



# Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV  
GENERALADVOKAT MACIEJ SZPUNAR  
föredraget den 28 oktober 2021<sup>1</sup>

**Mål C-421/20**

**Acacia Srl  
mot**

**Bayerische Motoren Werke AG**

(begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – Gemenskapsformgivning – Internationell behörighet – Tillämplig materiell rätt – Härledda rättigheter från en gemenskapsformgivning – *Lex fori* – Den plats där det första intrånget skedde”

## I. Inledning

1. Kärnan i unionens internationella privaträtt utgörs av de behörighetsbestämmelser och de lagvalsregler som anges i förordning (EU) nr 1215/2012<sup>2</sup> respektive i de två tvillingförordningarna om tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, nämligen förordning (EG) nr 593/2008<sup>3</sup> och förordning (EG) nr 864/2007.<sup>4</sup>

2. Dessa förordningar har synnerligen vida tillämpningsområden. För tillämpning av behörighetsbestämmelserna i förordning nr 1215/2012 krävs emellertid att det föreligger en anknytning till ett annat land med innebörden att rättsförhållandet till sin karaktär är internationellt till följd av att flera stater berörs.<sup>5</sup> Jämsides härmed är lagvalsreglerna i Rom I-förordningen och Rom II-förordningen tillämpliga i situationer som innebär lagkonflikt.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Originalspråk: franska.

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).

<sup>3</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 2008, s. 6) (nedan kallad Rom I-förordningen).

<sup>4</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 2007, s. 40) (nedan kallad Rom II-förordningen).

<sup>5</sup> Se dom av den 1 mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, punkterna 25 och 26), och dom av den 25 februari 2021, Markt24 (C-804/19, EU:C:2021:134, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

<sup>6</sup> Se bland annat artikel 1.1 första meningen i Rom II-förordningen.

3. Utan att det påverkar de krav som följer av en anknytning till ett annat land föreskrivs dessutom undantag i förordning nr 1215/2012 och i Rom II-förordningen till förmån för särskilda bestämmelser inom unionsrätten,<sup>7</sup> varvid särskilt de i förordning (EG) nr 6/2002<sup>8</sup> ges prioritet.

4. Förevarande begäran om förhandsavgörande ger domstolen tillfälle att klarlägga hur dessa tre förordningar förhåller sig till varandra i fråga om de situationer som anges i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, nämligen de situationer där en talan om intrång väcks vid domstolarna i den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit.

## II. Tillämpliga bestämmelser

### A. Förordning nr 6/2002

5. Artikel 82 i förordning nr 6/2002 har rubriken ”Internationell behörighet”, och där anges följande i punkt 5:

”Sådan talan som avses i artikel 81 a och d får även väckas vid domstol i den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit.”

6. I artikel 88 i samma förordning, som har rubriken ”Tillämplig lag”, föreskrivs följande:

”1. Domstolarna för gemenskapsformgivningar skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall en domstol för gemenskapsformgivningar tillämpa det egna landets lagstiftning, inklusive dess internationella privaträtt.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall en domstol för gemenskapsformgivningar tillämpa de rättegångsregler som gäller för en talan beträffande ett nationellt formskydd i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”

### B. Rom II-förordningen

7. I artikel 1 i Rom II-förordningen, som har rubriken ”Tillämpningsområde”, anges i punkt 1 följande:

”Denna förordning skall tillämpas på utomobligatoriska förpliktelser på privaträttens område i situationer som innebär lagkonflikt. ...”

<sup>7</sup> I artikel 67 i förordning nr 1215/2012 anges i huvudsak att förordningen inte ska påverka tillämpningen av de bestämmelser på särskilda områden som finns i unionsrättsakter. I artikel 27 i Rom II-förordningen anges att förordningen inte ska inverka på tillämpningen av gemenskapsrättsliga bestämmelser som på särskilda områden fastställer lagvalsregler för utomobligatoriska förpliktelser.

<sup>8</sup> Rådets förordning av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

8. I artikel 8 i denna förordning, som har rubriken ”Immaterialrättsintrång”, föreskrivs följande:

”1. Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterialrättsintrång skall vara lagen i det land där skydd görs gällande.

2. Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett intrång i en immateriell rättighet som gäller i hela gemenskapen, skall vara lagen i det land där intrånget skedde när det gäller alla frågor som inte regleras i det relevanta gemenskapsinstrumentet.

...”

### III. Omständigheterna i det nationella målet

9. Acacia Srl är ett italienskt bolag som i Italien tillverkar fälgar för motorfordon och saluför dessa i hela Europeiska unionen.

10. Bolaget Bayerische Motoren Werke AG (nedan kallat BMW) anser att Acacias saluföring av vissa fälgar i Tyskland utgör ett intrång i dess registrerade gemenskapsformgivning och har i Tyskland väckt talan om intrång vid en domstol för gemenskapsformgivningar.

11. Denna domstol förklarade sig behörig i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002.

12. Nämnda domstol slog dessutom fast att Acacia hade utfört den intrångshandling som BMW hävdade och förpliktade Acacia att upphöra med det konstaterade intrånget. Med hänvisning till artikel 8.2 i Rom II-förordningen tillämpade denna domstol tysk rätt på BMW:s accessoriska yrkanden om att svaranden skulle utge skadestånd, lämna upplysningar, överlämna handlingar, överlämna produkter för destruktion samt redovisa räkenskaper. Dessa yrkanden bifölls i huvudsak.

13. Acacia har vid den hänskjutande domstolen överklagat detta avgörande. Bolaget gör bland annat gällande att italiensk rätt är tillämplig på BMW:s accessoriska yrkanden.

14. Den hänskjutande domstolen bekräftar att behörigheten för de tyska domstolarna i förevarande fall grundar sig på artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 och att Acacia har utfört den intrångshandling som hävdas av BMW.

15. Den hänskjutande domstolen hyser emellertid tvivel i fråga om vilken nationell rätt som är tillämplig på BMW:s accessoriska yrkanden och anser att utgången av målet i viss utsträckning är avhängig av denna fråga. Enligt ett expertutlåtande om italiensk rätt som lagts fram av Acacia är bestämmelserna i tysk rätt om överlämnande av handlingar och redovisning av räkenskaper annorlunda än i italiensk rätt. Om det är italiensk rätt som är tillämplig på de accessoriska yrkandena bör således avgörandet i första instans ändras.

16. Den hänskjutande domstolen anser att det av artikel 8.2 i Rom II-förordningen, så som denna tolkades av EU-domstolen i domen i målet Nintendo<sup>9</sup>, följer att italiensk rätt ska tillämpas i det aktuella fallet. Den hänskjutande domstolen påpekar att den skadevällande händelsen ska anses ha ägt rum i Italien, eftersom de omtvistade produkter som levererats till Tyskland har sitt ursprung i Italien. Enligt denna domstol ska kriteriet i fråga om den plats där den skadevällande

<sup>9</sup> Dom av den 27 september 2017 (C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724) (nedan kallad domen i målet Nintendo).

händelse som fastställdes i domen i målet Nintendo tillämpas inte bara i den situation där de intrångshandlingar för vilka svaranden kritiserats har utförts i flera medlemsstater, så som fallet var i det mål som gav upphov till nämnda dom, utan också i situationer där de har utförts i en enda medlemsstat, så som i det aktuella fallet.

17. Denna lösning skulle garantera att den lag som är tillämplig på skadan är densamma i båda dessa situationer. Domen i målet AMS Neve m.fl.<sup>10</sup>, som åberopas av BMW till stöd för dess ståndpunkt att tysk rätt är tillämplig på de accessoriska yrkandena, ändrar på intet sätt kravet om att säkerställa att samma materiella lag tillämpas i dessa båda situationer.

#### IV. Förfarandet vid EU-domstolen och tolkningsfrågorna

18. Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) genom ett beslut av den 31 augusti 2020, som inkom till EU-domstolen den 8 september 2020, att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

- ”1) Kan den nationella domstol som enligt artikel 82.5 i formgivningsförordningen är internationellt behörig att pröva en talan om intrång i gemenskapsformgivning tillämpa nationell lagstiftning i den medlemsstat där nämnda domstol är belägen (*lex fori*) på accessoriska yrkanden som har anknytning till den medlemsstaten?
- 2) För det fall att den första frågan ska besvaras nekande: Kan ’den plats där motparten har utfört ... den första handling som utgör intrång eller fara för intrång’, i den mening som avses i EU-domstolens dom i mål C-24/16 och 25/16 (Nintendo/Big Ben), angående fastställandet av tillämplig lag på accessoriska yrkanden i enlighet med artikel 8.2 i [Rom II-förordningen], också avse den medlemsstat där konsumenter – som internetbaserad reklam riktar sig till – befinner sig, och där intrångsgörande produkter släpps ut på marknaden i den mening som avses i artikel 19 i formgivningsförordningen, när det endast är handlingen bestående i att saluföra och släppa ut dessa produkter på marknaden i nämnda medlemsstat som bestrids, även för det fall att den internetreklam som låg till grund för saluföringen och utsläppandet på marknaden härrör från en annan medlemsstat?”

19. Skriftliga yttranden har ingetts av BMW och Europeiska kommissionen och de var även företrädare vid den muntliga förhandlingen den 8 juli 2021.

#### V. Bedömning

##### A. Den första tolkningsfrågan

20. Genom sin första tolkningsfråga vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 1.1 i Rom II-förordningen samt artiklarna 88.2 och 89.1 d i förordning nr 6/2002 ska tolkas på så sätt att den situation där en domstol i en medlemsstat vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i den sistnämnda förordningen inte innebär en lagkonflikt enligt artikel 1.1 i Rom II-förordningen och att det inte är den lag som anges som tillämplig genom lagvalsreglerna i denna förordning som ska tillämpas på accessoriska yrkanden som har anknytning till den berörda medlemsstatens territorium utan *lex fori*.

<sup>10</sup> Dom av den 5 september 2019 (C-172/18, EU:C:2019:674) (nedan kallad domen i målet AMS Neve m.fl.).

21. Det tycks mig lämpligt att före prövningen av denna fråga framhålla sammanhanget i fråga om behörighet för en domstol vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 (avsnitt 1). För att på relevant sätt besvara frågan kommer jag att i ett första steg visa att den möjligheten bör avvisas att de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet omfattas av principen om *lex fori processualis* och med nödvändighet måste omfattas av lagen i den medlemsstat där den domstol har sitt säte vid vilken en talan om intrång har väckts (avsnitt 2) och sedan, i ett andra steg, pröva om den situation där talan har väckts vid en domstol i en medlemsstat i enlighet med denna bestämmelse kräver att lagvalsregler tillämpas (avsnitt 3).

### 1. Artikel 82.5 i förordning nr 6/2002

22. Vad avser den behörighet som medlemsstaters domstolar har i fråga om att pröva talan om intrång anges i artikel 82.1–82.3 i förordning nr 6/2002 ett antal hierarkiskt ordnade anknytningskriterier, varvid det första är svarandens hemvist inom unionen och det andra svarandens driftställe i unionen. Om svaranden varken har hemvist eller driftställe i unionen föreskrivs i förordningen behörighet grundad på *forum actoris*, medan det tredje och det fjärde anknytningskriteriet är karendens hemvist eller driftställe i unionen. Slutligen ska talan om intrång i sista hand (*ultima ratio*) väckas vid domstol i den medlemsstat där Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har sitt säte.

23. Dessutom kan enligt artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 talan om intrång även väckas vid domstolarna i den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit. Som det framgår av artikel 83 i förordning nr 6/2002 är, till skillnad från domstolar vid vilka talan har väckts i enlighet med artikel 82.1–82.3 i denna förordning, den domstol vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i denna förordning behörig endast i fall där intrång eller fara för intrång har förekommit i den medlemsstat där den domstol har sitt säte vid vilken talan har väckts.

24. Ett sådant antal hierarkiskt ordnade anknytningskriterier, vilka kompletteras av dem som gäller den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit, föreligger även i förordning (EU) 2017/1001.<sup>11</sup> Den praxis som domstolen har utvecklat inom ramen för denna förordning, i synnerhet i domen i målet AMS Neve m.fl., är således överförbar på förordning nr 6/2002. Som det framgår av punkt 64 i nämnda dom är dock inte de lösningar som valts i fråga om behörighetsbestämmelserna nödvändigtvis tillämpliga på de lagvalsregler som är centrala inom förevarande begäran om förhandsavgörande. Eftersom domen i målet AMS Neve m.fl. inte får tolkas på så sätt att den begränsar eller inför en avgränsning i förhållande till domen i målet Nintendo.

### 2. Principen om *lex fori processualis*

25. I fråga om vilken lag som är tillämplig på andra påföljder än de som anges i artikel 89.1 a–c i förordning nr 6/2002 fastställs i artikel 89.1 d i samma förordning att det är lagen i den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit, varvid det förklaras att detta också gäller i fråga om bestämmelserna om internationell privaträtt i denna lags. I linje härmed hänvisas

<sup>11</sup> Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Se i mitt förslag till avgörande i mål AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:276, punkterna 29–32).

i artikel 88.2 i nämnda förordning med avseende på alla frågor som inte ligger inom förordningens tillämpningsområde, i sin tur till lagen i den medlemsstat där domstolen för gemenskapsformgivning har sitt säte, däribland den vid vilken talan om intrång har väckts.

26. Inom den aktuella unionslagstiftningen ska dessa hänvisningar, om de gäller internationell privaträtt, förstås så, att de avser bestämmelserna i Rom II-förordningen<sup>12</sup>. I de medlemsstater som tillämpar lagvalsreglerna i denna förordning innebär således hänvisningarna i artiklarna 89 d och 88.2 i förordning nr 6/2002 att samma nationella rätt ska tillämpas.

27. Vad avser principen om *lex fori processualis* ska däremot de olika delar inom förfarandet som inte omfattas av de enhetliga bestämmelserna inom unionsrätten följa nationell lag i den medlemsstat där den domstol har sitt säte vid vilken en talan har väckts.<sup>13</sup> I förordning nr 6/2002 tycks denna princip vara erkänd i dess artikel 88.3.<sup>14</sup> Principen om *lex fori processualis* återspeglas dessutom i artikel 89.2 i samma förordning på så sätt att domstolen för gemenskapsformgivning i enlighet med sin nationella lagstiftning ska vidta sådana åtgärder som syftar till att se till att de påföljder som avses i artikel 89.1 i förordningen efterlevs.

28. Domen i målet *Gautzsch Großhandel*<sup>15</sup> ger användbara hållpunkter för avfärdande av hypotesen att de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet omfattas av principen om *lex fori processualis*.

29. I fråga om, för det första, ett yrkande om destruktion av de intrångsgörande produkterna framgår det av domen i målet *H. Gautzsch Großhandel*<sup>16</sup> att detta omfattas av begreppet ”annan påföljd” enligt artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002.

30. Vad vidare beträffar yrkanden om ersättning för den skada som vållats av intrångsgörarens verksamhet och om informationsföreläggande angående denna verksamhet för utredning av skadan, så avser dessa enligt domen i målet *H. Gautzsch Großhandel*<sup>17</sup> inte en påföljd i den mening som avses i artikel 89 i förordning nr 6/2002. Sådana yrkanden regleras dock i enlighet med artikel 88.2 i förordningen av nationell rätt i det land där den domstol för gemenskapsformgivning vid vilken talan har väckts har sitt säte.

31. Slutligen bör det enligt min uppfattning i förlängningen av resonemanget i domen i målet *H. Gautzsch Großhandel*<sup>18</sup> förhålla sig på samma sätt i fråga om yrkandena om överlämnande av handlingar och redovisning av räkenskaper. Vad som kännetecknar dessa yrkanden tycks inte stå långt ifrån ett yrkande om att få information om intrångsgörarens verksamhet. Domstolen har

<sup>12</sup> Se domen i målet *Nintendo*, punkt 93.

<sup>13</sup> Se, för ett liknande resonemang, J.J. Fawcett, P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 743, punkt 13.158.

<sup>14</sup> Se, för ett liknande resonemang, P. De Miguel Asensio, *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, punkt 5.123. Jag vill för fullständighetens skull ange att artikel 88.3 i förordning nr 6/2002 – där *lex fori* anges som den lag som ska tillämpas på de frågor som bestämmelsen omfattar – enligt en av tolkningarna inom doktrinen utgör en *lex specialis* i förhållande till artikel 88.2 i denna förordning eftersom den även omfattar procedurfrågor. Se A. Späth, ”Artikel 88”, *Community Design Regulation (EC) nr 6/2002 – A Commentary*, sammanställd av Hasselblatt, G. N., C. H. Beck, München, 2015, s. 512. I fråga om tvisten i det nationella målet är det inte nödvändigt att ge sig in i diskussioner i doktrinen angående räckvidden för artikel 88.2 i förordning nr 6/2002. Vad som i det aktuella fallet är av vikt är att avgöra om de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet omfattas av principen om *lex fori processualis*, som kommer till uttryck i artikel 88.3 i samma förordning.

<sup>15</sup> Dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

<sup>16</sup> Se dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punkt 52).

<sup>17</sup> Dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punkt 53).

<sup>18</sup> Dom av den 13 februari 2014, (C-479/12, EU:C:2014:75).

nämligen i domen i målet Nintendo<sup>19</sup> bekräftat att de accessoriska yrkandena om överlämnandet av handlingar och räkenskaper omfattas av antingen artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002 eller av artikel 88.2 i detsamma, varvid det i båda dessa bestämmelser hänvisas till tillämplig nationell lagstiftning.

32. Följaktligen omfattas inte de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet av principen om *lex fori processualis*. Det bör därför nu fastställas om det i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 krävs att lagvalsreglerna tillämpas i den situation där talan har väckts vid en domstol i en medlemsstat.

### 3. Tillämpning av lagvalsregler

33. För att man, när en talan om intrång är anhängig vid en domstol i en medlemsstat i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, ska kunna sluta sig till att det måste vara *lex fori* som är tillämplig på de accessoriska yrkandena måste det beaktas att det vid denna domstol inte är fråga om en lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-förordningen.

34. Som jag redan har angett i punkt 3 i förevarande förslag till avgörande ska nämligen lagvalsreglerna i bland annat förordning nr 6/2002 ha företräde framför lagvalsreglerna i Rom II-förordningen. I förordning nr 6/2002 anges dock inte någon lagvalsregel enligt vilken det är *lex fori* som är tillämplig lag i de situationer som anges i artikel 82.5 i förordningen. I motsats till vad BMW hävdar innehåller artikel 83.2 i denna förordning inte någon sådan bestämmelse. Som det framgår av rubriken fastställs i denna bestämmelse omfattningen av behörigheten i fråga om intrång.

35. När det inte finns någon sådan lagvalsregel ska de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet i princip omfattas av den lag som anges som tillämplig i enlighet med Rom II-förordningen, bland annat när talan har väckts vid en domstol i en medlemsstat i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002. Rom II-förordningen tillämpas emellertid endast i situationer som innebär lagkonflikt. För att kunna besvara den första frågan så att lagvalsreglerna i denna förordning ska tillämpas på de berörda yrkandena bör det därför prövas om situationen i det nationella målet innebär en lagkonflikt.<sup>20</sup>

#### a) En situation som innebär lagkonflikt

36. I unionsrätten anges inte innebörden av uttrycket ”situation som innebär lagkonflikt”, vilket används för att ange tillämpningsområdena för Rom II-förordningen respektive Rom I-förordningen och dess föregångare, det vill säga konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980.<sup>21</sup> Det förhållandet att detta uttryck ofta används inom unionens internationella privaträtt för att avgränsa tillämpningsområdet för dess instrument är följden av ett väl avvägt val från lagstiftarens sida.

<sup>19</sup> Punkt 47 i domen.

<sup>20</sup> Det anges visserligen i artikel 1.1 i Rom II-förordningen också att den ska tillämpas på utomobligatoriska förpliktelser på privaträttens område. Det föreligger dock i det aktuella fallet inget som tyder på en förekomst av sådana förpliktelser.

<sup>21</sup> EGT L 266, 1980, s. 1; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 70.

37. Att det föreligger en situation som innebär lagkonflikt är ett inom internationell privaträtt väl etablerat villkor för att lagvalsregler ska tillämpas,<sup>22</sup> trots att den exakta innebörden av detta krav inte tolkas enhetligt.<sup>23</sup> Enligt den minst kontroversiella tolkningen i fråga om nationella lagvalsregler, och om man bortser från de nyanser som diskuteras inom doktrinen, anses detta krav vara uppfyllt om den situation som berörs är gränsöverskridande genom att flera stater berörs och således, åtminstone teoretiskt sett, kan falla under nationell rätt i fler än en av dessa stater.

38. Med avseende på denna tolkning ska en domstol i en medlemsstat som ska tillämpa de nationella eller traktatbaserade lagvalsregler som är i kraft i denna medlemsstat i ett fall som det som berörs i det nationella målet, när lagvalsreglerna i Rom II-förordningen inte är tillämpliga, åtminstone tänka sig möjligheten att andra lagar än de egna är tillämpliga. Parterna i det nationella målet har faktiskt hemvist i olika medlemsstater. Dessutom skedde det första intrånget i en medlemsstat, nämligen i Italien, medan följderna av detta inträder i en annan medlemsstat, nämligen Tyskland.

39. För att tolka uttrycket ”situation som innebär lagkonflikt” i den mening som avses i Rom II-förordningen kan det därför finnas skäl till att peka på de rättsliga grunderna för denna. Unionen ska nämligen i enlighet med artikel 61 c EG, som är en av de rättsliga grunderna för denna förordning, och artikel 65 EG (numera artikel 67.3 respektive artikel 81 FEUF) besluta om åtgärder på området för civilrättsligt samarbete som har gränsöverskridande följder när så är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl. De enhetliga lagvalsreglerna i Rom II-förordningen, syftar i sig förvisso till att undanröja de hinder för att den inre marknaden ska fungera väl som kan följa av skillnaderna mellan de nationella lagstiftningarna på området.<sup>24</sup>

40. Man bör för att undanröja sådana hinder ge lämplig innebörd åt uttrycket ”situation som innebär lagkonflikt” i artikel 1.1 i Rom II-förordningen, i syfte att säkerställa att det inte är de nationella eller traktatbaserade lagvalsreglerna utan lagvalsreglerna i denna förordning som är tillämpliga i alla situationer där en domstol i en medlemsstat, på grund av att flera medlemsstater och tredjeländer är berörda, åtminstone måste tänka sig möjligheten att andra lagar än den egna är tillämpliga. Som det görs gällande i doktrinen ska följaktligen Rom II-förordningen tillämpas i situationer där parterna, som i det aktuella fallet, har hemvist i olika medlemsstater<sup>25</sup> utan att ens behöva ange andra omständigheter av betydelse för situationen i det nationella målet än att det är gränsöverskridande.<sup>26</sup>

41. En sådan relevant tolkning av uttrycket ”situation som innebär lagkonflikt” bekräftas av en systematisk tolkning av Rom II-förordningen. Artikel 14.2 i denna förordning avser nämligen de situationer där ”alla omständigheter av betydelse för situationen vid den tidpunkt då den

<sup>22</sup> Se bland annat van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, s. 240.

<sup>23</sup> I fråga om de olika tolkningarna inom doktrinen av de berörda termerna, se mitt förslag till avgörande i målet *Vinyls Italia* (C-54/16, EU:C:2017:164, punkterna 97–107). Se även Wilke, F.M., *Dimensions of Coherence in EU Conflict-of-Law Rules*, *Journal of Private International Law*, 2020, vol. 16, nr 1, 2020, s. 179 och 180.

<sup>24</sup> Se, analogt, dom av den 17 oktober 2018, UD (C-393/18 PPU, EU:C:2018:835, punkterna 38–41).

<sup>25</sup> Se J. Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2021, s. 269 och 270.

<sup>26</sup> Se van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, s. 240, där detta uttryck förklaras på så sätt att målet måste ha något slags faktiskt utlandsanknytning för att en domstol ska tänka sig att det åtminstone finns en möjlighet att andra lagar än den egna statens ska tillämpas. Se, för ett liknande resonemang, kommentaren till begäran om förhandsavgörande i förevarande mål hos A. Kur, ”Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 52, 2021, s. 590. Enligt den kommentaren skulle det endast kunna anses att en tolkning enligt vilken artikel 8.2 i Rom II-förordningen inte är tillämplig på tvisten i det nu aktuella nationella målet, om tvisten inte hade någon gränsöverskridande verkan. Författaren anser emellertid att en sådan verkan på tydligt sätt föreligger i det nu aktuella fallet. Svaranden är nämligen ett bolag med säte i Italien och dessutom avser intrånget en rättighet som gäller i hela unionen.



skadevållande händelsen inträffade har anknytning till ett annat land än det vars lag har valts”. Dessa situationer omfattas således av förordningens tillämpningsområde trots att det i dem endast förekommer en enda omständighet som berör en annan stat, nämligen att det är lagen i denna stat som har valts. Av desto större anledning bör således denna förordning vara tillämplig i den situation som berörs i det nationella målet där det, som jag har redovisat i punkt 40 i förevarande förslag till avgörande, finns flera sådana omständigheter.

42. Ett konstaterande av att den situation som avses i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 inte innebär någon lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-förordningen, eftersom räckvidden för domstolens behörighet är territoriellt begränsad, skulle slutligen få konsekvenser för unionens internationella privaträtt i dess helhet, det vill säga utöver gemenskapsformgivning, i andra situationer än den som föreligger i det nationella målet. Detta skulle i sak innebära att lagvalsreglerna inte ska tillämpas trots att de har tillkommit för att ange tillämplig lag även i dessa situationer till följd av att de är gränsöverskridande.

43. Det ovannämnda förhållandet skulle nämligen för det första göra det möjligt för enskilda personer att kringgå lagvalsreglerna inom unionens internationella privaträtt och undvika att den lag tillämpas som enligt dessa regler ska vara tillämplig. Det skulle räcka med att på ett konstlat sätt bryta upp en tvist för att ge denna en begränsad territoriell räckvidd eller för att samla de omtvistade yrkandena inom en enda medlemsstat. Om, för att fullfölja resonemanget, en domstol i en medlemsstat i enlighet med de processrättsliga bestämmelser som följer av *lex fori*, kan inrikta förfarandet på omständigheterna i just denna medlemsstat skulle det bli tillåtet för denna att inte tillämpa lagvalsreglerna inom unionens internationella privaträtt.

44. Dessutom skulle lagvalsreglerna inom unionens internationella privaträtt inte heller vara tillämpliga på utomobligatoriska förpliktelser i situationer där i enlighet med förordning nr 1215/2012 – som endast är tillämplig på rättstvister som har någon form av anknytning till ett annat land<sup>27</sup> – en domstol i en medlemsstat, i enlighet med EU-domstolens praxis, är behörig endast att pröva sådan skada som vållats i denna medlemsstat.<sup>28</sup>

45. Artikel 1.1 i Rom II-förordningen samt artiklarna 88.2 och 89.1 d i förordning nr 6/2002 ska därför tolkas på så sätt att det, om en domstol i en medlemsstat vid vilken talan om intrång har väckts i enlighet med artikel 82.5 i denna förordning av en innehavare av en gemenskapsformgivning med driftställe i denna medlemsstat mot en intrångsgörare med driftställe i en annan medlemsstat, vilken avser saluföring och utsläppande av berörda produkter på marknaden i den första medlemsstaten, föreligger en situation som innebär lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-förordningen, vilket därmed innebär att artikel 8.2 i denna förordning anger vilken lag som ska vara tillämplig på accessoriska yrkanden som har anknytning till den medlemsstaten.

46. Med de argument som framlagts av BMW, vilka framför allt avser den ändamålsenliga verkan av artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, kan det inte ifrågasättas att denna tolkning är välgrundad.

<sup>27</sup> Se punkt 2 i förevarande förslag till avgörande.

<sup>28</sup> Se, särskilt, möjliga fall som domstolen angav i dom av den 21 maj 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punkt 55), och dom av den 21 december 2016, Concurrence (C-618/15, EU:C:2016:976, punkt 31).

b) Ändamålsenlig verkan av artikel 82.5 i förordning nr 6/2002

47. BMW hävdar att tillämpning av en annan lag än *lex fori* i de situationer som anges i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 skulle minska den ändamålsenliga verkan av den alternativa behöriga domstol som fastställs i denna bestämmelse.

48. Jag anser att denna tolkning skulle äventyra den ändamålsenliga verkan av lagvalsreglerna i Rom II-förordningen<sup>29</sup> och dessutom betvivlar jag att den skulle säkerställa ändamålsenlig verkan för artikel 82.5 i förordning nr 6/2002.

49. Genom att i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 ange en alternativ behörig domstol tillåter nämligen unionslagstiftaren, för det första, innehavaren av en gemenskapsformgivning att, om denne så önskar, väcka riktade talan där var och en gäller intrång som förekommit i en enda medlemsstat.<sup>30</sup>

50. EU-domstolen fann i domen i målet AMS Neve m.fl. att den ändamålsenliga verkan av en motsvarande bestämmelse som gällde ett EU-varumärke är att det finns en behörig domstol som alternativ till den domstol som annars skulle vara behörig, det vill säga den domstol som är behörig i fråga om den ort där svaranden har sin hemvist. För att sörja för att denna bestämmelse får ändamålsenlig verkan tolkade EU-domstolen den så, att den inte får leda till samma resultat som en bestämmelse där behörig domstol för den ort där svaranden har hemvist anges.<sup>31</sup> Det synsätt som domstolen sålunda anlade överensstämmer med dess praxis avseende unionens internationella privaträtt. Domstolen hade nämligen i ett prejudikatbildande avgörande avseende konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område<sup>32</sup> tillämpat samma logik vid tolkningen av en bestämmelse om alternativ behörig domstol för talan avseende skadestånd utanför avtalsförhållanden.<sup>33</sup>

51. Att det finns en alternativ behörig domstol vid vilken en innehavare av en gemenskapsformgivning effektivt kan åberopa sina rättigheter får dock inte förväxlas med möjligheten att noga utvälja den lag som ska vara tillämplig på accessoriska yrkanden som framställs inom ramen för en talan om intrång.<sup>34</sup> Om unionslagstiftaren i de situationer som avses i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 hade velat säkerställa överensstämmelse i fråga om behörig domstol och tillämplig lag, i likhet med bestämmelserna inom internationell privaträtt i arvsfrågor,<sup>35</sup> eller, så som denne delvis har gjort i fråga om underhållsskyldighet,<sup>36</sup> sörja för ett indirekt val av tillämplig lag i sådana situationer, hade denne gjort detta uttryckligen.

<sup>29</sup> Se punkt 42 i förevarande förslag till avgörande.

<sup>30</sup> Se, analogt, domen i målet AMS Neve m.fl., punkterna 42 och 63.

<sup>31</sup> Domen i målet AMS Neve m.fl., punkterna 49–52.

<sup>32</sup> EGT L 299, 1972, s. 32.

<sup>33</sup> Dom av den 30 november 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punkt 20; svensk specialutgåva, volym III, s. 209).

<sup>34</sup> Se, för ett liknande resonemang, E. Rosati, "Targeting Accepted as a Criterion to Establish International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14, nr 12, 2019, s. 927, där inriktningen tycks ligga vid förekomst av alternativ behörig domstol vid vilken en innehavare av en gemenskapsformgivning kan åberopa sina rättigheter och gör åtskillnad mellan detta och saken i den talan som denne innehavare kan väcka vid denna behöriga domstol. Efter att först ha inriktat sig på förekomsten av en alternativ behörig domstol förklarar författaren följande: "För att en kärande på ett ändamålsenligt sätt ska kunna åberopa [artikel 82.5 i förordning nr 6/2002] – och för att det ska vara värt för kändanden att väcka talan i en viss medlemsstat – skulle det nämligen vara nödvändigt att visa inte endast att svaranden har handlat i den medlemsstaten genom att sätta igång den process som ledde till visningen på internet, utan även att den aktuella verksamheten kan anses ha riktat sig till konsumenter i just den medlemsstaten."

<sup>35</sup> Se mitt förslag till avgörande i målet Oberle (C-20/17, EU:C:2018:89, punkt 104).

<sup>36</sup> Se mitt förslag till avgörande i målet KP (C-83/17, EU:C:2018:46, punkterna 77–79).

52. För det andra kan inte det argument som framförs av BMW vinna bifall, enligt vilket ingen annan lag än *lex fori* ska tillämpas i en annan medlemsstat inom ett förfarande vid en domstol som är behörig i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 – och, närmare bestämt, domstolen i den medlemsstat där det första intrånget skedde – eftersom tillämpning av denna lag medför en risk. BMW hävdar att tillämpningen av nämnda lag dels skulle möjliggöra för intrångsgöraren att som tillämplig lag, i fråga om accessoriska yrkanden, i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen välja en lag som ger innehavaren av en formgivning en lägre skyddsnivå, dels skulle detta allmänt sett medföra kostsamma expertutlåtanden och en betydande fördröjning inom förfarandet.

53. Det bör framhållas att sådana ”risker” följer av själva systematiken i förordning nr 6/2002 och framstår särskilt tydligt vid domstolar som är behöriga i enlighet med artikel 82.1–82.3 i förordning nr 6/2002. Enligt artikel 8.2 i Rom II-förordningen ska dessa domstolar om inget annat föreskrivs utan territoriell begränsning i fråga om räckvidden för sin behörighet tillämpa lagen i den medlemsstat där det första intrånget skedde. Av samma skäl kan inte de argument vinna bifall med vilka BMW gör gällande att tillämpningen av *lex fori* garanterar optimal förutsägbarhet och rättssäkerhet samt en rimlig avvägning mellan parternas intressen.

54. Genom att hävda att tillämpningen vid en domstol vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 av en annan lag än *lex fori* skulle äventyra den ändamålsenliga verkan av alternativ behörig domstol förefaller, för det tredje, BMW bortse från att denna förordning innehåller bestämmelser som unionslagstiftaren har ansett vara nödvändiga för att säkerställa en innehavare av en gemenskapsformgivning effektivt kan åberopa sina rättigheter vid de domstolar som är tillgängliga för denne. Som det anges i skäl 22 till den nämnda förordningen bör åtgärder för att säkerställa utövandet av dessa rättigheter regleras i nationell lagstiftning och det är därför nödvändigt att föreskriva vissa grundläggande, enhetliga påföljder i alla medlemsstater. Därigenom tillåts medlemsstaternas domstolar genom artikel 89.1 a i samma förordning att förbjuda svaranden ”att fortsätta de handlingar som innebär intrång eller fara för intrång i gemenskapsformgivningen”. Dessutom har unionslagstiftaren genom direktiv 2004/48/EG<sup>37</sup> till viss del harmoniserat de åtgärder, förfaranden och sanktioner som krävs för att säkerställa skyddet för industriella rättigheter, sådana som ges genom förordning nr 6/2002.

55. Till sist och för det fjärde kan BMW inte heller vinna framgång med sitt argument att den ändamålsenliga verkan av artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 kan äventyras, framför allt när en innehavare av en gemenskapsformgivning skyndsamt måste åberopa sina rättigheter, bland annat inom ett interimistiskt förfarande. Genom detta argument tycks BMW bortse från att behörigheten för en domstol för gemenskapsformgivning i en medlemsstat vad gäller beslut om interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, i princip inte tas upp i artikel 82 i denna förordning utan i 90.1 i densamma. Enligt sistnämnda bestämmelse kan denna domstol besluta om de interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, som föreskrivs i den medlemsstatens lagstiftning i fråga om nationell gemenskapsformgivning. Genom artikel 90.1 i förordning nr 6/2002 kompletteras sålunda förteckningen över de bestämmelser i denna förordning som ger uttryck för principen om *lex fori processualis*.<sup>38</sup> Trots att interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, omfattas av denna princip är de dessutom föremål för harmonisering genom artikel 9 i direktiv 2004/48.

<sup>37</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

<sup>38</sup> Se punkt 27 i förevarande förslag till avgörande.

56. Utan att det påverkar ovanstående anmärkningar, vilka särskilt gäller den ändamålsenliga verkan av artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, vidhåller jag den bedömning som jag gjort i punkt 45 i förevarande förslag till avgörande.

### ***B. Den andra tolkningsfrågan***

57. Genom sin andra fråga, vilken endast ställs i händelse av att den första frågan, så som jag föreslår, besvaras nekande vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 8.2 i Rom II-förordningen ska tolkas på så sätt att begreppet ”land där intrånget skedde”, i den mening som här avses, i fråga om fastställandet av tillämplig lag enligt denna bestämmelse hänför sig till den medlemsstat i vilken de konsumenter befinner sig till vilka internetbaserad reklam riktar sig och där produkter har släppts ut på marknaden vilka utgör ett intrång i rättigheterna för gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 19 i förordning nr 6/2002, när den talan som väcks i denna medlemsstat endast avser saluföring och utsläppande av berörda produkter på marknaden och när den reklam som ligger till grund för saluföringen har utformats i en annan medlemsstat.

58. Den andra frågan gäller om man i fråga om fastställandet av vilken lag som är tillämplig på de accessoriska yrkanden som berörs i det nationella målet bör tillämpa tolkningen av begreppet ”land där intrånget skedde” i domen i målet Nintendo. Alternativet skulle vara att man vid tolkningen av detta begrepp bör stödja sig på den tolkning som gjorts i fråga om domstols behörighet i domen i målet AMS Neve m.fl. med avseende på begreppet den medlemsstat där intrång eller fara för intrång har förekommit. Det hänvisas i den andra frågan till detta alternativ.

59. De som har yttrat sig i förevarande mål har här olika uppfattningar. I likhet med den hänskjutande domstolen uttalar sig kommissionen för tillämpning av tolkningen i domen i målet Nintendo, vilket enligt denna institution, skulle innebära att italiensk rätt ska tillämpas på de accessoriska yrkandena i det nationella målet. BMW anser att man, om den tolkningsfrågan besvaras nekande, bör stödja sig på tolkningen i domen i målet AMS Neve m.fl. och tillämpa tysk rätt på dessa yrkanden.

60. För att ta ställning till denna fråga måste det för det första prövas vilken innebörd uttalandet i domen i målet Nintendo om ”en situation där flera olika intrångshandlingar ..., vilka har utförts i olika medlemsstater, görs gällande mot en och samma svarande” har, och, eventuellt,<sup>39</sup> huruvida tolkningen i den domen även är tillämplig på andra situationer. För det andra måste det prövas i vilken mån tolkningen av artikel 8.2 i Rom II-förordningen bör vägledas av en önskan att undvika tillämpning av lagen i ett tredjeland.

#### *1. Domen i målet Nintendo*

61. Utgångspunkten för det resonemang som domstolen lagt till grund för sin tolkning i domen i målet Nintendo är konstaterandet i punkt 99 i denna dom att mål rörande intrång i immateriella rättigheter ’synnerligen komplicerade, eftersom det ofta händer att flera intrångshandlingar görs gällande mot en och samma svarande, vilket medför att flera platser skulle kunna utgöra relevant anknytningspunkt – såsom plats där skadan har uppkommit – i syfte att fastställa vilken lag som ska tillämpas. Detta är särskilt fallet när det, såsom framgår av punkt 103 i domen, rör sig om situationer där flera olika intrångshandlingar vilka förekommit i olika medlemsstater görs

<sup>39</sup> För den händelse att det i det nu aktuella fallet inte rör sig om en sådan situation.

gällande mot en och samma svarande. Under sådana förhållanden ska enligt EU-domstolen en nationell domstol, för att inte behöva tillämpa flera olika lagar, tolka begreppet ”land där intrånget skedde” i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen, där det hänvisas till den ”plats där den första handling som utgör intrång eller fara för intrång har utförts och som ligger till grund för det kritiserade handlandet”<sup>40</sup>.

62. Domstolen förklarade närmare bestämt i detta första steg i punkt 103 i domen i målet Nintendo att man, i en situation där flera olika intrångshandlingar görs gällande mot en och samma svarande bestående i begreppet användning, i den mening som avses i artikel 19.1 i förordning nr 6/2002, vilka har utförts i olika medlemsstater, vid fastställande av den skadevällande händelsen inte ska hänföra sig till var och en av de kritiserade handlingarna utan göra en övergripande bedömning av nämnda svarandes handlande i syfte att fastställa den plats där nämnda svarande har utfört den första handling som utgör intrång eller fara för intrång och som ligger till grund för det kritiserade handlandet.

63. I sina klargöranden för fastställandet av var det första intrånget skedde gjorde dock domstolen i punkt 103 i nämnda dom, i ett andra steg, avskilt från det föregående och endast här,<sup>41</sup> åtskillnad mellan de situationer där en aktör på en webbplats har salufört produkter som gör intrång på de rättigheter som ges genom gemenskapsformgivningen och situationer där en aktör låter transportera produkter som påstås medföra intrång i immateriella rättigheter till en annan medlemsstat än den där denne har hemvist med hjälp av ett utomstående företag.

64. Det följer härav att hänvisningen i punkt 103 i domen i målet Nintendo till en ”situation där flera olika intrångshandlingar görs gällande mot en och samma svarande” inte, i enlighet med resonemanget i denna dom, gäller ett fall där intrångshandlingarna utgör olika former av ”användning” i den mening som avses i artikel 19.1 i förordning nr 6/2002 som skett i flera medlemsstater, utan ett fall där flera olika intrångshandlingar vilka utgör samma form av ”användning” har förekommit i olika medlemsstater.

65. Således infinner sig frågan huruvida det rör sig om flera intrångshandlingar som utgör samma form av ”användning”, vilka i enlighet med punkt 103 i domen i målet Nintendo har förekommit i olika medlemsstater, när det kritiserade handlandet, såsom i förevarande fall, består i saluföring riktad till konsumenter som befinner sig i en medlemsstat (Tyskland) samt i utsläppande av produkter på marknaden i denna medlemsstat och i att den reklam på internet som utgör grunden för denna saluföring och detta utsläppande på marknaden har utformats i en annan medlemsstat (Italien).

66. Kommissionen hävdar att denna fråga bör besvaras jakande. Den anser i sak att det rör sig om flera intrångshandlingar som förekommit i olika medlemsstater även vid saluföring på internet av produkter som utgör intrång i immateriella rättigheter, och även om den domstol vid vilken talan har väckts har behörighet endast i fråga om intrångshandlingarna i en enda medlemsstat.

<sup>40</sup> EU-domstolen frångick därigenom den tolkning som gjorts av den nationella domstolen i första instans i det mål gav upphov till begäran om förhandsavgörande i målet Nintendo. I det målet hade förstainstansdomstolen ansett att tillämplig rätt var ”lagen i det land där intrånget skett” och förklarat att det i det aktuella fallet rörde sig om tysk, österrikisk och fransk rätt. Se domen i målet Nintendo, punkt 28.

<sup>41</sup> Se punkterna 106 och 109 i domen i målet Nintendo. Se även Azzi, T., ”Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires”, *Revue critique de droit international privé*, nr 4, 2018, s. 847, där det tycks konstateras en motsägelse mellan de ovannämnda punkterna i domen och punkt 103 i denna.

67. Denna tolkning har förespråkare inom doktrinen. Dessa anser med utgångspunkt i territorialitetsprincipen att det helt enkelt inte är möjligt att en ”skada” som utgörs av intrång i en immateriell rättighet kan ha vållats i ett land utan att en ”skadevållande händelse” som utgörs av en intrångshandling också har inträffat där, eftersom dessa båda företeelser nödvändigtvis sammanfaller i fråga om det territorium där de tilldrar sig.<sup>42</sup> I en situation som den som berörs i förevarande fall föreligger minst två intrångshandlingar som har utförts i två olika medlemsstater.

68. Denna tolkning bekräftas också genom domen i målet AMS Neve m.fl., där domstolen i punkt 64 hänvisar till domen i målet Nintendo.

69. Genom att hänvisa till domen i målet Nintendo har domstolen i den första meningen i denna punkt i domen i målet AMS Neve m.fl. visserligen förklarat att ”[d]et [i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen] kan visa sig vara nödvändigt att fastställa tillämplig lag när en intrångstalan – som väckts vid behörig domstol avseende intrång som skett i varje medlemsstat – avser olika intrångshandlingar som skett i olika medlemsstater”. Detta kan i princip föra tankarna till att tolkningen i domen i målet Nintendo inte gäller de situationer där en domstol vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 är behörig endast i fråga om intrång som har förekommit, eller där fara för intrång har förekommit, i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.

70. Emellertid beskriver denna utsaga endast den rättstvist som gav upphov till begäran om förhandsavgörande i målet Nintendo utan att därmed utesluta en tillämpning av tolkningen i domen i målet Nintendo i de situationer som anges i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002.

71. Av än större betydelse är EU-domstolens förklaring i punkt 64 i domen i målet AMS Neve m.fl. att ”[f]ör att domstolen i ett sådant fall [<sup>43</sup>] inte ska behöva tillämpa flera lagar ska bara ett av dessa intrång – det vill säga det ursprungliga intrånget – identifieras såsom det som avgör vilken lag som ska tillämpas i målet”. Det följer därav att det första intrånget (utlösningen av förfarandet för uppladdning på internet av saluföringen) i fråga om de kritiserade handlanden som är föremål för domen i målet Nintendo, och särskilt att på internet saluföra produkter som påstås vara intrångsprodukter, utgör en av dessa intrångshandlingar. Med undantag av denna första intrångshandling har de övriga intrångshandlingarna i ett sådant fall förekommit i de medlemsstater där de konsumenter befinner sig för vilka berörd webbplats är tillgänglig.

72. Det bör således slås fast att det i det aktuella fallet i fråga om fastställandet av tillämplig lag i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen, under det förhållandet att det kritiserade handlandet utgörs av ett saluförande riktat till konsumenter som befinner sig i en medlemsstat (Tyskland) samt av ett utsläppande av produkter på marknaden i denna medlemsstat, och där den reklam på internet som ligger till grund för saluföringen och utsläppandet på marknaden har utformats i en annan medlemsstat (Italien), förekommer minst två intrångshandlingar, en i Tyskland och en i Italien.

73. I enlighet med tolkningen i domen i målet Nintendo bör det för att undvika att den domstol vid vilken talan har väckts måste tillämpa ett flertal olika lagar anses att en enda intrångshandling, nämligen den första, ligger till grund för valet av vilken lag som ska tillämpas på tvisten även i fråga om fastställandet av vilken lag som är tillämplig på de accessoriska

<sup>42</sup> Se A. Kur, anförut arbete, s. 588.

<sup>43</sup> Se punkt 69 i förevarande förslag till avgörande: ”När en intrångstalan – som väckts vid behörig domstol avseende intrång som skett i varje medlemsstat – avser olika intrång som skett i olika medlemsstater” (första meningen i punkt 64 i domen i målet AMS Neve m.fl.).

yrkandena i det nationella målet. Med beaktande av punkt 108 i nämnda dom utgörs det första intrånget av utlösandet av förfarandet för uppladdning på internet av saluföringen genom en aktör på den webbplats som tillhör denne.

74. Artikel 8.2 i Rom II-förordningen ska således tolkas på så sätt att i fråga om fastställande av vilken lag som är tillämplig på accessoriska yrkanden som framställts inom ramen för en sådan talan om intrång, ska begreppet ”land där intrånget skedde”, i den mening som avses i denna bestämmelse, anses avse det land där den första handling som utgör intrång har utförts och som ligger till grund för det kritiserade handlandet.

75. Någon annan bedömning föranleds inte av de argument som går ut på att visa att tolkningen i domen i målet Nintendo, när det rör sig om en svarande som har driftställe i ett tredjeland, kan innebära att det är lagen i ett tredjeland som förklaras tillämplig i alla frågor som inte omfattas av förordning nr 6/2002.

## 2. Det fall där svaranden har driftställe i ett tredjeland

76. Inom de diskussioner som har förts inom förfarandet vid domstolen samt inom diskussionerna i doktrinen har uppmärksamheten varit inriktad på konsekvenserna av tolkningen i domen i målet Nintendo i fråga om det fall där det första intrång som ligger till grund för det kritiserade handlandet sker i ett tredjeland. Det tycks som att åsikten att tolkningen i denna inte är tillämplig på de situationer som avses i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, vilka har utformats inom ramen för de diskussioner som förts, i synnerhet motiveras av en önskan att undvika tillämpning av lagen i ett tredjeland.

77. En tolkning av artikel 8.2 i Rom II-förordningen på så sätt, att det vid fastställande av vilken lag som är tillämplig på de accessoriska yrkanden som inges vid en domstol vid vilken talan har väckts i enlighet med artikel 82.5 i förordning nr 6/2002, alltid är *lex fori* som ska tillämpas, och att den andra frågan därför ska besvaras jakande, skulle dock inte i andra sammanhang än de som föreligger i förevarande begäran om förhandsavgörande lösa det kvarstående problemet med saluföring av aktörer med driftställe i ett tredjeland av produkter som utgör intrång i immateriella rättigheter som gäller i hela gemenskapen och med internetbaserad reklam för dessa.

78. Aktörer med driftställe i ett tredjeland kan nämligen i princip ställas till svars vid domstolarna i den stat där en kärke har sin hemvist inom unionen eller, i andra hand, där denne har sitt driftställe inom samma territorium eller, i tredje hand, vid domstolar med säte i samma stat där EUIPO har sitt säte.<sup>44</sup>

79. Dels skulle i sådana situationer behörigheten för en domstol vid vilken en talan om intrång har väckts inte omfatta bara en medlemsstat. Dessutom skulle målet då, i enlighet med formuleringen i punkt 103 i domen i målet Nintendo, gälla flera intrångshandlingar. Det skulle således i princip saknas skäl att inte tillämpa tolkningen i denna dom på så sätt att det blir lagen i ett tredjeland som anges som tillämplig på accessoriska yrkanden som framställts inom ramen för en talan om intrång.

80. Dels måste innehavaren av en gemenskapsformgivning för att kunna åberopa lagen i en medlemsstat, när det gäller accessoriska yrkanden som framställts inom ramen för en talan om intrång, anhängiggöra sin talan vid de domstolar som avses i artikel 82.5 i förordning nr 6/2002.

<sup>44</sup> Se punkt 22 i förevarande förslag till avgörande.

Dessutom måste innehavaren för att kunna åberopa en sådan lag och ansöka om skydd i hela unionen anhängiggöra talan vid domstolar i samtliga medlemsstater. Detta resultat förefaller föga tillfredsställande med tanke på förordningens systematik samt med beaktande av den territoriella räckvidden för de rättigheter som tillkommer innehavaren av en gemenskapsformgivning, som gäller i hela gemenskapen och i princip omfattar hela unionen.

81. När nu detta har redovisats ska det påpekas att det i artikel 3 i Rom II-förordningen visserligen föreskrivs att den lag som är tillämplig enligt denna förordning ska tillämpas även om den inte är lagen i en medlemsstat.

82. En tillämpning av lagen i ett tredjeland för att komplettera unionsförordningen med avseende på en immateriell rättighet som gäller i hela gemenskapen kan dock ge upphov till tvivel.

83. De rättigheter som tillkommer innehavaren av en gemenskapsformgivning enligt förordning nr 6/2002 har en geografisk räckvidd som i princip omfattar hela unionen, inom vilken gemenskapsformgivningar åtnjuter ett enhetligt skydd och får enhetlig rättsverkan.<sup>45</sup> Ett intrång i en immateriell rättighet inom gemenskapen i den mening som avses i artikel 8.2 i Rom II-förordningen kan således inte föreligga i ett land som inte erkänner denna rättighet. Denna tolkning grundar sig på överväganden som kan föra tankarna till övervägandena i doktrinen angående sammanfall av ett intrång i en immateriell rättighet och en skadevällande händelse som utgörs av en intrångshandling.<sup>46</sup> Dessutom är det endast medlemsstaterna som berörs av harmoniseringen genom direktiv 2004/48 i fråga om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som krävs för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som ges bland annat i förordning nr 6/2002.

84. Om den reklam på internet som ligger till grund för saluföringen och utsläppandet på marknaden har utformats i ett annat tredjeland kan denna således inte utgöra ett "land där intrånget skedde" i den mening som avses i artikel 8.2 i Rom II-förordningen. Vad gäller fastställande av tillämplig lag i enlighet med denna bestämmelse bör hänsyn endast tas till lagarna i de medlemsstater där de konsumenterna befinner sig till vilka internetbaserad reklam riktar sig och där de berörda produkterna har släppts ut på marknaden. Till skillnad från andra lagvalsregler i denna förordning anges således genom kriteriet i artikel 8.2 endast lagarna i medlemsstaterna som tillämpliga. Denna lagvalsregel föreligger emellertid inte i ett rättsligt vakuum och bör tolkas i jämförelse med förordningarna om immateriella rättigheter som gäller i hela gemenskapen vilka åtnjuter ett enhetligt skydd och får enhetlig rättsverkan i hela unionen.

85. Visserligen kan denna tolkning medföra att flera olika lagar kan tjäna som tillämplig lag i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-förordningen. För att slippa tillämpa olika lagar bör man, åtminstone, försöka att fastställa vad som utgör ett första eller avgörande intrång inom unionen.

<sup>45</sup> Se i domen i målet Nintendo, punkt 59.

<sup>46</sup> Se punkt 67 i förevarande förslag till avgörande. Se även Kur, A., Maunsbach, U., "Choice of Law and Intellectual Property Rights", *Oslo Law Review*, vol. 6, nr 1, 2019, där det framförs att när ett första intrång i den mening som avses i domen i målet Nintendo har skett i ett tredjeland som inte skyddar gemenskapsformgivning talar principen om *lex loci protectionis*, som i stor utsträckning tillämpas inom internationell privaträtt med avseende på immateriella rättigheter, emot att lagen i detta tredjeland ska tillämpas på accessoriska yrkanden som framställts inom ramen för en talan om intrång. P. De Miguel Asensio, anförd arbete, punkt 5.128, uttalar sig mer kategoriskt och förklarar att det med hänsyn till den funktion som artikel 8.2 i Rom II-förordningen har och det sammanhang där denna förekommer förefaller oemotsägligt att det i kraft av denna bestämmelse är lagen i en medlemsstat som ska tillämpas på alla frågor som inte ligger inom tillämpningsområdet för förordning nr 6/2002.



86. Samtidigt som man bekräftar tillkortakommandena i den tolkning som gjorts i domen i målet Nintendo görs inom samma tankegång i doktrinen gällande att det, om det första intrånget i den mening som avses i domen har skett i ett tredjeland, skulle vara möjligt att inte tillämpa rätten i denna stat, utan lagen i en av de medlemsstater där intrånget har haft en inverkan eller också lagen i en medlemsstat där det föreligger ett nära samband med intrånget i immateriella rättigheter.<sup>47</sup>

87. Utan att det påverkar ovanstående kompletterande anmärkningar, vidhåller jag den bedömning som jag gjort i punkt 74 i förevarande förslag till avgörande.

## VI. Förslag till avgörande

88. Av ovan anförda skäl föreslår jag att EU-domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) på följande sätt:

- 1) Artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) och artiklarna 88.2 och 89.1 d i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska tolkas på så sätt att det, om en domstol i en medlemsstat vid vilken talan om intrång har väckts i enlighet med artikel 82.5 i den sistnämnda förordningen av en innehavare av en gemenskapsformgivning med driftställe i denna medlemsstat mot en intrångsgörare med driftställe i en annan medlemsstat, som avser saluföring och utsläppande på marknaden i den förstnämnda medlemsstaten av de berörda produkterna, föreligger en situation som innebär lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning nr 864/2007, vilket därmed innebär att artikel 8.2 i denna förordning anger vilken lag som är tillämplig på accessoriska yrkanden som har anknytning till den medlemsstaten.
- 2) Artikel 8.2 i förordning nr 864/2007 ska tolkas på så sätt att i fråga om fastställande av vilken lag som är tillämplig på accessoriska yrkanden som framställts inom ramen för en sådan talan om intrång, ska begreppet ”land där intrånget skedde”, i den mening som avses i denna bestämmelse, anses avse det land där den första handling som utgör intrång har utförts och som ligger till grund för det kritiserade handlandet.

<sup>47</sup> Se P. De Miguel Asensio, anförd arbete, punkt 5.128. Se, för ett liknande resonemang, även A. Kur, anförd arbete, s. 591. Författaren tycks emellertid här inte helt utesluta att flera lagar tillämpas.