor.<sup>38</sup> Det är också Amazon som tar emot betalningen för varorna från kunden, för att därefter sätta in pengarna på säljarens bankkonto.<sup>39</sup>

57. Amazonföretagens aktiva och samordnade medverkan i marknadsföringen av varorna innebär att de tar över en stor del av säljarens uppgifter och att Amazon ”gör grovjobbet”, såsom det framställs på dess webbplats. På denna webbplats står följande mening att läsa, som incitament för säljaren att använda sig av programmet ”Transport via Amazon”: ”Du skickar dina varor till oss och vi tar hand om resten.” Detta innebär att företagen i Amazonkoncernen utför ”en aktiv handling och [utövar] direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen [av varumärket]”.<sup>40</sup>

58. Om det i förevarande mål bekräftas att Amazon har tillhandahållit dessa tjänster (eller åtminstone de viktigaste) inom ramen för programmet ”Transport via Amazon”,<sup>41</sup> kan Amazon, antingen i egenskap av aktör som driver den elektroniska marknadsplatsen eller i egenskap av upplagsinnehavare, anses utföra uppgifter vid marknadsföringen av varan som sträcker sig längre än till att bara skapa tekniska förutsättningar för att kännetecknet ska kunna användas. Vad gäller en vara som innebär varumärkesintrång, har varumärkesinnehavaren följaktligen rätt att förbjuda Amazon att använda kännetecknet.

59. Amazonföretagens viktiga roll i marknadsföringsprocessen framgår inte om företagens verksamhet betraktas var och en för sig. Det skulle inte överensstämma med den ekonomiska verkligheten och vara oförenligt med likabehandlingsprincipen att likställa den lagring och orderhantering samt de övriga tjänster som de tillhandahåller med sådana tjänster som tillhandahålls av en självständig transportör eller upplagsinnehavare, i en affärsmodell som är frikopplad från alla andra transaktioner i distributionskedjan.<sup>42</sup>

60. Den omständigheten att Amazonkoncernen gör gällande att den fungerar som förmedlare för säljarens räkning utgör inte heller något hinder för ovanstående resonemang. Denna påstådda förmedling har inslag som tyder på en aktiv medverkan i marknadsföringen, såsom jag tidigare har påpekat. Vidare anser domstolen att det ”saknar ... betydelse att tredje man använder kännetecknet i samband med saluföring av varor för en annan aktörs räkning och denne är den ende som har ägande- och nyttjanderätt till varorna”.<sup>43</sup>

61. Det saknar således i det här sammanhanget betydelse att företagen i Amazonkoncernen inte förvärvar ”någon ägande- eller nyttjanderätt till [varorna] under den transaktion som [de] deltagit i”.<sup>44</sup>

37 Amazon erbjuder även säljarna att marknadsföra sina produkter genom att se till att de hamnar högt upp bland sökträffarna i sökmotorn, på vissa villkor.

38 Vid förhandlingen vidhöll Amazon Services ombud att Amazon inte medverkar i själva köp- och säljverksamheten. Enligt ombudet är det i strikt juridiskt hänseende säljaren som anskaffar varorna, bestämmer priset och överläter äganderätten. Amazon *bjuder inte ut* varorna till försäljning utan enbart *presenterar* dem. Det är emellertid inte det som har betydelse när det gäller varumärkets grundläggande funktion.

39 Se, *e contrario*, domen Google France och Google, punkt 57, samt domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 29.

40 Domen Daimler, punkt 39.

41 Det ankommer under alla förhållanden på den hänskjutande domstolen att pröva detta, om dess processrättsliga regler gör det möjligt för den att utgå från en beskrivning av de faktiska omständigheterna som inte helt överensstämmer med den som domstolen i andra instans har återgett (se punk 28 i detta förslag till avgörande).

42 Vid förhandlingen underströk ombudet för Förbundsrepubliken Tysklands regering nödvändigheten av att göra skillnad mellan olika affärsmodeller och att inte godta en fiktiv uppdelning av de olika faserna i marknadsföringsprocessen när det finns en integrerad struktur (som Amazons).

43 Beslutet UDV North America, punkt 51.

44 *Ibidem*, punkt 48.

62. Eftersom mellanhanden inte har någon neutral roll här, gäller i förevarande mål inte de undantag från ansvar för leverantörer av informationssamhällets tjänster som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2000/31. Dessa undantag är begränsade till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där *information* som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller lagras tillfälligt.<sup>45</sup> De kan således inte tillämpas på en verksamhet som utgörs av fysisk lagring och materiell leverans av varorna.

63. Dessutom har domstolen slagit fast att artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte ska tillämpas på en aktör på en elektronisk marknad som spelar en aktiv roll, genom att till exempel tillhandahålla hjälp ”som bland annat består i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för erbjudandena”.<sup>46</sup>

*b) Avsiktsvillkoret: Avsikten att bjuda ut de varor som lagras (eller innehas) till försäljning eller att marknadsföra dem*

64. Artikel 9.3 b i förordning 2017/1001 kräver att det finns ett samband mellan innehavet av de intringsgörande varorna och ändamålen att bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem.

65. Amazon Services och Amazon FC har gjort gällande att de inte har någon direkt koppling till dessa ändamål, eftersom de bara tillhandahåller sina tjänster åt de verkliga säljarna. De varnar för att om ansvaret för varumärkesintrång skulle utsträckas till att omfatta näringsidkare som lagrar varorna, utan avsikt att sälja dem (vilket är vanligt när det gäller förmedlare, upplagsinnehavare, transportörer eller speditörer) skulle det ge upphov till en stor rättsosäkerhet för den lagenliga handeln.

66. Den hänskjutande domstolen tycks godta denna ståndpunkt, eftersom dess fråga avser en ”person som för tredje mans räkning lagrar varor som innebär varumärkesintrång ... om denne inte själv, utan endast tredje man, har för avsikt att utbjuda varorna till försäljning eller marknadsföra dem”.

67. Man skulle kunna hävda att en fråga som har formulerats på det sättet i sig innehåller svaret: om det *enbart* är tredje man (säljaren) som *har för avsikt* att bjuda ut varorna till försäljning eller marknadsföra dem, utesluter det att företagen i Amazonkoncernen också har det. De sistnämnda företagens agerande skulle helt enkelt inte kunna omfattas av artikel 9.3 b i förordning 2017/1001, eftersom avsiktsvillkoret i den bestämmelsen inte är uppfyllt.

68. Även här skulle svaret kunna bli annorlunda om man tillämpade ett sätt att se på de faktiska omständigheterna där man lägger tonvikten vid Amazonföretagens särskilda agerande, som innebär att de spelar en viktig roll vid marknadsföringen av varorna, inom ramen för programmet ”Transport via Amazon”.

69. I detta perspektiv, där deras roll sträcker sig mycket längre än till att bara erbjuda säljaren en *neutral* hjälp, är det svårt att förneka att även dessa företag, tillsammans med säljaren, har för avsikt att bjuda ut varorna till försäljning eller att marknadsföra dem.

<sup>45</sup> Skäl 42.

<sup>46</sup> Domen L’Oréal, punkt 116 och domen Google France och Google, punkt 114.

### C. Ansvar för de företag som lagrar varor som innebär varumärkesintrång utan att ha kännedom om intrånget

70. Den hänskjutande domstolen har uttryckligen formulerat frågan så, att den avser företag som *lagrar* varorna utan att känna till intrånget (den utgår från att det är tredje man som har för avsikt att bjuda ut dem till försäljning eller marknadsföra dem), som en faktor som skulle kunna påverka deras ansvar. Den syftar naturligtvis på de Amazonföretag som är motparter i målet.

71. Enligt artikel 17 i förordning 2017/1001 ska intrång i ett EU-varumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke (punkt 1). Denna förordning ”ska inte hindra att talan väcks om ett EU-varumärke på grundval av medlemsstaternas bestämmelser om bland annat skadeståndsansvar” (punkt 2). I artikel 129.2 anges vidare att ”i de varumärkesfrågor som inte regleras av denna förordning ska den relevanta domstolen för EU-varumärken tillämpa den tillämpliga nationella lagstiftningen”.

72. Mot bakgrund av artikel 1 i direktiv 2004/48,<sup>47</sup> ska den nationella lagstiftning tillämpas som är följden av direktivets införlivande. Vidare anges det i skäl 15 att direktiv 2004/48 inte påverkar direktiv 2000/31, vilket innebär att även den nationella lagstiftning som införlivar det sistnämnda direktivet är tillämplig.

73. Frågan huruvida det finns kännedom om varumärkesintrånget är viktig på den elektroniska marknaden. Detta följer av artikel 14.1 i direktiv 2000/31 som rör begränsningar av tjänstelevererande mellanhanders ansvar och av domstolens tolkning av denna bestämmelse.

74. I domen L’Oréal slog domstolen som nämnts fast att undantaget inte ska tillämpas på en aktör som utövar en aktiv roll som kan ge honom kännedom om erbjudanden om försäljning som lagras på hans server.<sup>48</sup> En *neutral* aktör ska inte heller undantas från ansvar om han hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar.<sup>49</sup>

75. Vad beträffar skadestånd, inom ramen för direktiv 2004/48, kan kännedomen (eller avsaknaden av kännedom) om olagligheten också vara relevant. Detta följer av artikel 13.1, med avseende på den som har begått intrång. Vad beträffar mellanhänder föreskrivs det i samma artikel (punkt 2) att medlemsstaterna får besluta om vilka bestämmelser som ska tillämpas då ”en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det”.

76. Kännedomens *relevans* är en sak och mellanhandens *aktsamhet* för att skaffa sig kännedom en annan, även om det finns ett samband mellan dessa. Domstolens praxis rörande den sista meningen i artikel 11 i direktiv 2004/48 (som rör förelägganden mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet) kan ge viss vägledning.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> ”Med begreppet ’immateriella rättigheter’ avses i detta direktiv även industriella rättigheter.”

<sup>48</sup> Se punkt 63 i detta förslag till avgörande.

<sup>49</sup> Domen L’Oréal, punkterna 116 och 119.

<sup>50</sup> Även om det ska göras med försiktighet, med hänsyn till att situationerna skiljer sig åt, skulle inspiration även kunna hämtas från domstolens praxis rörande artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10). Inom ramen för denna har domstolen använt sig av den subjektiva faktorn (kännedomen) då den tolkat begreppet ”överföring till allmänheten”. Närmare bestämt har den hänvisat till situationer i vilka den som överför verket till allmänheten borde ha känt till att den hyperlänk som denne laddat upp ger tillgång till ett verk som olagligen publicerats på internet. Den har i själva verket gjort en presumtion *iuris tantum* om hyperlänken tillhandahålls i vinstsyfte. Se dom av den 8 september 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).



77. I domen L'Oréal prövade domstolen de åtgärder som med stöd av denna bestämmelse kan krävas av den som tillhandahåller tjänster på internet för att förhindra framtida intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Den erinrade för det första om artikel 15 i direktiv 2000/31, i vilken det föreskrivs att den som tillhandahåller tjänster inte har någon allmän övervakningsskyldighet. För det andra hänvisade den till artikel 3.2 i direktiv 2004/48 och underströk att åtgärderna för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna ska tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer.

78. I detta sammanhang anser jag att ett förslag som är ägnat att säkerställa en skälig avvägning mellan varumärkesskyddet och att hinder för lagenlig handel inte uppkommer, är det som gör skillnad mellan olika mellanhänder beroende på vilken typ av tjänster de tillhandahåller åt den som direkt gör sig skyldig till varumärkesintrång.

79. *Rena* upplagsinnehavare som bara utför underordnade uppgifter ska vara undantagna från ansvar om de inte visste eller rimligen borde ha vetat om att de medverkade till ett immaterialrättsintrång. Det vill säga om de inte hade, eller kunde ha haft, kännedom om att marknadsföringen av en vara som en säljare släpper ut på marknaden utan att iaktta varumärkesinnehavarens rättigheter var olaglig.

80. Med förbehåll för vissa nyanser som inte behöver tas upp här, kan det inte krävas att *rena* upplagsinnehavare ska iaktta tillbörlig aktsamhet för att försäkra sig om att rättigheterna för innehavaren av det varumärke som identifierar varorna som lämnas till denne iakttas, såvida det inte är uppenbart att det föreligger ett lagbrott. Ett sådant allmänt krav skulle vara alltför betungande för dessa företag i deras normala verksamhet som tillhandahållare av underordnade tjänster inom handeln.<sup>51</sup>

81. Annorlunda förhåller det sig när det rör sig om företag, som de som är motparter i förevarande mål, som när de tillhandahåller sina tjänster inom ramen för programmet "Transport via Amazon" medverkar i marknadsföringen av varorna på det sätt som tidigare beskrivits. Den hänskjutande domstolen gör gällande att dessa företag inte kände till att varorna innebar intrång i det varumärke som Coty Germany var licenstagare för, men jag anser att denna avsaknad av kännedom inte nödvändigtvis befriar dem från ansvar.

82. Företagens betydande medverkan i marknadsföringen av varorna genom det programmet gör att det kan krävas att de visar särskild omsorg (aktsamhet) när det gäller kontrollen av att de varor som de handlar med är lagliga. Just på grund av att de är medvetna om att de om en sådan kontroll inte görs<sup>52</sup> lätt kan komma att medverka till försäljning av "olagliga, förfälskade, pirattillverkade eller stulna varor som säljs på ett olagligt eller oetiskt sätt som innebär intrång i tredje mans äganderätt",<sup>53</sup> kan de inte utan vidare friskriva sig från ansvar genom att bara hänvisa till säljaren.

51 De kan naturligtvis inte hänvisa till att de inte hade kännedom om de får information om överträdelsen, från varumärkesinnehavaren eller från den som handlar för varumärkesinnehavarens räkning.

52 Denna kontroll innebär naturligtvis att de vid varje tidpunkt ska kunna identifiera vem som har skickat de varor som omfattas av programmet "Transport via Amazon". På så sätt förhindras situationer som den i förevarande mål, där Amazon Services inte kunde uppge var 11 av enheterna av parfymen "Davidoff Hot Water EdT 60 ml" kom ifrån (punkt 12 i detta förslag till avgörande). Vid förhandlingen gjorde Amazons ombud gällande att det rörde sig om ett undantagsfall som berodde på den mänskliga faktorn.

53 Så här uttrycks det i rapporten från Amazon.Con Inc. till US Securities and Exchange Commission, avseende 2018, vad beträffar de risker som Amazon påtar sig: "We also may be unable to prevent sellers in our stores or through other stores from selling unlawful, counterfeit, pirated, or stolen goods, selling goods in an unlawful or unethical manner, violating the proprietary rights of others, or otherwise violating our policies [...] To the extent any of this occurs, it could harm our business or damage our reputation and we could face civil or criminal liability for unlawful activities by our sellers." Här bör även nämnas villkor 7 i Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, i dess senaste version (vilken ändrats i augusti 2019), av vilket framgår att Amazon tar direkt ansvar i förhållande till tredje man, oavsett om de är innehavare av immateriella rättigheter eller köpare av varor, på de villkor som anges i avtalet. Det hänvisades till dessa båda dokument vid förhandlingen.

83. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att i sista instans pröva motparternas skadeståndsansvar, mot bakgrund av de faktiska omständigheter som den finner styrkta. Om den sistnämnda delen av tolkningsfrågan begränsas till den betydelse som deras bristande kännedom om varumärkesintrånget kan ha för denna prövning, anser jag inte att denna okunskap i sig befriar dem från ansvar.

## V. Förslag till avgörande

84. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar den tolkningsfråga som Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) har hänskjutit på följande sätt:

”Artikel 9.2 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken och artikel 9.3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska således tolkas enligt följande:

- En person som för tredje mans (en säljares) räkning lagrar varor som innebär varumärkesintrång, utan att känna till intrånget, anses inte lagra dessa varor i försäljnings- eller marknadsföringssyfte, om denne inte själv, utan endast tredje man, har för avsikt att bjuda ut varorna till försäljning eller marknadsföra dem.
- Om personen aktivt medverkar i distributionen av dessa varor inom ramen för ett program med de egenskaper som utmärker programmet ”Transport via Amazon”, som säljaren väljer att använda sig av, kan personen däremot anses lagra dessa varor i försäljnings- eller marknadsföringssyfte.
- Den omständigheten att personen inte känner till att tredje man bjuder ut eller säljer varor som innebär varumärkesintrång, inom ramen för ett program som det ovan nämnda, befriar honom inte från ansvar om det rimligen kan krävas att han ska uppbåda de resurser som krävs för att upptäcka intrånget.”